

Общеизвестный товарный знак: основные проблемы регистрации

Лемяцких Екатерина Олеговна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, Россия

E-mail: katir@yandex.ru

В мире можно выделить две основные модели признания товарного знака общеизвестным по критерию компетентного органа:

1) **Монистическая система:**

- Когда признание товарного знака общеизвестным входит в компетенцию только федерального органа исполнительной власти через досудебный порядок (например, Казахстан, Турция, до недавнего времени - Китай).

- Признание товарного знака общеизвестным входит в компетенцию суда. Так, во Франции[1], Германии[2], Канаде, Великобритании и США (Северная Америка) определение общеизвестности знака - прерогатива судов.

2) **Дуалистическая система.**

- Дуалистическая система существует на данный момент в различных странах мира, и не свойственна какому-либо одному определенному правопорядку - это Индия, Китай (после 2003), Украина и иные. Ее особенностью можно назвать то, что чаще всего она вырастает из монистической модели в процессе реформ.

Ни одна из названных моделей не является более эффективной, чем другая и их применимость зависит не только от самой процедуры, но и от правовой системы в целом.

Важное положение содержится в статье 6 bis Парижской конвенции[3]:

Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

Данная статья имеет за собой цель защитить известные знаки, признанные таковыми в одной из юрисдикций - закрепляя принцип экстерриториальности общеизвестных товарных знаков. Оно означает, что общеизвестность конкретного обозначения - это не вопрос регистрации в определенной стране, а **фактическая известность товарного знака**.

Таким образом, требования обязательной регистрации товарного знака в некоторой мере противоречит международному законодательству.

В России, согласно ст. 1508 ГК РФ, монистическая система признания товарного знака общеизвестным - «по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности **могут быть** признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком». В данном определении нет слов «только по решению ФОИВ по интеллектуальной собственности». Это означает, что формально Роспатент не «регистрирует», а фиксирует существующую реальность - знак становится известным не благодаря решению административного органа, а сам по себе является таковым.

Иными словами, перечень общеизвестных товарных знаков есть лишь перечень **фактов**, который не носит ни правопорождающий, ни исчерпывающий характер, поскольку защиту может получить товарный знак, не включенный в перечень[4]

На практике же все иначе. Действительно, в России есть некая категория **«широко известных»** обозначений. Они обладают признаками общеизвестных товарных знаков, но не зарегистрированы в качестве таковых - и на практике у них нет всех преимуществ зарегистрированных в качестве общеизвестных знаков. Этот термин иногда используется в судебной практике - дело №СИП-644/2018 «Monster Energy», № СИП-1010/2014 «Zegna». Одно из первых упоминаний этой конструкции мы можем видеть в деле об обозначении Vacheron Constantin[5] истца, и сходном товарном знаке ответчика, где суды учли высокую **репутацию** незарегистрированного обозначения.

Даже если мы учтем вышеуказанную малозначительную практику, остается лишь сделать вывод о том, что de lege lata термин «общеизвестный» относится только к обозначениям, признанными таковыми Роспатентом, в связи с тем, что в законодательстве термина "широко известный товарный знак" - нет[6].

Означает ли это, что нам следует полностью отказаться от регистрационной системы в пользу суда, как органа, компетентного признавать товарные знаки общеизвестными? На наш взгляд - нет. Признание товарного знака только судебным органом создаст необходимость распространения решения суда на третьи лица. При отсутствии такого распространения у ранее зарегистрированных товарных знаков будет преимущество перед теми, которые будут признаны таковыми судом.

Таким образом, на наш взгляд, наиболее приемлемой системой для российского правопорядка будет являться **частичная дуалистическая модель** признания товарного знака общеизвестным. Видится возможным предоставить российским судам (наряду с Роспатентом) права признавать товарные знаки общеизвестными, что позволит правообладателям защищать свои права в судебном порядке без предварительного обращения в Роспатент[7]. То есть, предоставить правовую охрану общеизвестному товарному знаку, по заявлению заинтересованной стороны, на основании решения суда по спору о праве. При этом, необходимо будет придерживаться **принципа индивидуального признания** - чтобы такое решение Суда имело силу только для сторон спора, не приводя к правовой неопределенности. При желании стороны, такое решение можно будет использовать в качестве **одного из доказательств** общеизвестности товарного знака в административном органе (Роспатенте) - подобная возможность закреплена, например, в Регламенте Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2017/1001/(ЕС) от 14 июня 2017 г.

Источники и литература

- 1) Lionel Bentley Intellectual property law. Oxford, 2001.
- 2) Зайцева Е.А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков.: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1998
- 3) "Конвенция по охране промышленной собственности" (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979)
- 4) П.А.Шефас «Общеизвестные товарные знаки в российском праве: преодоление принципов специализации и территориальности» - «Журнал суда по интеллектуальным правам» №27, март 2020г.
- 5) Постановлении Президиума ВАС РФ №16912/11 от 24 апреля 2012.

- 6) А.С. Ворожевич «Защита брендов. Стратегии, системы, методы. Учебное пособие для магистров», издательство Проспект, 2020г.
- 7) Диссертация Е.С. Рогачева «Право на товарный знак по законодательству России и Франции» 2004г. автореферат.