

Научная статья

УДК 347.772

DOI: <https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-2/134-147>

Критерии признания общеизвестным товарного знака или обозначения в Российской Федерации

Горян Элла Владимировна

Рахманкулов Ильяс Рафикович

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Владивосток. Россия

***Аннотация.** Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу подачи заявления правообладателем или заявителем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о признании товарного знака или обозначения общеизвестным на территории Российской Федерации. Предметом исследования выступают нормы действующего российского гражданского законодательства, подзаконного акта, регламентирующие специфику признания товарного знака или обозначения общеизвестным, научные труды российских ученых, материалы правоприменительной практики. В целях получения научного результата использовались социологический, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. Посредством правоприменительной практики выявлены новые, не установленные законодателем, критерии: давность осуществления деятельности на рынке; отсутствие тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков или обозначений в отношении однородных товаров конкурентов; продвижение товарного знака или обозначения через наиболее популярные и доступные каналы коммуникации; общий источник происхождения товаров; географическая распространенность; определенная доля на рынке; вручение определенных наград. Данные критерии для заявителя носят конкретизирующий характер. При соблюдении новых критериев в заявлении и его подаче в Роспатент на признание товарного знака или обозначения общеизвестным в РФ правообладатель (заявитель) предвидит и предотвратит временные (процесс признания товарного знака общеизвестным проходит в течение года) и денежные (процесс весьма дорогостоящий) затраты, а также судебные издержки – в случае пересмотра ненормативного правового акта Роспатента несколько раз.*

***Ключевые слова:** общеизвестность товарного знака, критерии, товарный знак, обозначение, административная практика, судебная практика, Роспатент, Суд по интеллектуальным правам, Федеральная служба по интеллектуальной собственности.*

***Для цитирования:** Горян Э.В., Рахманкулов И.Р. Критерии признания товарного знака или обозначения в Российской Федерации общеизвестным // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2022. Т. 14, № 2. С. 134–147. DOI: <https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-2/134-147>.*

Original article

Criteria for the recognition of a well-known trademark or designation in the Russian Federation

Ella V. Goryan

Ilyas R. Rakhmankulov

Vladivostok State University of Economics and Service
Vladivostok. Russia

© Горян Э.В., 2022

© Рахманкулов И.Р., 2022

Abstract. *The object of the study is public relations arising from the submission of an application by the copyright holder or applicant to the Federal Service for Intellectual Property for the recognition of a trademark or designation as well-known on the territory of the Russian Federation. The subject of the study are the norms of the current Russian civil legislation, by-laws regulating the specifics of the recognition of a trademark or designation as well-known, scientific works of Russian scientists, materials of law enforcement practice. In order to obtain a scientific result, sociological, comparative legal and formal legal methods were used. Through law enforcement practice, new criteria have been identified that have not been established by the legislator: the prescription of activity on the market; the absence of identical or confusingly similar trademarks or designations in relation to similar competitors' products; the promotion of a trademark or designation through the most popular and accessible communication channels; a common source of origin of goods; geographical distribution; a certain market share; the presentation of certain awards. These criteria for the applicant are of a concretizing nature. If the new criteria are met in the application and its submission to Rospatent for recognition of a trademark or designation as well-known in the Russian Federation, the copyright holder (applicant) anticipates and prevents temporary (the process of recognition of a trademark as well-known takes place within a year) and monetary (the process is very expensive) costs, as well as legal costs – in case of revision of a non-normative legal act of Rospatent several times, as in the case of the trademark "O'KEЙ", in which the court reviewed the "refusal" decisions of Rospatent four times.*

Keywords: *well-known trademark, criteria, trademark, designation, administrative practice, judicial practice, Rospatent, Intellectual Property Court, Federal Service for Intellectual Property.*

For citation: *Goryan E.V., Rakhmankulov I.R. Criteria for the recognition of a well-known trademark or designation in the Russian Federation // The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service. 2022. Vol. 14, № 2. P. 134–147. DOI: <https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-2/134-147>.*

Введение

Товарные знаки – это наиболее важные нематериальные активы любой компании, любого бизнеса с учетом того, что ценность товарного знака многократно возрастает, если правообладатель товарного знака направит в компетентный орган заявку на признание товарного знака общеизвестным и получит соответствующее свидетельство. Иными словами, при наличии в компании свидетельства об общеизвестности товарного знака репутация такой компании улучшается в глазах потребителей, возрастает потребительский спрос на товары, заключаются дорогостоящие контракты; строго говоря, многократно умножается коэффициент успеха, позволяющий усилить объем правовой охраны, распространить ее действие на все товары и услуги. При этом в юридической науке до сих пор не урегулирован вопрос правовой охраны общеизвестных товарных знаков. Неурегулированность связана, во-первых, с отсутствием четкой дефиниции «общеизвестности»; во-вторых, с различным подходом к пониманию дефиниции «общеизвестности» не только правообладателей и заявителей, но и органа исполнительной власти РФ (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Суда по интеллектуальным правам; в-третьих, с различными позициями по признанию товарного знака общеизвестным. Тем самым актуальность статьи обусловлена необходимостью анализа правоприменительной практики Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) и Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) с целью выявления новых критериев помимо существующих в законодательстве по признанию товарного знака (обозначения) общеизвестным.

Проблема исследования в работе, посвященная критериям признания товарного знака или обозначения общеизвестным, заключается в том, что законодателем установлен широкий круг критериев, который ничем не конкретизирован,

что на практике приводит к неправильному толкованию установленных критериев и затягиванию административных и судебных дел.

Задачи исследования: дать понятие общеизвестного товарного знака и рассмотреть его преимущества для правообладателя после признания товарного знака общеизвестным; раскрыть детально критерии, установленные в действующем российском законодательстве посредством правоприменительной практики; выявить новые, не установленные законодателем, вытекающие из правоприменительной практики критерии.

Цель работы заключается в исследовании правоприменительной практики для выявления критериев по признанию товарного знака (обозначения) общеизвестным на территории Российской Федерации, а также в соблюдении для правообладателей выявленных критериев при подаче заявлений в компетентный орган о признании товарного знака (обозначения) общеизвестным.

Методы исследования: в целях получения научного результата использовались социологический, сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

Предметом исследования выступают нормы действующего российского гражданского законодательства, подзаконного акта, регламентирующие специфику признания товарного знака (обозначения) общеизвестным, научные труды российских ученых, материалы правоприменительной практики.

Основная часть

В законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие общеизвестного товарного знака. Однако А.А. Тюлькин в работе «Особенности предоставления правовой охраны средствам индивидуализации» определил параметры, придающие товарному знаку общеизвестность. Такими параметрами можно назвать: фиксацию товарного знака (обозначения) в сознании потребителей и влияние определенных, соответствующих потребителей как общества в целом на возникновение конкретного товарного знака (обозначения) [23, с. 1943]. Здесь важно отметить, что под влиянием соответствующих потребителей возникает общеизвестный товарный знак, то есть происходит регистрация компетентным органом соответствующего заявления, а сама по себе регистрация есть факт публичного признания и подтверждения известности товарного знака (обозначения).

Другое мнение отражено в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 по делу № 2145-О [3]. В указанном Определении общеизвестность товарного знака (обозначения) рассматривается как факт объективной действительности, то есть цель признания – подтверждение или опровержение общеизвестности товарного знака (обозначения), а не его возникновение.

Вместе с тем единая дефиниция словосочетания «общеизвестный товарный знак» отсутствует, что усложняет, какой товарный знак (обозначение) можно принять в качестве общеизвестного, а какой нельзя. Напротив, отсутствие как такового термина позволяет бизнесу (правообладателям, заявителям) самостоятельно определять, в какой момент используемый товарный знак может быть признан общеизвестным с соблюдением действующего законодательства в дан-

ной сфере или насколько используемый товарный знак (обозначение) является общеизвестным. В этой связи компетентный орган, возможно, откажет в заявлении на признание товарного знака (обозначения) общеизвестным, однако, суд, изучив дело и представленные доказательства, вполне может согласиться с доводами заявителя и отменить ненормативный правовой акт компетентного органа.

Исходя из вышесказанного и с учетом п. 1 ст. 1508 Гражданского кодекса (ГК) Российской Федерации товарный знак (обозначение) признаётся лишь тогда общеизвестным, когда соблюдены условия, вытекающие из вышеотмеченной нормы права.

Стоит выделить преимущества правообладателя после признания товарного знака общеизвестным:

1. Правовая охрана общеизвестного товарного знака не ограничена во времени, то есть бессрочна в соответствии с п. 2 ст. 1508 Гражданского кодекса РФ [1]. Напомним, что согласно п. 1 ст. 1491 ГК РФ срок действия исключительного права на товарный знак действует в течение десяти лет [1].

2. Объем правовой охраны распространяется на все классы товаров и услуг с соблюдением п. 3 ст. 1508 ГК РФ [1].

3. Если публично признается и подтвердится известность товара под определенным товарным знаком (обозначением), то такой знак принесет правообладателю весьма значительную прибыль. Например, увеличится в несколько раз стоимость компании, появятся большие возможности в случае реализации исключительного права.

Законодатель в п. 1 ст. 1508 ГК РФ установил следующие критерии признания товарного знака (обозначения) общеизвестным:

- 1) широкая известность среди соответствующих потребителей;
- 2) широкая известность в результате интенсивного использования;
- 3) широкая известность на указанную в заявлении дату;
- 4) широкая известность в отношении товаров заявителя.

Данные критерии нашли свое отражение в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2018 г. по делу № СИП-684/2017 [4], а также раскрываются более подробно в подп. 3 п. 17 Приказа Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602 [2]. Для признания Роспатентом товарного знака или используемого обозначения общеизвестным заявителю необходимо предоставить и подтвердить следующие сведения [2]:

- 1) об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности на территории РФ;
- 2) о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;
- 3) о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
- 4) о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
- 5) о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независи-

мой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Несомненно, вышеперечисленные сведения, закрепленные в Административном регламенте [2], являются совокупностью доказательств при подаче заявления на общеизвестность товарного знака заявителем в Роспатент. Важно также не забывать, что данные сведения оцениваются компетентным органом как критерии признания товарного знака или используемого обозначения общеизвестным. Таким образом, без соблюдения одного из указанных условий компетентный орган вправе отказать в удовлетворении заявления на признание товарного знака общеизвестным.

Помимо указанных сведений, закрепленных на нормативном уровне, для признания товарного знака общеизвестным заявителю важно соблюсти следующие критерии:

1. Давность осуществления деятельности на рынке соответствующих услуг.

Данный критерий направлен на развитие нормы п. 1 ст. 1508 ГК РФ: «...товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали широко известны в Российской Федерации» [1].

В правоприменительной практике Роспатента отмечается подобный критерий, например в делах «Ушастый нянь», «Петербургский метрополитен». Так, в деле «Ушастый нянь» указано, что заявитель является одной из старейших и крупных фабрик российского рынка по производству гигиенической продукции и товаров бытовой химии. История предприятия ведется с 1839 г., насчитывает более 175 лет. В настоящее время заявитель представляет собой крупнейшее предприятие в Российской Федерации по производству гигиенической продукции и товаров бытовой химии. Таким образом, Роспатент учел указанный довод заявителя и удовлетворил заявление о признании товарного знака (обозначения) «Ушастый нянь» общеизвестным на территории РФ на испрашиваемую в заявлении дату, то есть с 28.12.2016 г. [11].

Аналогичная позиция отражена и в деле «Петербургский метрополитен», в котором заявитель указал, что Петербургский метрополитен создан на основании Постановления Совета Министров СССР от 23.12.1954 № 2477 и Распоряжения Совета Министров РСФСР от 29.12.1954 № 5923. В качестве юридического лица государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» было зарегистрировано 06.10.2000 г.; его учредителем является Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга – территориальное агентство Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом. После череды судебных разбирательств заявление о признании товарного знака «Петербургский метрополитен» общеизвестным было пересмотрено Роспатентом, и с 01.01.2018 г. данное предприятие признано общеизвестным [18].

В деле по товарному знаку UAZ президиум СИП отметил, что «общеизвестность может следовать не только из интенсивного использования товарного знака, но и быть результатом длительной, широко известной истории обозначения» [8].

Приведенные примеры отражают факт важности наличия критерия давности осуществления деятельности на рынке соответствующих услуг, поскольку указанный критерий направлен на развитие п. 1 ст. 1508 ГК РФ. Заявления правообладателей (заявителей) о признании общеизвестным товарного знака не удовлетворяются Роспатентом лишь в отдельной части, не касающейся данного критерия, например отказ в связи с уклонением анализа доказательств либо из-за неверного толкования понятия «общеизвестность». При этом компетентным органом не оспариваются вопросы по давности деятельности на рынке соответствующих услуг. Следовательно, указанный критерий важен для заявителя при подаче товарного знака (обозначения) на общеизвестность.

2. Отсутствие тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков (обозначений) в отношении однородных товаров конкурентов.

подавая в компетентный орган заявление о признании товарного знака общеизвестным, заявителю важно убедиться в том, что отсутствуют тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки на дату, предшествующую той дате, с которой заявитель изъявляет желание признать товарный знак общеизвестным. Если же заявителю станет известно, что товарный знак зарегистрирован, то ему предварительно необходимо отменить регистрацию, например, вследствие неиспользования товарного знака.

3. Продвижение товарного знака или обозначения через наиболее популярные и доступные широкому кругу потребителей каналы коммуникации: реклама на телевидении и радио, акции товаров на магазинах, реклама в Интернете, наружная реклама в общественных местах.

Критерий о продвижении товарного знака или обозначения с помощью рекламы на телевидении и радио нашел своё отражение в решении Роспатента от 14.08.2017 г. об отказе в удовлетворении заявления, поданного ОАО «Невская Косметика», о признании товарного знака «Ушастый нянь» общеизвестным [10], в котором отмечено, что заявителем не предоставлены документы, свидетельствующие о рекламе продукции при помощи телевидения и радио. При этом Роспатент посчитал, что к активной широкой кампании на федеральном уровне не могут быть отнесены печатные СМИ и реклама в Интернете [10]. Заявитель, воспользовавшись своим правом на оспаривание ненормативного правового акта, решил оспорить вынесенное Роспатентом решение, и Постановлением СИП от 13.08.2018 по делу № СИП-684/2017 [4] было признано, что ненормативный правовой акт Роспатента является недействительным об отказе в удовлетворении заявления, поданного ОАО «Невская Косметика», о признании товарного знака общеизвестным. В указанном Постановлении СИП отметил: «само по себе отсутствие рекламы общества на радио и телевидении еще не означает отсутствия активной широкой рекламной кампании на федеральном уровне, поскольку иные средства рекламы также могут в конкретном случае обеспечивать высокий уровень охвата целевой аудитории, что требует самостоятельного исследования и оценки представленных доказательств» [4]. В свою очередь, справедливо отмеченная Судом по интеллектуальным правам оценка отсутствовала в решении Роспатента от 14.08.2017 г. и решении суда от 05.03.2018 г.

В итоге при пересмотре заявления, поданного ОАО «Невская Косметика», в решении Роспатента от 16.01.2019 г. о признании товарного знака «Ушастый нянь» общеизвестным указано: «проведенная рекламная кампания заявителя (печатные СМИ, интернет-ресурсы, каталоги, брошюры, акции) охватывает значительный период времени (2004–2015), является активной, рассчитана на неограниченный круг лиц и способствует признанию обозначения «Ушастый нянь» общеизвестным товарным знаком» [11]. Таким образом, заявление о признании товарного знака «Ушастый нянь» на испрашиваемую дату 28.12.2016 г. признано общеизвестным.

Позиция Роспатента по поводу наружной рекламы в общественных местах помимо иных видов реклам нашла отражение в решении Роспатента от 28.02.2019 г. по заявлению ПАО «ГК ПИК» о признании комбинированного обозначения «ПИК» общеизвестным [12] и в решении Роспатента от 18.07.2019 г. о признании общеизвестным словесного товарного знака «ZARA» по заявлению правообладателя [13]. Указанные решения были удовлетворены Роспатентом.

4. Совпадение компании-производителя с лицом, подающим заявление о признании товарного знака общеизвестным, или концепция «источник происхождения товаров».

На наш взгляд, данный критерий является весьма спорным, так как практика Роспатента исходит из того, что потребитель должен знать заявителя либо правообладателя, которому принадлежит товарный знак или обозначение. Например, в решении Роспатента от 18.07.2019 г. о признании словесного товарного знака «ZARA» общеизвестным по заявлению правообладателя отражен проведенный социологический опрос, свидетельствующий «об устойчивой ассоциативной связи в сознании потребителя между словесным обозначением и компанией «Индустрия Де Дизено Текстил, СА.» (ИНДИТЕКС, С.А.)» [13]. Следовательно, для направления заявления об общеизвестности товарного знака в Роспатент необходимо предоставлять сведения, свидетельствующие об осведомленности соответствующих потребителей между товарным знаком и правообладателем.

В соответствии с указанным критерием Роспатент в своих решениях от 14.12.2018 г. [14] и от 13.12.2019 г. [15] отказал заявителям в удовлетворении заявления, так как основанием для отказа послужил вывод Роспатента о том, что «такое обозначение не ассоциируется у российских потребителей именно с компанией-заявителем» [15].

В данном случае важно отметить мнение Конституционного Суда Российской Федерации, закрепленное в п. 3.2 Определения от 19.09.2019 № 2145-О по делу о проверке конституционности положений подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 1508 ГК РФ: «общеизвестность товарного знака является фактом объективной действительности, и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение» [3].

При применении п. 1 ст. 1508 ГК РФ определяющим фактором для потребителей является общеизвестность именно заявленного товарного знака (обозначения), а не известность заявителя, то есть лица, подавшего заявление.

Таким образом, общеизвестность товарного знака (обозначения) не означает общеизвестность конкретного заявителя. Товарный знак становится известным лишь потому, что его использовал субъект предпринимательской деятельности, то есть конкретное лицо (заявитель или связанные с ним лица) [5]. Такой вывод следует из Постановления СИП от 04.06.2020 по делу № СИП-186/2019 [5], Постановления СИП от 23.10.2020 по делу № СИП-1099/2019 [6] и Постановления СИП от 11.12.2020 по делу № СИП-961/2019 [9].

В указанных Постановлениях СИП подчеркивается важность юридической связи компании-производителя и заявителя в случае их несовпадения, то есть необходимо исходить из концепции «источника происхождения товаров». Под «источником» может пониматься как само лицо, обращающееся за признанием товарного знака (обозначения) общеизвестным, так и иные лица, входящие с этим лицом в группу лиц, если потребители соотносят заявленный товарный знак с одним из указанных лиц [6].

Более того, о необходимости придерживаться концепции «источника происхождения товаров» закреплено в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общественных знаков, принятой Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). Так, в п. 2.7 № 4 Пояснительных примечаний к Совместной рекомендации ВОИС установлено: «число регистраций знака, осуществленных во всем мире, а также срок их действия могут являться показателем того, насколько данный знак может рассматриваться в качестве общеизвестного. Если фактор числа регистраций, осуществленных во всем мире, является актуальным, не следует требовать, чтобы все эти регистрации были осуществлены на имя одного и того же лица, поскольку во многих случаях в разных странах владельцами знака являются разные компании, принадлежащие к одной и той же группе. Регистрации являются актуальными только в той степени, насколько они отражают использование или узнавание знака, например если знак фактически используется в стране, в отношении которой он был зарегистрирован, или был зарегистрирован с намерением добросовестно использовать этот знак» [22]. Следовательно, значение имеет «общий источник происхождения товаров», а не определенная компания.

В то время как позиция СИП ясна и понятна в отношении концепции «источника происхождения товаров», Роспатент с такой позицией не согласен исходя из представленной практики. Позиция Роспатента заключается в том, что сама концепция, вернее, понятие данной концепции, не является легитимной и ее использование в ненормативных актах при применении п. 1 ст. 1508 ГК РФ приводит к неоднозначному толкованию указанного положения закона.

5. Географическая распространенность.

Данный критерий является весьма важным и объективным в признании товарного знака (обозначения) общеизвестным. Чем больше регионов РФ «охватывает» товарный знак (заявителю товарного знака необходимо распространить

и осуществить свою деятельность на большей части территории РФ), тем больше он становится известным соответствующим потребителям. Этот вывод подтверждается в ненормативном акте Роспатента от 28.04.2018 г. [16]. Так, в данном решении Роспатент обоснованно исходил из того, что результаты опроса, проведенного в Северо-Западном регионе России, непосредственно примыкающем к Санкт-Петербургу, не могут быть экстраполированы на всю территорию Российской Федерации и ее население. Соответственно, результаты данного опроса нельзя признать объективными и достоверными для всей территории Российской Федерации [16]. С указанным выводом нельзя не согласиться.

Однако заявитель обжаловал решение Роспатента в судебном порядке. Так как согласно решению СИП от 30.10.2018 по делу № СИП-437/2018 [17] ненормативный акт Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.04.2018 г. признан недействительным, СИП обязал компетентного органа повторно рассмотреть заявление Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен». После пересмотра заявления, поступившего 31.05.2021 г., товарный знак заявителя признан общеизвестным с 01.01.2018 г. [18]. При этом СИП в данном деле исходил не только из того, что город Санкт-Петербург является «туристической» столицей России и в нем проходит обучение большое количество иногородних студентов, но и из естественной миграции населения, а также численности населения и плотности проживания на определенной территории (Центральный и Северо-Западный регионы с административными центрами в Москве и Санкт-Петербурге). Таким образом, СИП считает, что географический район использования и продвижения товарного знака может выступать в качестве одного из критериев для определения общеизвестности товарного знака, однако приведенные положения не указывают на его определяющий характер, в том числе на необходимость для заявителя представлять доказательства известности товарного знака потребителям, проживающим во всех административно-территориальных образованиях государства [17].

Аналогичное мнение суда отражено в Постановлении СИП от 29.10.2021 по делу № СИП-155/2021, в котором указано, что географический охват распространения сети магазинов общества не является определяющим критерием для установления общеизвестности товарного знака [7]. В данном деле судом большое внимание уделялось именно критерию продвижения товарного знака через наиболее популярные каналы коммуникации, а именно через рекламу любого вида (радиорекламы, рекламные видеоролики, договоры на оказание рекламных услуг). Особенностью указанного дела является то, что Суд по интеллектуальным правам в резолютивной части признал товарный знак «О'КЕЙ» общеизвестным товарным знаком с 01.01.2016 г. На сегодняшний день это первый в России случай, когда суд вместо компетентного органа признал товарный знак общеизвестным.

б. Определенная доля на рынке.

Данный критерий упомянут в ненормативных актах Роспатента от 14.08.2017 г. [19] и от 21.03.2017 г. [20], в которых указано, что определенная доля на российском рынке существенно важна [19]. Однако с такой позицией не

согласен президиум СИП по делу № СИП-556/2017 от 04.06.2018. Он указал на то, что общеизвестность товарного знака (обозначения) может и не зависеть от какой-либо существенной доли на рынке [8].

7. Вручение государственных наград и премий, наград и премий на профильных выставках и конкурсах, внесение в «Книгу рекордов России», осуществление благотворительной деятельности, участие в международных выставках. Перечисленные критерии влияют как в совокупности, так и отдельно в признании товарного знака (обозначения) общеизвестным в РФ. Указанные критерии нашли свое отражение в решении Роспатента от 24.10.2011 г. В данном решении отмечается, что соковыжималка, маркированная товарным знаком «BORK», была внесена в «Книгу рекордов России» за самый большой объем свежевыжатого сока, отжатого одной соковыжималкой (376 литров сока из 750 кг яблок за девять с половиной часов непрерывной работы) [21]. Таким образом, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, рассмотрев заявление и предоставленные сведения о деятельности заявителя, удовлетворила заявление о признании товарного знака «BORK» общеизвестным на территории Российской Федерации [21].

Выводы

1. Под общеизвестностью следует понимать признание (посредством известности среди определенных потребителей в результате интенсивного использования в отношении товаров заявителя) товарного знака общеизвестным путём его подтверждения, то есть регистрации и выдачи соответствующего установленного законодательством РФ свидетельства компетентным органом.

2. Преимущество общеизвестного товарного знака или обозначения для правообладателя (заявителя) является в бессрочности правовой охраны, в распространении объема правовой охраны на все классы товаров и услуг, увеличении стоимости компании и в возможности реализации исключительного права.

3. Посредством правоприменительной практики раскрыты установленные в действующем российском законодательстве критерии: известность среди определенных потребителей, известность в результате интенсивного использования, известность на указанную в заявлении дату, известность в отношении товаров заявителя. Перечисленные критерии носят общий характер.

4. Выявлены новые, не установленные законодателем, критерии: а) давность осуществления предпринимательской деятельности на рынке соответствующих услуг; б) отсутствие тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков (обозначений) в отношении однородных товаров конкурентов; в) продвижение товарного знака (обозначения) через наиболее популярные и доступные каналы коммуникации; г) «общий источник происхождения товаров»; д) географическая распространенность; е) определенная доля на рынке; ж) вручение различных наград. Данные критерии для правообладателя (заявителя) носят конкретизирующий характер.

Соблюдение «новых», вытекающих из правоприменительной практики, критериев важно для заявителя, так как эти критерии позволяют ему учесть, в каких случаях нужно указывать конкретные, определенные сведения, а в других

случаях на совокупность сведений. Кроме того, при соблюдении «новых» критериев в заявлении и его подаче в Роспатент на признание товарного знака (обозначения) общеизвестным правообладатель (заявитель) предвидит и предотвратит временные (процесс признания товарного знака общеизвестным проходит в течение года) и денежные (процесс весьма дорогостоящий) затраты, а также судебные издержки – в случае пересмотра ненормативного правового акта Роспатента несколько раз.

Список источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021 №1 07-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/.
2. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком: Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602 (ред. от 07.06.2017) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186861/.
3. О проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации по запросу Суда по интеллектуальным правам: Определение Конституционного Суда РФ от 19.09.2019 по делу № 2145-О // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335274/.
4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2018 по делу № СИП-684/2017 // Суд по интеллектуальным правам. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/b6e0961f-5cea-4c4d-9177-e625f96c76b8>.
5. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-186/2019 // Суд по интеллектуальным правам. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/dc1521e7-3c09-4c10-9723-be68561b3255>.
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2020 по делу № СИП-1099/2019 // Суд по интеллектуальным правам. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/8847c738-00ef-4456-b101-7669488c3681>.
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2021 по делу № СИП-155/2021 // Суд по интеллектуальным правам. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/1f6f7a3d-9f7f-45c0-9822-29170007972f>.
8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу № СИП-556/2017 // Суд по интеллектуальным правам. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/8dc8d180-840e-42f9-a251-dc09d023144c>.
9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 по делу № СИП-961/2019 // Суд по интеллектуальным правам. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/521b07ea-637a-401b-a024-e5928890b189>.
10. Решение Роспатента от 14.08.2017 по номеру заявки 16-222 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2016/2016B02053-2016B02053.pdf>.
11. Решение Роспатента от 16.01.2019 по номеру заявки 16-222 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/17.01.2019/2018B09209.pdf>.

12. Решение Роспатента от 28.02.2019 по номеру заявки 18-258 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/01.03.2019/2018B09973.pdf>.
13. Решение Роспатента от 18.07.2019 по номеру заявки 18-257 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/29.07.2019/2018B09959.pdf>.
14. Решение Роспатента от 14.12.2018 по номеру заявки 18-253 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2018/15.12.2018/2018B07804.pdf>.
15. Решение Роспатента от 13.12.2019 по номеру заявки 19-265 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/14.12.2019/2019B01342.pdf>.
16. Решение Роспатента от 28.04.2018 по номеру заявки 17-244 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2018/29.04.2018/2017B02114.pdf>.
17. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2018 по делу № СИП-437/2018 // Суд по интеллектуальным правам. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/c61bc057-5881-4b41-868a-7f23b7f06e11>.
18. Решение Роспатента от 29.11.2021 по номеру заявки 21-003 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2021/30.11.2021/2021B01354.pdf>.
19. Решение Роспатента от 14.08.2017 по номеру заявки 17-232 ОИ // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2017/2017B00845-2017B00845.pdf>.
20. Решение Роспатента от 21.03.2017 по номеру заявки 2005725891 // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2016/2016B01842/-2016B01842.pdf>.
21. Решение Роспатента от 24.10.2011 по номеру заявки 2006713979 // Поиск решений ППС. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2011/2011B00994/-2011B00994.pdf>.
22. Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков // Всемирная организация интеллектуальной собственности. URL: <https://tind.wipo.int/record/36254>.
23. Тюлькин А.А. Особенности предоставления правовой охраны средствам индивидуализации // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 9 (46). С. 1942–1948.

References

1. The Civil Code of the Russian Federation (Part four): Federal Law No. 230-FZ of 18.12.2006 (as amended on 11.06.2021 No. 1 07-FZ) (with amendments and additions, intro. effective from 01.01.2022). *ConsultantPlus*. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/.
2. On the approval of the Administrative Regulations for the Provision by the Federal Service for Intellectual Property of the State Service for the Recognition of a Trademark or a Designation Used as a Trademark as a well-Known trademark in the Russian Federation: Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation No. 602 dated 27.08.2015 (ed. dated 07.06.2017). *ConsultantPlus*. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186861/.
3. On checking the constitutionality of subparagraph 3 of paragraph 6 of Article 1483 and Article 1508 of the Civil Code of the Russian Federation at the request of the Court for Intellectual Rights: Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 09/19/2019 in case No. 2145-O. *ConsultantPlus*. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335274/.

4. Resolution of the Intellectual Property Rights Court of 13.08.2018 in case No. SIP-684/2017. *Intellectual Property Rights Court*. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/-b6e0961f-5cea-4c4d-9177-e625f96c76b8>.
5. Resolution of the Intellectual Property Rights Court of 04.06.2020 in case No. SIP-186/2019. *Intellectual Property Rights Court*. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/dc1521e7-3c09-4c10-9723-be68561b3255>.
6. Resolution of the Intellectual Property Rights Court of 10/23/2020 in case No. SIP-1099/2019. *Intellectual Property Rights Court*. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/8847c738-00ef-4456-b101-7669488c3681>.
7. Resolution of the Intellectual Property Rights Court of 29.10.2021 in case No. SIP-155/2021. *Intellectual Property Rights Court*. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/1f6f7a3d-9f7f-45c0-9822-29170007972f>.
8. Resolution of the Intellectual Property Rights Court of 04.06.2018 in case No. SIP-556/2017. *Intellectual Property Rights Court*. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/8dc8d180-840e-42f9-a251-dc09d023144c>.
9. Resolution of the Intellectual Property Rights Court of 11.12.2020 in case No. SIP-961/2019. *Intellectual Property Rights Court*. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/521b07ea-637a-401b-a024-e5928890b189>.
10. Rospatent's decision of 14.08.2017 by the application number 16-222 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2016/2016B02053/-2016B02053.pdf>.
11. The decision of Rospatent dated 16.01.2019 by the application number 16-222 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/17.01.2019/-2018B09209.pdf>.
12. The decision of Rospatent dated 28.02.2019 by the application number 18-258 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/01.03.2019/-2018B09973.pdf>.
13. The decision of Rospatent dated 18.07.2019 by the application number 18-257 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/29.07.2019/-2018B09959.pdf>.
14. Rospatent's decision of 12/14/2018 by the application number 18-253 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2018/15.12.2018/-2018B07804.pdf>.
15. The decision of Rospatent dated 13.12.2019 by the application number 19-265 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/14.12.2019/-2019B01342.pdf>.
16. The decision of Rospatent dated 28.04.2018 by the application number 17-244 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2018/29.04.2018/-2017B02114.pdf>.
17. The decision of the Intellectual Property Rights Court of 30.10.2018 in case No. SIP-437/2018. *The Intellectual Property Rights Court*. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/c61bc057-5881-4b41-868a-7f23b7f06e11>.
18. Rospatent's decision of 11/29/2021 by application number 21-003 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2021/30.11.2021/-2021B01354.pdf>.
19. Rospatent's decision of 14.08.2017 by the application number 17-232 OI. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2017/2017B00845/-2017B00845.pdf>.

20. Rospatent's decision of 21.03.2017 on application number 2005725891. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2016/2016B01842/-2016B01842.pdf>.
21. Rospatent's decision of 24.10.2011 on application number 2006713979. *Search for PPP solutions*. URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2011/2011B00994/-2011B00994.pdf>.
22. Joint recommendation on provisions for the protection of well-known Knowledge. *World Intellectual Property Organization*. URL: <https://tind.wipo.int/record/36254>.
23. Tyulkin A. A. Features of providing legal protection to means of individualization. *Actual problems of Russian law*. 2014; 9 (46):1942–1948.

Информация об авторах:

Горян Элла Владимировна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ВГУЭС, г. Владивосток. E-mail: Ella.Goryan@vvsu.ru. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5962-3929>

Рахманкулов Ильяс Рафикович, студент ВГУЭС, г. Владивосток. E-mail: ilsuz1999@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-2/134-147>

Дата поступления:
11.05.2022

Одобрена после рецензирования:
24.05.2022

Принята к публикации:
25.05.2022