

## Информационная справка Суда по интеллектуальным правам: информация или инструкция?

■ **Н.А.РАДЧЕНКО** – канд. юрид. наук, патентный поверенный (Москва, ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры», RadchenkoN@gorodissky.ru)

**Суд по интеллектуальным правам подготовил информационную справку по различным аспектам применения ст. 1483 ГК РФ. Обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, должно обладать различительной способностью. Законодательством установлен запрет на регистрацию в качестве товарного знака ряда обозначений, не способных выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализацию товара определенного производителя. В справке сформулированы тезисы, определяющие некоторые подходы суда при оценке охраноспособности спорного товарного знака. В статье приводится теоретический анализ применяемой нормы, ее толкования, анализируется правоприменительная практика Роспатента и судов.**



Суд по интеллектуальным правам по результатам анализа и общения судебной практики подготовил информационную справку<sup>1</sup> по различным

аспектам применения ст. 1483 ГК РФ, раздел I посвящен применению положений п. 1 указанной статьи.

Рассматриваемые нормы относятся

к так называемым абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака, когда обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию в силу особенностей самого обозначения, не связанных с наличием прав третьих лиц. В ходе предварительного обсуждения на научно-консультативном совете при Суде по интеллектуальным правам правильности применения п. 1 ст. 1483 ГК РФ ставился вопрос о том, сколько оснований для

<sup>1</sup> Информационная справка, утвержденная президиумом Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 г. № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.



отказа в регистрации товарного знака содержится в этом пункте: либо это самостоятельные основания, либо существует единственное основание – отсутствие различительной способности, а в подпунктах п. 1 приведены примеры обозначений, не обладающих различительной способностью, что представляется новым в теории и практике охраны товарных знаков.

Приведем содержание п. 1 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции:

*«1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:*

*1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;*

*2) являющихся общепринятыми символами и терминами;*

*3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;*

*4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.*

...

*1.1. Положения п. 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:*

*1) приобрели различительную способность в результате их использования;*

*2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1–4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью».*

В п. 1 ст. 1483 ГК РФ выделены две группы обозначений. К первой группе относятся обозначения, не обладаю-

щие различительной способностью. Вторая группа объединяет обозначения, перечисленные в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 1483, которые относятся к области публичного права и должны быть свободны для использования всеми хозяйствующими субъектами, следовательно, они не могут быть собственностью одного лица.

Остановимся подробнее на отдельных положениях справки.

**1.1.** П. 1 ст. 1483 ГК РФ предусмотрены различные основания отказа в регистрации товарного знака. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку должно быть рассмотрено в пределах заявленного основания.

В п. 1.1 справки справедливо отмечено, что в п. 1 ст. 1483 ГК РФ приведены отдельные условия охраноспособности товарного знака, и каждое из оснований юридически самостоятельное. Однако далее сделан вывод, с которым трудно согласиться: *«Отсутствие различительной способности у обозначения может быть мотивировано в том числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров».*

По мнению автора, такой вывод не согласуется с предшествующим и последующим тезисами справки, в которых подчеркивается самостоятельность рассматриваемых критериев охраноспособности товарного знака.

В ст. 1477 ГК РФ сформулирована основная функция товарного знака – способность индивидуализировать товар. В п. 1 ст. 1483 ГК РФ приведен перечень обозначений, которые не способны индивидуализировать товар либо в силу того, что они не обладают



различительной способностью, либо потому, что состоят только из обозначений, которые должны быть свободны для использования другими предпринимателями, то есть в п. 1 сформулированы базовые основания для отказа в регистрации, закрепленные в ст. 6quinquies В.2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Под различительной способностью принято понимать свойство обозначения, позволяющее потребителю отличать товары одного производителя от аналогичной продукции других производителей. Как уже неоднократно отмечалось в публикациях автора<sup>2</sup>, Парижская конвенция выделяет такие обозначения в самостоятельную категорию (в терминологии Парижской конвенции – «*лишены отличительных признаков*»). При этом к двум другим категориям, в отношении которых существует запрет на регистрацию в качестве товарных знаков, отнесены обозначения, носящие описательный характер (указания качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов и времени их изготовления), и обозначения, представляющее собой родовое имя с учетом постоянной торговой практики конкретной страны.

Безусловно, обозначения последних двух категорий не способны выполнять функцию товарного знака, но не в связи с отсутствием различительной способности, а потому, что такие обозначения в силу своей специфики относятся к области публичного права. Напомним пояснения из комментария Г.Боденхаузена (подпункт «д» к ст. 6quinquies В.2)<sup>3</sup>: под обозначениями, лишенными каких-либо отличительных черт, понимаются обо-

значения, состоящие из цифр или букв; или знак слишком прост (звезда, корона или одна буква), или слишком сложен (создает впечатление орнамента или украшения данного изделия или является лишь надписью, рекомендующей покупать или пользоваться таким изделием); или данный знак широко используется, или же – хотя он и не состоит исключительно из описания или родового имени – он не может помочь отличить изделия одних предприятий от изделий других, даже если включить в него дополнительные элементы.

Свидетельством того, что обозначения, указанные в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, относятся к области публичного права, являются сами формулировки этих норм: «*вошедшие во всеобщее употребление*», «*общепринятые символы и термины*», «*описательные обозначения, являющиеся характеристикой товаров*» и т.п., то есть обозначения, используемые в хозяйственной деятельности разными производителями однородной продукции. Такие обозначения, в отличие от обозначений, относящихся к категории «*не обладающие различительной способностью*» – простых букв, цифр, простых геометрических фигур или сложных орнаментов и т.д., несут в себе смысловую нагрузку и обладают определенной информативностью, направленной на потребителя. Однако, будучи отнесенными к области публичного права, они не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, так как должны быть свободными для использования в хозяйственной деятельности всеми заинтересованными субъектами. Таким образом, обозначения, перечисленные в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, имеют разную природу, а объединяет их неспособность выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, сформулированную в ст. 1477 ГК РФ.

<sup>2</sup> <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/acquired-distinctiveness-is-it-possible>

<sup>3</sup> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977. С. 134.



Если при рассмотрении спора установлено, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение или уже зарегистрированный товарный знак подпадает под действие подпунктов 1–4 п. 1 ст. 1483, то есть является описательным или термином и т.п., то, по нашему мнению, нет необходимости, так же как и нет правовых оснований, квалифицировать такое обозначение как не обладающее различительной способностью, хотя такая тенденция прослеживается не только в судебных актах, но и в решениях Роспатента. Учитывая, что не обладающие различительной способностью обозначения могут ее приобрести в отношении продукции конкретного лица в силу длительного, интенсивного и, что очень важно, единоличного использования (подпункт 1 пункта 1.1 ст. 1483 ГК РФ), представляется нежелательным применение этого положения к обозначениям, отнесенным к области публичного права (эта позиция подробно изложена автором в статье «Приобретенная различительная способность – всегда ли это возможно?» (см. сноску 2). И это еще один аргумент против отнесения обозначений, перечисленных в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 1483, к категории обозначений *«не обладающих различительной способностью»*.

Как отмечено в справке, ее п. 1.1 изложен по мотивам постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам, однако анализ перечисленных судебных актов показал несоотнесимость сделанных в этом пункте выводов и существа рассмотренных дел.

Так, в делах СИП-546, СИП-547, СИП-548 рассматривался вопрос об отнесении обозначения «Black Russian» («Черный русский») к категории описательных или наименованию вида товара. Суд отказал в признании этого обозначения таковым, считая только слово

*«коктейль»* указанием на вид (наименование) товара, несмотря на то, что информация именно о коктейле «Black Russian» («Черный русский») с его рецептурой содержалась во многих источниках, в том числе специализированных, что являлось, исходя из методических рекомендаций Роспатента и сложившейся ранее практики, достаточным для отнесения этого обозначения к категории описательных.

В рассматриваемых судебных актах указано на недоказанность Роспатентом факта утраты обозначением «Black Russian» («Черный русский») различительной способности.

С такой позицией трудно согласиться, так как, **во-первых**, это обозначение обладало различительной способностью в отношении товара *«коктейль»* и не утратило ее, являясь оригинальным названием товара. Однако в силу длительного использования разными субъектами хозяйственной деятельности в одном сегменте рынка оно не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака в отношении продукции только одного из производителей коктейля. **Во-вторых**, в указанных делах рассматривался вопрос об отнесении спорных обозначений к категории описательных, и при наличии соответствующих доказательств нет оснований истребовать доказательства утраты обозначением различительной способности.

Следует отметить, что в п. 1.3, 1.4 справки есть отсылка к постановлению по делу СИП-31/2015<sup>4</sup> (об охраноспособности обозначения «Лофт»), которое не упоминается в п. 1.1 справки, в то время как в этом судебном акте ясно видна позиция суда в отношении понимания подпунктов 1–4 п.1 ст. 1483 ГК РФ как

<sup>4</sup> [http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e0355cb1-01bf-4a18-bbbd-2e2c021d9cfb/SIP-31-2015\\_20150727\\_Reshenija\\_i\\_postanovlenija.pdf](http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e0355cb1-01bf-4a18-bbbd-2e2c021d9cfb/SIP-31-2015_20150727_Reshenija_i_postanovlenija.pdf)



самостоятельных оснований для отказа в регистрации товарного знака (см. с. 10–13 постановления).

**1.2.** Оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится исходя из его восприятия рядовым средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается его регистрация.

В данном пункте справки сформулирована необходимость оценки заявленного обозначения или товарного знака на соответствие п. 1 ст. 1483 ГК РФ исходя из его восприятия средним потребителем – адресатом товаров. И с этим нельзя не согласиться. Однако в подкрепление этого тезиса приведены те же судебные акты в связи с оспариванием товарных знаков «Black Russian», «Черный русский» (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2015 г. по делу № СИП-546/2014 и от 3 апреля 2015 г. по делу № СИП-547/2014), выводы которых представляются неубедительными в части непринятия в качестве доказательств известности названия коктейля «Black Russian» («Черный русский»), возникшей в результате длительного его использования до даты приоритета барменами – лицами, приготавливающими и продающими коктейль. Можно провести аналогию с лекарственными препаратами, когда устанавливается известность не только среди конечных потребителей – больных людей, но и среди медицинских работников, назначающих препарат к применению, а также среди аптекарей.

В случае с коктейлем именно наличие названия коктейля «Black Russian» («Черный русский») в винной карте заведения приведет к нарушению прав на товарный знак. В этой связи для сохра-

нения баланса интересов при оспаривании такой регистрации знание барменами названия коктейля и его рецептуры является не только не менее важным, чем аналогичные знания конечного потребителя, заказывающего коктейль в баре, а возможно, и более важным, так как именно бармену необходимо знать рецептуру напитка, который заказывает его клиент.

Именно такая позиция нашла отражение в очередном споре, касающемся обозначения «Black Russian» (решение от 12 июля 2016 г. по делу № СИП-150/2016, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2016 г.): и Роспатентом, и судом были приняты во внимание результаты двух соцопросов, подтверждающих известность коктейля с таким названием и среди барменов, и среди потребителей коктейля (подробный анализ сложившейся ситуации в связи с оспариванием товарного знака «Black Russian» был проведен автором в соавторстве с В.Ю. Джермакяном в статье «О видовых наименованиях товаров, включающих придуманное название»<sup>5</sup>).

Необходимо также прокомментировать содержание последнего абзаца п. 1.2 справки, включающего два предложения, а именно:

*«... при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли».*

Выше уже было выражено сомнение относительно приемлемости такого

<sup>5</sup> Радченко Н.А., Джермакян В.Ю. О видовых наименованиях товаров, включающих придуманное название//<http://ipcmagazine.ru/private-opinion/on-the-species-names-of-the-goods-including-the-invented-name>



подхода в определении адресной группы в отношении товара «коктейль», и действительно, в последующем при рассмотрении аналогичных дел позиция суда была скорректирована.

*«В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2015 г. по делу № СИП-546/2014 и от 3 апреля 2015 г. по делу № СИП-547/2014)».*

**Во-первых**, такой вывод представляется очевидным, поскольку результаты опроса, полученные в отношении одной адресной группы, нельзя автоматически распространить на другую адресную группу, и, **во-вторых**, в указанных судебных актах подобная аргументация отсутствует, поэтому они не подтверждают такой вывод.

**1.3.** Оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

В связи с данной формулировкой необходимо остановиться на следующих **двух аспектах**:

*наличие или отсутствие различной способности (в понимании, изложенном автором в комментарии к п. 1.1 справки) устанавливается независимо от товаров и услуг, для которых предназначено обозначение, поскольку, если обозначение труднопроизносимо или слишком сложно для запоминания, на это обстоятельство никак не может повлиять пере-*

*чень товаров и услуг. И только соответствие обозначения требованиям, установленным подпунктами 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, то есть является ли оно простым наименованием товара, или термином, используемым в определенной сфере деятельности, или формой определенного товара, или обозначение указывает на ту или иную характеристику товара (услуги) и т.д., устанавливается применительно к товарам и услугам, для которых предполагается регистрация и дальнейшее использование обозначения, и такой подход представляется логичным и очевидным;*

*слова «..., а не товаров, однородных им, или любых товаров» в формулировке тезиса являются лишними.*

Представляется очевидным, что, например, описательность товарного знака (является ли он указанием на вид товара, его наименованием) устанавливается в отношении товаров, которые указаны в перечне, и никогда это не делалось в отношении однородных товаров, тем более невозможно устанавливать описательность в отношении любых товаров. Подтверждение этому – постоянно цитируемый в судебных актах и приведенный во втором абзаце п. 1.3 справки тезис из п. 3 Рекомендаций Роспатента<sup>6</sup> об описательности одного и того же обозначения в отношении одних товаров, его ложности в отношении других и возможной фантазийности в отношении третьих. Пожалуй, из категории описательных характеристик в отдельную группу можно выделить характеристики, носящие хвalebный характер, например, красивый, дешевый, которые применимы к любым товарам.

**1.4.** Оценка обозначения на соответ-

<sup>6</sup> Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23 марта 2001 г. № 39.



ствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, по общему правилу, производится исходя из восприятия обозначения потребителями на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

Бесспорный тезис, поскольку оценка охраноспособности заявленного обозначения или зарегистрированного товарного знака согласно и отечественной, и зарубежной практике производится на дату подачи заявки по всем абсолютным и относительным основаниям, а не только по п. 1 ст. 1483 ГК РФ. И было бы удивительно, если бы судебная практика пошла по иному пути.

В отношении судебных актов, приведенных в п. 1.4 справки, следует отметить, что постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/2013 по сути рассматриваемого в нем вопроса не связано с содержанием определения Верховного суда Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 300-ЭС15-6682, несмотря на то, что оба судебных акта были приняты в рамках одного дела (подробно см. в комментарии к п. 1.5 справки).

**1.5.** В удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированных его несоответствием требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, может быть отказано на основании представленных правообладателем в Роспатент доказательств, свидетельствующих о приобретении спорным товарным знаком различительной способности на дату подачи возражений. Утрата обозначением различительной способности после государственной регистрации товарного знака не является основанием для удовлетворения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированных его несоответствием требованиям п. 1 ст.

1483 ГК РФ.

В п. 1.5 справки, посвященном практике применения п. 1 ст. 1483, с учетом положений девятого абзаца п. 2 ст. 1512 ГК РФ необходимо остановиться на содержании следующих тезисов.

**Четвертый абзац п. 1.5 справки:**

*«Данная норма направлена, в частности, на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшему такую способность. Исходя из этого, правовая охрана такого товарного знака сохраняется, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности».*

В связи с данной формулировкой снова возникает вопрос: что же понимается под фразой «не имевшему различительной способности»?

Если имеется в виду классическое понимание обозначений, относящихся к данной категории (что маловероятно, исходя из подходов, рекомендуемых в п. 1.1 справки), то при добросовестном единоличном интенсивном использовании правообладателем обозначение может приобрести различительную способность в период вплоть до подачи возражения, и его правовая охрана в качестве товарного знака должна быть сохранена, несмотря на отсутствие различительной способности на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака.

Если же к категории не обладающих различительной способностью относить, как предлагается в справке, и обозначения, которые перечислены в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, то



представленные правообладателем доказательства интенсивного использования обозначения, относящегося к области публичного права, не должны привести к сохранению правовой охраны такого товарного знака, поскольку это неизбежно приведет к нарушению законных интересов других участников рынка.

С учетом изложенного вызывает сомнение расширительный вывод о возможности учета обстоятельств использования товарного знака, «... даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности», к которым (условиям охраноспособности) относятся, как известно, и положения подпунктов 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

**Предпоследний абзац п. 1.5 справки:** *«Для товарных знаков, соответствовавших п. 1 ст. 1483 ГК РФ, с учетом абзаца девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ возможен учет обстоятельств, сложившихся после государственной регистрации товарного знака, в том числе на дату подачи возражения, но только для установления тех обстоятельств, которые имели место при регистрации товарного знака (например, для уяснения цели регистрации товарного знака с учетом его последующего использования)».*

Данный тезис, как отмечено в последнем абзаце п. 1.5 справки, основан, в частности, на постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/2013 (определением Верховного суда Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 300-ЭС15-6682 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказано).

Прежде всего следует отметить, что в ходе рассмотрения дела № СИП-161/2013 было принято множество судебных актов, в том числе и потому, что рассматривался не только иск о признании решения Роспатента недействительным, но и заявление о возмещении судебных расходов. По результатам рассмотрения этого заявления суд вынес определение, обжалование которого дошло до Верховного суда Российской Федерации и завершилось определением от 8 июля 2015 г. № 300-ЭС15-6682, то есть рассмотренная Верховным судом Российской Федерации жалоба не касалась оспаривания постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/2013. Следовательно, нет оснований утверждать, что позиция Суда по интеллектуальным правам по вопросам охраноспособности спорного товарного знака и применимости положений п. 1 ст. 1483 ГК РФ поддержана Верховным судом Российской Федерации.

Также требует особого внимания тот факт, что постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/2013 было вынесено до вступления в силу (1 октября 2014 г.) Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, которым ст. 1512 ГК РФ была дополнена новым, девятым, абзацем в п. 2, в связи с чем в указанном судебном акте нет ссылки на эту норму, и он не может быть положен в основу сформулированного в п. 1.5 тезиса.

Формулировка самого тезиса, в котором речь идет о товарных знаках, соответствовавших требованиям п.1 ст. 1483 ГК РФ, вызывает вопросы. Для чего требуется *«уяснение цели регистрации товарного знака»*, да еще *«с учетом его последующего использования»*? Какие возникшие на дату подачи возражения обстоятельства позволяют





установить обстоятельства, которые существовали при регистрации охраноспособного товарного знака? И почему не на дату подачи заявки? Может быть, речь идет о недобросовестности при регистрации товарного знака?

Содержание рассматриваемого тезиса не соответствует тому, что было очень четко и исчерпывающе сформулировано в решении Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу № СИП-161/2013 в результате всесторонней оценки обстоятельств дела на основе законов формальной логики, а именно:

*«...при рассмотрении возражений должна осуществляться проверка правомерности регистрации товарного знака, а не проводиться анализ обстоятельств, которые препятствовали бы регистрации в случае, если бы регистрация осуществлялась в момент рассмотрения возражений».*

*«...Таким образом, при рассмотрении возражений против правовой охраны товарного знака подлежала проверке правомерность регистрации этого товарного знака, то есть должны были исследоваться только те обстоятельства, которые существовали на момент регистрации, использоваться та информация, которая могла быть получена на момент регистрации товарного знака».*

*«...при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарного знака могут предоставляться дополнительные сведения, однако это такие сведения, которые существовали, но не были учтены на момент проведения экспертизы заявки на регистрацию товарного знака, а не сведения, которые отсутствовали на момент экспертизы заявки и появились позднее, были выявлены на момент подачи возражений».*

*Исследование при рассмотрении*

*возражений информации и сведений, отсутствующих в доступных источниках на момент регистрации товарного знака (сведений, которые не просто не были учтены, но и не могли быть учтены при производстве экспертизы) и которые имеются в доступных источниках на момент подачи возражений и представляются подателем возражений в их обоснование, не соответствует вышеприведенным нормам права и нарушает стабильность гражданского оборота, в том числе связанного с объектами интеллектуальных прав.*

*Иное толкование вышеприведенных норм означало бы, что использующийся в гражданском обороте в течение длительного периода времени товарный знак может быть аннулирован в связи с появлением в доступных источниках информации сведений о ранее не известном населенном пункте».*

Полагаем полезным взять на вооружение именно такой подход и мотивацию при рассмотрении дел с применением положений п. 1 ст. 1483 в совокупности с нормой девятого абзаца п. 2 ст. 1512 ГК РФ: воспользоваться этими нормами может правообладатель оспариваемого знака для сохранения его регистрации в силе, если в возражении доказано отсутствие различительной способности у спорного знака на дату подачи заявки.

**1.6.** Оценка на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором оно зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Тезис п. 1.6 справки не подтвержден содержанием упомянутых в справке судебных актов (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2014 г. по делу



№ СИП-572/2014 (определением Верховного суда Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказано) и от 23 июля 2015 г. по делу № СИП-35/2015). В данных делах вопрос использования в измененном виде не рассматривался, так же как и не проводился анализ доказательств в отношении измененного обозначения, а не зарегистрированного товарного знака. В связи с этим какие-либо выводы в этой части в указанных судебных актах отсутствуют. Судами устанавливалось, является ли обозначение «Лесная ягода» описательным в отношении товаров 5 и 30 классов МКТУ.

Более того, по нашему мнению, нет необходимости в предложенной в п. 1.6 формулировке, поскольку представляется очевидным для всех специалистов, что при разрешении споров устанавливается охраноспособность именно зарегистрированного товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения, а не какого-то иного, отличающегося от охраняемого или заявленного обозначения. А допускаемая законодательством в целях сохранения правовой охраны возможность использования товарного знака с незначительными изменениями не имеет отношения к оценке охраноспособности спорного обозначения и касается лишь споров о досрочном прекращении охраны в связи с неиспользованием.

**1.7.** Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у данного обозначения различительной способности.

С этой формулировкой следует согласиться, тем более если иметь в виду

различительную способность в классическом понимании: обозначения, например, «Окский» для хлебулочных изделий, «Черный русский»/«Black Russian» для коктейля, «Наполеон» для торта или «Ризоплан» для бактериальных и биологических препаратов, фунгицидов, являются оригинальными для соответствующей продукции и не перестали быть таковыми даже при длительном интенсивном использовании разными производителями. Представляется, что именно изначальная оригинальность обозначения способствует его активному использованию разными производителями для однородной продукции. Однако в силу такого использования эти обозначения нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, поскольку они уже не могут выполнять индивидуализирующую функцию, то есть индивидуализировать товар лишь одного из многих производителей этой продукции.

В подтверждение сформулированного тезиса в п. 1.7 справки дана ссылка на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2015 г. по делу № СИП-537/2014.

В этом судебном акте отмечена недоказанность Роспатентом вхождения обозначения «Ризоплан» во всеобщее употребление как обозначения товара определенного вида, либо что оно является общепринятым символом и термином в отношении испрашиваемых товаров, либо словесным обозначением, характеризующим названные товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, либо представляющим собой общепринятую форму товаров (заметьте, довольно странное требование в отношении словесного обозначения), которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара



либо его видом. Полагаем, что наименованием товара в данном деле являются «препараты бактериальные; препараты биологические» и «фунгициды», как указано в перечне товаров заявки, а обозначение «Ризоплан» представляет собой оригинальное название этого товара. Действительно, по мнению суда, обозначение «Ризоплан», несмотря на длительное использование разными производителями, не превратилось в одно из обозначений, перечисленных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, однако далее суд сделал вывод, являющийся тезисом п. 1.7 справки.

Из этого можно заключить, что в данном деле суд рассматривал обозначения, перечисленные в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, как обозначения, не обладающие различительной способностью, с чем автор не может согласиться по причинам, неоднократно изложенным, в том числе в комментариях к п. 1.1, 1.5 и в первом абзаце к п. 1.7 справки.

Соглашаясь с тезисом п. 1.7 справки, полагаем обоснованным с учетом фактических обстоятельств признавать такие обозначения как, например, «Окский» для хлеба, не способными выполнять индивидуализирующую функцию в силу использования разными производителями для маркировки одного и того же товара, то есть признавать такие обозначения не соответствующими ст. 1477 ГК РФ. Именно такую позицию занял суд в деле № СИП-687/2014<sup>7</sup> в связи с регистрацией обозначения «Метаризин», являющегося одним из оригинальных названий для товара «инсектициды» (известны и другие оригинальные названия инсектицидов, как, например: «Фитоверм», «Адмирал»,

«Банкол», «Лепидоцид» и т.п.<sup>8</sup>).

Аналогичный вывод можно сделать в отношении обозначения «Беломорканал», которое, будучи оригинальным для табачной продукции, обладает различительной способностью в контексте подходов, изложенных ранее. Представляется, что именно привлекательность обозначения, определенные свойства маркируемой им продукции (крепость и низкая цена), а не только централизованное размещение на фабриках госзаказа, привели к использованию обозначения «Беломорканал» разными производителями на протяжении длительного времени. Такое использование привело к устойчивой ассоциации потребителем этого обозначения с определенными свойствами товара, а не с товаром конкретного производителя, и, следовательно, к неспособности этого обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака (постановление от 31 мая 2013 г. по делу № А40-72928/12-26-632).

Обозначение «Бергштайн», зарегистрированное в качестве товарного знака для колбасных изделий, также обладает различительной способностью, но в силу установленного при оспаривании регистрации факта использования (до даты приоритета товарного знака) различными производителями колбасной продукции обозначения «Бергштайн» в качестве названия сорта колбасы, оно не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать эти товары, производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, то есть не соответствует ст. 1477 ГК РФ. И в этом случае, по мнению автора, также нет необходимости говорить об утрате обозначением «Бергштайн» различительной способности. Такой подход пред-

<sup>7</sup> [http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/86765844-529a-45fb-b67a-9218178b2027/SIP-687-2014\\_20150209\\_Reshenija\\_i\\_postanovlenija.pdf](http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/86765844-529a-45fb-b67a-9218178b2027/SIP-687-2014_20150209_Reshenija_i_postanovlenija.pdf)

<sup>8</sup> <https://floralworld.ru/insecticid.html>



ставляется объективным и не «кале-чащим» устоявшиеся понятия.

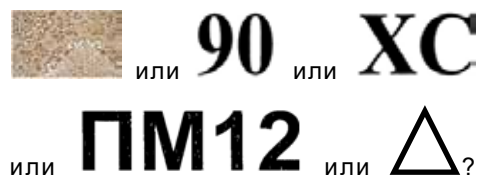
**1.8.** При оценке обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану.

Как отмечено в последнем абзаце этого пункта справки, аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2014 г. по делу № СИП-322/2013. По сути, это единственный судебный акт на сегодня, имеющий такие формулировки, которые и составляют содержательную часть рассматриваемого пункта. Для уяснения некоторых формулировок требуется изучение истории дела. Для наглядности приведем по частям текст п. 1.8:

*«Различительная способность представляет собой свойство обозначения, устанавливаемое исходя из ассоциативных связей потребителя в связи с этим обозначением».*

В этом тезисе автора беспокоит упоминание ассоциативных связей: анализ судебной практики показал, что все чаще суд указывает на необходимость их доказывания. Следует определиться с тем, как должны быть установлены ассоциативные связи, возникающие у потребителей, и что из себя могут представлять соответствующие доказательства, кроме как результаты репрезентативных социологических опросов?

Какие ассоциативные связи надо устанавливать и зачем при экспертизе таких обозначений, которые по определению не обладают различительной способностью, как, например,



И когда речь идет о слишком простом или слишком сложном обозначении, это означает, что оно не вызывает у потребителя никаких устойчивых ассоциаций, позволяющих его запомнить. Только при длительном единоличном использовании заявителем-правообладателем (и это должно быть подтверждено документально) у потребителя может сформироваться ассоциативная связь между производителем и его товаром, маркированным подобным обозначением, что и позволяет его зарегистрировать в качестве товарного знака.

*«Обстоятельства, относящиеся к субъекту, испрашивающему охрану, не могут свидетельствовать об ассоциативных связях потребителей в связи с обозначением. Так, не может приниматься во внимание, производит ли этот субъект товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку».*

Прежде всего, отметим, что при решении вопроса о приобретении обозначением различительной способности именно обстоятельства, связанные с личностью, должны быть учтены, когда в результате длительного и интенсивного использования заявителем такого обозначения для маркировки товаров потребитель научился выделять эту продукцию среди однородной и ассоциирует ее с конкретным лицом – заявителем. Именно в этом случае заявителю необходимо доказывать наличие ассоциативных связей, а соответствующему органу – устанавливать обстоятельства, которые позволяют зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, изначально не обладавшее различительной способностью.

*«Если вывод об отсутствии различительной способности обозначения ошибочно делается на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на осно-*



*вании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, могут быть нарушены права третьих лиц.*

*Следовательно, этот вывод приведет к невозможности регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, в том числе добросовестными производителями продукции, на протяжении длительного времени фактически использовавшими такое обозначение».*

Рассмотрим содержание этих двух предложений последовательно и прокомментируем их.

**Относительно первого предложения. Во-первых**, как уже отмечалось в комментарии к п. 1.3 справки, наличие или отсутствие различительной способности устанавливается независимо от товаров и услуг, для которых предназначено обозначение.

**Во-вторых**, в случае вывода об отсутствии различительной способности обозначение не будет зарегистрировано в качестве товарного знака, и, соответственно, права третьих лиц никак не могут быть нарушены ни отказным решением Роспатента как на стадии экспертизы, так и при рассмотрении возражения против предоставления охраны, ни соответствующим решением суда.

**В-третьих**, вывод об отсутствии различительной способности применительно к заявителю возможен в ситуации, когда заявитель (правообладатель) представлял доказательства использования им этого обозначения, но они не были признаны достаточными для установления факта приобретения обозначением различительной способности в отношении товаров (услуг) заявителя (правообладателя).

**Относительно второго предложения.** Прежде всего, возникает вопрос: как вывод об отсутствии различитель-

ной способности, тем более сделанный на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, может повлиять на результат рассмотрения заявок других заявителей, которые добросовестно использовали это же обозначение? Как известно, делопроизводство по заявкам осуществляется Роспатентом независимо друг от друга.

Следует еще раз обратить внимание на то, что приобретение различительной способности возможно только в случае единоличного использования этого обозначения заявителем-правообладателем, и это имеет концептуальное значение. В случае, когда обозначение используется несколькими, как отмечено в справке, добросовестными производителями, то, даже если каждый представит увесистые доказательства использования, ни за одним из них не должно быть закреплено исключительное право на это обозначение, **во-первых**, чтобы не нарушать баланс интересов этих производителей, и, **во-вторых**, постольку, поскольку это обозначение в силу указанного использования многими производителями на аналогичной продукции не способно выполнять функцию товарного знака.

*«В случае если подача заявки на товарный знак была недобросовестной, правовая охрана конкретному обозначению не может быть предоставлена исходя из положений ст. 10 ГК РФ или ст. 10 bis Парижской конвенции, но не на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ. При этом такая недобросовестность может быть учтена при рассмотрении как дел об оспаривании отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку, так и дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений».*

Из этих тезисов можно предполо-



жить, что Роспатенту предлагается рассматривать вопросы недобросовестности в связи с подачей заявки на регистрацию товарного знака, что, как известно, не относится к его компетенции. Для признания действий заявителя по регистрации товарного знака недобросовестными существует специально предусмотренная законодательством процедура.

Дело № СИП-322/2013, положенное в основу п. 1.8 справки, касалось попытки регистрации в качестве товарного знака так называемого советского знака – этикетки для папирос «Беломорканал», которая использовалась с 30-х гг. прошлого столетия производителями табачной продукции (более 10 фабрик) и продолжает использоваться по сей день тремя табачными фабриками. Данное обстоятельство однозначно свидетельствует о невозможности идентификации продукции конкретного производителя с помощью заявленного обозначения, так как оно ассоциируется с определенным качеством и свойствами табачной продукции и не способно выполнять функцию товарного знака, предписанную ст. 1477 ГК РФ, – выделять товары конкретного производителя среди однородной продукции (см. комментарии по п. 1.7 справки), несмотря на то, что всегда обладало и сейчас обладает различительной способностью, то есть узнаваемо, запоминаемо и ассоциируется с табачной продукцией.

История рассмотрения дела № СИП-322/2013 и мотивация принятых судебных актов еще раз дают основания поставить вопрос об использовании понятия «отсутствие различительной способности» к категории обозначений, перечисленных в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. По мнению автора, в аналогичных ситуациях было бы целесообразно применять ст. 1477 ГК РФ, которая позволяет оценить обозначение, как не

способное выполнять основную функцию товарного знака, если до подачи заявки на регистрацию товарного знака оно использовалось в гражданском обороте разными производителями для маркировки однородной продукции.

По мнению автора, преждевременно рассматривать позицию, сформулированную в деле № СИП-322/2013 и приведенную в п. 1.8 справки, в качестве образца для Роспатента или суда в аналогичных ситуациях, тем более что, как отмечено выше, это единственное дело, в котором такая позиция применялась.

**1.9.** Малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

В обоснование данного тезиса приведена та же ссылка, что и в п. 1.4 и 1.5 справки (на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/2013 и определение Верховного суда Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 300-ЭС15-6682), и отношение к этой ссылке автором подробно изложено в комментарии к п. 1.5 справки.

Содержательная часть рассматриваемого пункта состоит из цитат, заимствованных из п. 2.4 Рекомендаций Роспатента (см. сноску 6), и, таким образом, постановление президиума по делу № СИП-161/2013 свидетельствует об актуальности положений этих рекомендаций и сегодня.

Необходимо также отметить, что содержание четвертого абзаца п. 1.9, касающегося понятий в области географии – континент, экватор, меридиан, параллель, горы, море, океан и т.д., не поддерживает тезис п. 1.9 справки. Это обусловлено тем, что перечисленные понятия в области географии и по-



добные им не могут быть восприняты потребителем как место производства товара в силу нереальности (неправдоподобности) такого расположения. Их принято относить к категории фантазийных обозначений, и поэтому на них не распространяется установленный подпунктом 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ запрет на регистрацию в качестве товарного знака.

Представляется закономерным цитирование в судебных актах тезисов справок, утвержденных постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, и это подтверждается судебной практикой последних двух лет. В связи с этим при подготовке справок, обобщающих судебную практику, была бы желательна тщательная проработка материала, положенного в основу формулируемых тезисов, проведение определенной оценки корректности ссылок на судебные акты. Желательно, чтобы сами тезисы были лаконичны, понятны и убедительны. Полагаем, что именно для обеспечения единообразия в толковании и применении норм права был начат этот замечательный проект Суда по интеллектуальным правам, формулирующего в информационных справ-

ках результаты анализа и обобщения судебной практики.

### Список литературы

1. Боденхаузен Г. *Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий*. М.: Прогресс, 1977.

2. *Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23 марта 2001 г. № 39.*

3. *Информационная справка, утвержденная президиумом Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 г. № СП-23/10.*

4. Радченко Н.А. *Приобретенная различительная способность – всегда ли это возможно?//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 7 (март).*

5. Радченко Н.А., Джермакян В.Ю. *О видовых наименованиях товаров, включающих придуманное название// <http://ipcmagazine.ru/private-opinion/on-the-species-names-of-the-goods-including-the-invented-name>*

