

Научная статья

Original article



УДК 347.772

EDN <https://elibrary.ru/jejebj>

Перспективные направления исследований и регулирования института товарных знаков в Российской Федерации

Юрий Сергеевич Зубов, Сергей Александрович Ренжин, Майя Игоревна Евдокимова[✉][✉]mievdokimova@rupto.ru

Аннотация: актуальность темы обусловлена высокой активностью заявителей, а также запросом научного, профессионального и бизнес-сообщества на совершенствование системы правового регулирования товарных знаков в РФ. Новизна обусловлена анализом новелл законодательства в контексте увеличения роли товарных знаков в экономике России и, как следствие, существенного увеличения числа ежегодно подаваемых заявок. Цель заключается в определении перспективных направлений развития и регулирования правоотношений института товарных знаков в России. Для достижения указанной цели в качестве метода исследования было выбрано применение общенаучных методов исследования, а также метода контент-анализа нормативных и иных актов. Кроме того, в статье рассмотрены основные подходы к экспертизе товарных знаков, обозначены проблемные вопросы соотношения с другими объектами интеллектуальной собственности и смежными отраслями законодательства. В статье освещены результаты изучения информации о необходимости изменения правового регулирования в различных аспектах, которые позволят обеспечить защиту прав российских потребителей. В статье представлены результаты анализа основных тенденций развития законодательства о товарных знаках в Российской Федерации, в соответствии с которыми делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования нормативного регулирования в области экспертизы товарных знаков. Данная статья может быть полезна широкому кругу специалистов в области интеллектуальной собственности, а также представителям органов власти при формировании и обсуждении изменений нормативного регулирования института товарных знаков в России.

Ключевые слова: товарный знак, авторское право, произведение, органический, географическое указание, наименование места происхождения товара, интеллектуальная собственность, экспертиза товарных знаков.

Благодарности: статья подготовлена в рамках НИР ФИПС 5-ПО-2022 «Перспективные направления развития и регулирования правоотношений института товарных знаков в России».

Для цитирования: Зубов Ю. С. Перспективные направления исследований и регулирования института товарных знаков в Российской Федерации / Ю. С. Зубов, С. А. Ренжин, М. И. Евдокимова // Вестник ФИПС. – 2024. – Т. 3, № 4. – С. 364–372.

Trends in the development and regulation of trademarks in the Russian Federation

Yu. S. Zubov, S. A. Renzhin, M. I. Evdokimova[✉][✉]mievdokimova@rupto.ru

Abstract: the relevance of the topic is due to the high activity of applicants, as well as the request of scientific, professional and business community to improve the system of legal regulation of trademarks in the Russian Federation. The novelty is due to the analysis of new legislation in the context of the increasing role of trademarks in the Russian economy and as a consequence of a significant increase in the number of applications submitted annually. The aim is to identify promising directions of development and regulation

of legal relations of the institute of trademarks in Russia. To achieve this goal as methods of research was chosen the use of general scientific methods of research, as well as the method of content analysis of normative and other acts. The article presents the results of the analysis of the main trends in the development of legislation on trademarks in the Russian Federation. The article also highlights the results of the study of information about the need to change the legal regulation in various aspects that will ensure the protection of the rights of Russian consumers. The article presents the results of the analysis of the main trends in the development of trademark legislation in the Russian Federation, according to which it is concluded that there is a need for further improvement of normative regulation in the field of trademark examination. This article may be useful for a wide range of specialists in the field of intellectual property, as well as representatives of the authorities in the formation and discussion of changes in the normative regulation of the institution of trademarks in Russia.

Keywords: trademark, copyright, composition, organic, geographical indication, appellation of origin, intellectual property, trademark examination.

Acknowledgements: the article was prepared within the framework of the Research Project of FIPS “Promising directions for the development and regulation of legal relations of the trademark Institute in Russia”.

For citation: Zubov Yu. S. Trends in the development and regulation of trademarks in the Russian Federation / Yu. S. Zubov, S. A. Renzhin, M. I. Evdokimova // Bulletin of Federal institute of industrial property. – 2024. – Vol. 3, № 4. – P. 364–372.

Введение

Товарный знак – один из самых популярных объектов интеллектуальной собственности, благодаря своей правовой природе, экономической привлекательности и срокам действия позволяющий предпринимателям обеспечивать высокий уровень охраны и защиты своих бизнес-интересов, а также повышать капитализацию компании.

Ежегодный рост заявок на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков обуславливает необходимость проведения анализа практики внедрения и выработки научно обоснованных рекомендаций к регистрации и правовой охране товарных знаков, а также сбалансированных подходов к регистрации и правовой охране товарных знаков.

Материалы и методы исследования

Для достижения цели определения перспективных направлений развития и регулирования правоотношений института товарных знаков в России в качестве методов исследования было выбрано применение общенаучных методов исследования, а также метода контент-анализа нормативных и иных актов и источников информации.

Согласно данным годового отчета Роспатента, в 2023 году «подано рекордное количество заявок на товарный знак – 143 192» (количество поданных заявок увеличилось на 27,8 %)¹.

Товарный знак – один из наиболее ценных и востребованных нематериальных активов в сфере предпринимательства. Развитие института товарных знаков в перспективе окажет позитивный эффект на экономику, в том числе:

Внесение изменений в законодательство, которое напрямую не относится к сфере интеллектуальной собственности, может повлечь существенное изменение подходов к проведению экспертизы товарных знаков.

- расширит возможности для потребителей по выбору необходимых товаров и услуг;
- усилит конкуренцию на рынке;
- стимулирует производителей улучшать качество продукции, совершенствовать производственные процессы, снижать риски и др.

Ввиду роста числа заявок и соответственно регистрации обозначений в качестве товарных знаков прогнозируется как сохранение тенденций роста количества заявок, так и увеличение количества споров между субъектами в отношении товарных знаков, а также усиление требований к регистрации знаков со стороны государства (ограничение доступа к маркетплейсам, рекламе и т. д. без регистрации обозначений в качестве товарных знаков, совершенствование системы экспертизы заявленных обозначений для учета и соблюдения авторских прав, а также иных оснований с учетом предоставления права регистрации товарных знаков физическим лицам) [1].

Внесение изменений в законодательство, которое напрямую не относится к сфере интеллектуальной собственности, может повлечь существенное изменение подходов к проведению экспертизы товарных знаков. В качестве примера можно привести изменения

¹ Годовой отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2023 год: Интеллектуальная собственность – основа технологического лидерства страны / под ред. Ю. С. Зубова, О. П. Неретина. – Москва: ФИПС, 2023. – 180 с. – Роспатент: сайт. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2023-ru.pdf> (дата обращения: 16.08.2024).

Борьба с «патентным троллингом» является важным запросом бизнес-сообщества и неоднократно обсуждалась в рамках различных экспертных площадок, таких как Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Общественная палата.

в законодательстве об обязательной маркировке органических продуктов в России.

Борьба с «патентным троллингом» является важным запросом бизнес-сообщества и неоднократно обсуждалась в рамках различных экспертных площадок, таких как Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Общественная палата. До настоящего момента не найдены оптимальные способы решения данной проблемы, но она является крайне важной для производителей, особенно с учетом развития интернет-торговли.

Задачи по совершенствованию законодательства о товарных знаках неоднократно ставились как обществом, так и государством. Так, необходимость решения задачи по продвижению региональных брендов, которую поставила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко в рамках заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации 19 декабря 2017 года, требует внимательной работы с правоприменительной практикой для обеспечения баланса интересов между различными объектами интеллектуальной собственности, такими как географическое указание, наименование места происхождения товара и товарный знак.

Вместе с тем ввиду растущего интереса предпринимательского сообщества к регистрации обозначений в качестве товарных знаков вопросы экспертизы и последующей защиты прав получают освещение ведущими экспертами-практиками.

В качестве примера можно привести статьи О. П. Неретина, А. А. Чеканова, И. А. Русакова «Достоверность социологических исследований в практике защиты прав на средства индивидуализации» [2] или В. И. Еременко «О допустимости регистрации в России товарного знака по согласию правообладателя» [3].

Вместе с тем в рамках исследований вопросов экспертизы отдельного внимания заслуживают публикации в данной сфере.

Так, например, в статье О. Л. Алексеевой и М. Г. Карбановой «Предупреждение смешения товарных знаков в России и за рубежом: результаты сравнительных исследований» рассматриваются проблемы регистрации товарных знаков, элементами которых являются ранее зарегистрированные товарные знаки других лиц.

И делается вывод об отсутствии необходимости вносить изменения в пункт 7 статьи 1483 Гражданского кодекса (далее – ГК РФ), так как в редакции Федерального закона от 28.05.2022 № 143-ФЗ данный пункт уже содержит норму, препятствующую регистрации обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим кодексом [4]. Данное положение представляется дискуссионным.

В этой связи далее будут рассмотрены отдельные направления развития и регулирования с точки зрения необходимости его совершенствования для целей развития системы интеллектуальной собственности в России, защиты прав заявителей и потребителей, а также стимулирования бизнес-процессов в России и ее отдельных регионах.

1. Изменения в подходах экспертизы заявленных обозначений по заявкам на товарные знаки в связи с уточнениями действующего законодательства об органической продукции

В международном праве понятие «органическое сельское хозяйство» (organic agriculture) законодательно закреплено в англоговорящих странах. В качестве эквивалента в Италии, Франции, Португалии, Нидерландах используется термин «биологическое сельское хозяйство», в Германии, Испании, Польше, Чехии – «экологическое сельское хозяйство», в Финляндии – «природное сельское хозяйство»². При этом во внешнеэкономических отношениях перечисленные понятия признаются эквивалентными.

Следование выбранной тактике «гринвошинга»³ приводит к тому, что наряду с термином «органическая продукция» на рынке присутствуют товары, маркированные надписями «эко», «био», «экологический» и «зеленый», которые вызывают соответствующие смыслу ассоциации и способствуют дезориентации среднего потребителя.

Применительно к сфере государственной регистрации товарных знаков особого внимания заслуживает позиция законодателя о том, что введение предложенных изменений приведет к необходимости подтверждения заявленных характеристик продукции ее производителями, что должно снизить долю продукции, содержащей информацию, не соответствующую действительным свойствам продукта и тем самым вводящую потребителей в заблуждение.

² Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/153298-8#bh_note (дата обращения: 24.07.2024).

³ Гринвошинг – любые действия, которые приводят к тому, что у потребителя складывается ложное представление об экологичности продукта (бренда и т. д.).

Согласно статье 1477 ГК РФ, товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом в соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ.

Экспертиза заявленных обозначений проводится в порядке, установленном статьями 1497–1499 ГК РФ. Нормы о необходимости предотвращения введения потребителя в заблуждение закреплены в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства.

В то же время техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2011 № 881 (далее – Регламент ТР ТС 022/2011)⁴, установлено, что маркировка пищевой продукции – это информация о пищевой продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке, или помещенного в них либо прилагаемого к ним.

В соответствии с пунктом 3 части 4.1 статьи 4 Регламента ТР ТС 022/2011 в маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный знак, сведения об обладателе исключительного права на товарный знак, наименование места происхождения пищевой продукции, наименование и место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации.

В данной связи с учетом отсутствия четких рекомендаций по экспертизе обозначений, включающих надписи «эко», «био», «зеленый» и других, предусмотренных Федеральным законом № 367-ФЗ⁵, возможно наступление негативных последствий для правообладателей, заключающихся в том, что использование подобных товарных знаков в маркировке пищевой продукции без

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства.

проведения сертификации данной продукции в установленном Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядке может быть признано нарушением действующего законодательства.

В частности, порядок подтверждения соответствия производства органической продукции действующим в Российской Федерации национальным, межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции определен статьей 5 Федерального закона № 280-ФЗ и выражен в форме добровольной и обязательной сертификации.

Предполагается, что запрос сертификационных документов посредством направления соответствующего запроса экспертизы согласно пункту 4 статьи 1497 ГК РФ или в рамках уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 1499 ГК РФ позволит исключить возможность регистрации товарных знаков, в которые включены надписи «эко», «био», «зеленый» и другие элементы «гринвошинга», что, в свою очередь, приведет к снижению количества не соответствующей установленным требованиям продукции на рынке, а также увеличит уровень доверия потребителей к товарам, маркируемым зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) товарными знаками.

Продукция, маркируемая «зелеными» символами, это в основном товары пищевой, сельскохозяйственной, легкой промышленности, а также товары косметической отрасли, т. е. товары так называемого широкого или массового спроса. Важность регулирования надлежащего качества такой продукции обусловлена широким кругом потребителей и возможными негативными последствиями ее употребления, в том числе для здоровья.

Учитывая изложенное, необходимо законодательно закрепить на уровне ГК РФ обязанность заявителей предоставлять документы, подтверждающие соответствие заявленных товаров требованиям о сертификации органической продукции в период рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков с элементами «эко», «био», «органик».

⁴ Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9.10.2011 № 881 // Кодекс: офиц. портал. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902320347> (дата обращения: 19.07.2024).

⁵ Федеральный закон от 24.07.2023 № 367-ФЗ (в ред. от 24.07.2024) «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452745/ (дата обращения: 24.07.2024).

2. О мерах противодействия «патентным троллям», подающим заявки на товарные знаки без уплаты пошлин в целях препятствования регистрации товарных знаков добросовестных производителей

Одним из актуальных вопросов, оборачивающихся в дальнейшем проблемами для бизнес-сообщества, является подача отдельными заявителями заявок на регистрацию товарных знаков в отношении максимально широкого количества классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) без одновременной уплаты государственных пошлин.

Ввиду отсутствия уплаченной пошлины по заявке не проводится экспертиза, но при этом сама заявка не аннулируется и считается действующей.

Согласно требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, запрещается регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками иных лиц, поданными на регистрацию ранее в отношении однородных товаров, в связи с чем ранее поданные заявки без пошлин в случае установления тождества или сходства с обозначениями, по которым уплачена пошлина, являются препятствием к регистрации в соответствии с указанным пунктом.

Следует отметить, что заявители, получая уведомление экспертизы о наличии сходного обозначения, имеют возможность обратиться к правообладателю раннего права за письмом-согласием для преодоления препятствий к регистрации, чем пользуются «патентные тролли», выдавая подобные согласия на возмездной основе.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что целью подобной стратегии недобросовестных заявителей является препятствование максимальному числу добросовестных заявителей в государственной регистрации их товарных знаков с целью обогащения.

Оценка действий таких правообладателей по приобретению прав на товарный знак дана Верховным Судом Российской Федерации⁶.

Для иллюстрации количества подобных заявок целесообразно дополнить опубликованные в годовом отчете⁷ сведения о заявках, не прошедших формальную экспертизу, количеством заявок, признанных отозванными в связи с отсутствием уплаты пошлин:

- за 2021 год – 8629;
- за 2022 год – 8330;
- за 2023 год – 7624;
- за 2024 год – 3849.

Подача заявок на регистрацию товарного знака без уплаты государственных пошлин негативно влияет

Одним из актуальных вопросов, оборачивающихся в дальнейшем проблемами для бизнес-сообщества, является подача отдельными заявителями заявок на регистрацию товарных знаков в отношении максимально широкого количества классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) без одновременной уплаты государственных пошлин.

и на сроки экспертизы, поскольку такие заявки препятствуют принятию решений по более поздним заявкам на тождественные и сходные до степени смешения товарные знаки в отношении однородных товаров и/или услуг, обуславливая необходимость направления уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Для решения проблемы «патентных троллей» внесены изменения в сроки уплаты пошлин – такой срок существенно сокращен: основной срок уплаты – с двух месяцев до одного месяца со дня направления Роспатентом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины, а дополнительный – с шести до одного месяца со дня истечения основного срока при условии уплаты пошлины в размере, увеличенном на 100 процентов.

Вместе с тем предлагаемая мера не исключает полностью явление «троллинга». Кардинально проблема может быть решена в случае введения нового правила в пункт 8 статьи 1492 ГК РФ об установлении даты подачи заявки по дате уплаты пошлины за подачу заявки, что определяет приоритет товарного знака и оказывает влияние на выводы экспертизы.

Данный подход используется в мировой практике. В частности, в соответствии с параграфом 2.21 Свода федеральных правил США «Патенты, товарные знаки и авторские права» от 01.07.2023 № 37 обязательным условием установления Ведомством по патентам и товарным знакам США даты подачи заявки является уплата пошлины за ее подачу⁸.

В этой связи пункт 8 статьи 1492 ГК РФ возможно изложить в следующей редакции:

«Датой подачи заявки на товарный знак считается при условии уплаты пошлины за подачу заявки день поступления в федеральный орган исполнительной

⁶ Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11. 2023 // Верховный суд РФ: сайт. URL: <https://vsrf.ru/documents/thematics/33140/> (дата обращения: 19.07.2024).

⁷ Годовой отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2023 год: Интеллектуальная собственность – основа технологического лидерства страны.

⁸ Свод федеральных правил США «Патенты, товарные знаки и авторские права» от 01.07.2023 № 37 // ВОИС: сайт. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/22545> (дата обращения: 19.07.2024).

власти по интеллектуальной собственности документов, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 3 настоящей статьи, а если указанные документы представлены не одновременно, – день поступления последнего документа или день уплаты пошлины за подачу заявки, в зависимости от того, какое событие произошло позднее».

Вместе с тем необходимо отметить, что предлагаемое изменение в пункт 8 статьи 1492 ГК РФ вступает в противоречие с Сингапурским договором. Так, статья 5 (2) (а) и 5 (2) (b) Сингапурского договора, Правило 5 (1) Инструкции к Сингапурскому договору предполагают возможность установления договаривающейся стороне дополнительного требования по уплате пошлины, выполнение которого определяет дату подачи заявки только в том случае, если такое дополнительное требование применялось в договаривающейся стороне на дату присоединения к Сингапурскому договору.

Учитывая обязательства Российской Федерации, возникшие при присоединении к Сингапурскому договору, а также отсутствие в законодательстве указанного дополнительного требования, имеется вероятность невыполнения международных обязательств.

Однако, принимая во внимание широкое общественное недовольство действующим регулированием, представляется возможным выступить с инициативой по внесению таких изменений в пункт 8 статьи 1492 ГК РФ, аргументируя такое предложение существенным ущемлением интересов российского бизнеса действующим законодательством.

3. Проблемные вопросы практики экспертизы товарных знаков, включающих в свой состав наименования географических объектов, а также производных наименований

Как известно, основной функцией и задачей товарного знака (знака обслуживания) является индивидуализация товаров и услуг конкретного лица. Термин «индивидуализация» на практике означает то, насколько обозначение способно ассоциироваться потребителями как маркировка для товаров (услуг) определенных производителей, и определяется в тот момент, когда потребитель впервые знакомится с тем или иным продуктом, маркированным товарным знаком. Это первое знакомство при наличии у маркировки индивидуализирующей способности закладывает в сознание потребителей определенный смысловой образ или ассоциативную связь с производителями.

Вместе с тем часто при маркировке продукции используются обозначения, в которых содержатся элементы, прямо или косвенно указывающие на географические объекты и способные создать в сознании потребителей определенное представление о месте производства товаров, рецептуре и т. п. Основываясь на положениях пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, кажется очевидным, что подобные обозначения или элементы не подлежат правовой охране, поскольку являются описательными.

Однако при проведении экспертизы заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений проводится оценка использования стилистических приемов при их разработке, от которых будут зависеть правовые последствия экспертизы такого обозначения. Под стилистическими приемами подразумеваются:

- использование официальных наименований географических объектов;
- использование дополнительных слов в связке с «географическими» элементами, создающих новый семантический образ;
- использование графических особенностей в виде использования оригинальных авторских шрифтов, расположения на разных строках, визуального доминирования и т. д.

Обобщая существующую на данный момент практику экспертизы и применяемые подходы, можно выделить следующие группы обозначений, включающие или состоящие из элементов, представляющих собой географические топонимы или их производные.

1. Обозначения, в которых «географические» элементы обособлены как графически, так и по смыслу от иных элементов, включенных в обозначение.

В данном случае такой «географический» элемент выполняет исключительно информационную функцию. По общему правилу всем описательным элементам в составе обозначения не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ). Данная норма направлена в первую очередь на запрет монополизации таких слов/изображений по отношению к остальным участникам рынка, поскольку указанные элементы должны оставаться свободными в гражданском обороте.

В данной связи механизм «дискламации» (исключения из правовой охраны) призван соблюсти баланс между запретом на монополизацию описательных элементов и возможностью зарегистрировать товарный знак в том виде, в котором он будет использоваться в дальнейшем.

Иным основанием для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначений, имеющих в своем составе «географические» элементы, являются положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Во всех подобных обозначениях на стадии экспертизы заявленного обозначения указанные элементы соотносятся с местонахождением заявителя.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой или содержащее в своем составе название определенного географического объекта или элемент, так или иначе соотносящийся с границами определенного географического объекта, в ходе экспертизы устанавливается, воспринимается ли такое обозначение или включенный в него элемент как указание на место производства товара либо не воспринимается в силу нереальности их связи с географическим объектом, то есть является семантически нейтральным или, по-другому, «фантазийным».

В ходе экспертизы принимаются во внимание как особенности самого обозначения, а именно анализ всех включенных словесных и изобразительных элементов, так и товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация такого обозначения.

2. Обозначения, в которых «географические» элементы находятся в связке с дополнительным описательным словом.

В данном аспекте «географические» элементы анализируются в связке с дополнительным словом, которое может быть как существительным, так и прилагательным или наречием. Тем не менее, если дополнительное слово может быть оценено как соответствующее положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ по отношению к товарам и/или услугам и/или к заявителю, правовые последствия для такого словосочетания («география» + дополнительное слово) будут применяться ко всему словосочетанию в целом.

3. Обозначения, в которых «географические» элементы находятся в связке с дополнительным «фантазийным» словом.

Данная категория обозначений отличается от первых двух тем, что дополнительное «фантазийное» слово в сочетании с «географическим» элементом делает всю конструкцию охраноспособной.

Вместе с тем с учетом наличия в обозначениях производных от географических названий предполагается, что все образы так или иначе соотносятся с конкретным географическим объектом, указанным в обозначении. Иными словами, несмотря на оригинальность таких обозначений, из-за возникновения ассоциативной связи с географическим объектом требуется проверка на соответствие местонахождения заявителя в рамках положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в части вероятного введения потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров [5].

В случае совпадения адреса местонахождения заявителя с географическим объектом, указанным в обозначении, или же в случае несовпадения, но при предоставлении документов, на основании которых можно сделать вывод об исключении введения потребителей в заблуждение, обозначение подлежит правовой охране.

4. Наличие «географического» элемента в обозначениях, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении питьевых и минеральных вод.

Под «природной» понимается вода, которая добыта из конкретного источника, скважины и обработана/очищена такими способами, которые не изменяют в составе такой воды содержание и соотношение катионов, анионов и биологически активных компонентов (обычно это механические фильтры). Состав воды остается неизменным.

Противоположностью природной воде является вода, называемая специалистами обработанной, которая получена из различных водозаборов, не привязанных к географическому объекту. Водозабор может быть любым: и из родника, и из системы центрального

водоснабжения. Очищена такая вода может быть любыми способами, в том числе теми, которые меняют микрофлору, состав воды и соотношение в ней катионов, анионов и биологически активных компонентов. Очистка может производиться с помощью излучения или реагентов⁹.

Следует отметить, что формальное нахождение адреса заявителя в пределах географического объекта, наименование которого включено в состав заявленного обозначения, не подтверждает природного происхождения воды, и соответственно сохраняется угроза введения потребителей в заблуждение относительно природного происхождения воды.

Ввиду отсутствия дополнительного правового регулирования перечень документов, которые следует представить заявителю для доказательства действительно природного происхождения воды, определяется самим заявителем. По мнению авторов, в качестве доказательств могут представляться, например, лицензии на добычу воды, договоры поставки воды, декларации и сертификаты соответствия воды и т. д.

В настоящее время с учетом нарабатанной, в том числе с участием Палаты по патентным спорам (далее – ППС), практики становится возможным рекомендовать заявителям для преодоления основания для отказа в связи с возможностью введения потребителей в заблуждение относительно природного происхождения воды представлять экспертизе документы, касающиеся осуществляемой ими деятельности по добыче и производству воды, включая права на скважины в случае, если деятельность уже ведется, либо документы о подготовке к таковой, если заявитель планирует выпуск после получения прав на товарный знак.

5. Наличие в обозначении «географического» элемента, который является тождественным или сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) и/или с географическим указанием (далее – ГУ).

Согласно статье 1516 ГК РФ, ГУ – это обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара); НМПТ – это обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного

⁹ Виды питьевой воды и требования к маркировке // Роскачество: сайт. URL: <https://rskrf.ru/tips/obzory-i-toppy/vidy-pitevoy-vody-i-trebovaniya-k-markirovke/> (дата обращения: 24.07.2024).

НПМТ и ГУ способствуют сохранению и возрождению традиционных методов производства, ремесел и культурных практик, которые могут быть уникальны для определенного региона.

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами¹⁰.

НМПТ – уникальный объект, средство индивидуализации, позволяющее в установленном законом порядке закрепить за производителями региона права на данное наименование.

ГУ – обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара).

Назначение ГУ аналогично НМПТ: эти объекты являются составляющими комплекса характеристик, дающих широкой общественности представление об изготовителе и высоком качестве товара, многообразии традиций регионов и о связи этого товара с конкретной территорией, т. е. брендом соответствующего региона.

Несмотря на названные отличия, указанные объекты, именуемые в СМИ «региональными брендами», выполняют ряд важных задач, поскольку они дают потребителям уверенность в том, что они приобретают товары с особыми качествами и характеристиками, которые связаны с их географическим происхождением. Кроме того, НПМТ и ГУ способствуют сохранению и возрождению традиционных методов производства, ремесел и культурных практик, которые могут быть уникальны для определенного региона.

Вместе с тем при применении новой редакции пункта 7 статьи 1483 ГК РФ при регистрации обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ или ГУ, возникают следующие вопросы, требующие решения.

Согласно положениям подпункта 1 пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

- включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или НМПТ, охраняемые в соответствии с ГК РФ, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный

знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или наименования места происхождения товара.

Таким образом, новая норма законодательства не содержит в себе запрета регистрации тождественных или сходных с ГУ или НМПТ обозначений в отношении однородных товаров, если у заявителей есть право на ГУ или НМПТ.

Результаты, выводы

Новый подход решил многолетнюю проблему отказов в регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с ГУ и/или НМПТ, в отношении любых заявленных на регистрацию товаров и услуг.

Но одновременно с этим новые подходы, предусмотренные положением подпункта 1 пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, содержат в себе риски для потенциального «размытия» ГУ или НМПТ как региональных брендов.

Данная статья может быть полезна широкому кругу специалистов в области интеллектуальной собственности, а также представителям органов власти при формировании и обсуждении изменений нормативного регулирования института товарных знаков в России.

Заключение

Таким образом, современные реалии и вызовы, стоящие перед российской экономикой и бизнесом, в котором все большую роль и значение играют товарные знаки, требуют корректировки законодательного регулирования сферы интеллектуальной собственности. Своевременное внесение изменений позволит систематизировать подходы, обеспечить баланс между интересами потребителей, заявителей по заявкам на товарные знаки и государством.

Кроме того, важным аспектом является выработка государственных подходов, направленных на борьбу с недобросовестными действиями со стороны отдельных категорий заявителей с целью защиты граждан от появления на рынке товаров ненадлежащего качества.

Список литературы

1. Гераева, М. А. Особенности регистрации товарных знаков, состоящих из географических названий или их включающих / М. А. Гераева // Копирайт. Вестник Академии интеллектуальной собственности. – 2023. – № 2. – С. 113–128. – EDN UTKAEU.
2. Неретин, О. П. Достоверность социологических исследований в практике защиты прав на средства индивидуализации / О. П. Неретин, А. А. Чеканов, И. А. Русаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2024. – № 6. – С. 10–14.
3. Еременко, В. И. О допустимости регистрации в России товарного знака по согласию правообладателя / В. И. Еременко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2024. – № 4. – С. 4–14.

¹⁰ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) // СПС Консультант Плюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/?ysclid=m4cmq0uz6f149682539 (дата обращения: 19.07.2024).

- Алексеева, О. Л. Предупреждение смешения товарных знаков в России и за рубежом: результаты сравнительных исследований / О. Л. Алексеева, М. Г. Карабанова // Вестник ФИПС. – 2023. – Т. 2, № 2 (4). – С. 12–21. – EDN CRGNWS.
- Алексеева, О. Л. Обсуждение проблем оценки охраноспособности товарных знаков: смешение и объемные знаки / О. Л. Алексеева // Интеллектуальная собственность для государства и человека: сборник докладов XXVII Международной научно-практической конференции Роспатента, Москва, 28–29 сентября 2023 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», 2023. – С. 8–18. – EDN LSBJRJ.

Информация об авторах

Юрий Сергеевич Зубов, кандидат педагогических наук, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 12); rospatent@rospatent.gov.ru

Сергей Александрович Ренжин, начальник Центра товарных знаков и промышленных образцов Федерального института промышленной собственности, аспирант ФГБОУ «ВО РГАИС» (Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1); renzhin@rupto.ru

Майя Игоревна Евдокимова, кандидат философских наук, начальник Центра по взаимодействию с органами власти Федерального института промышленной собственности (Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1); mievdokimova@rupto.ru

Заявленный вклад соавторов

Ю. С. Зубов – постановка задачи, руководство исследованием.

С. А. Ренжин – методология, формальный анализ, проведение исследования, создание рукописи и ее редактирование.

М. И. Евдокимова – методология, формальный анализ, проведение исследования, создание рукописи и ее редактирование.

References

- Geraeva, M. A. (2023), "Features of registration of trademarks consisting of geographical names or including them", *Copyright (Bulletin of the Academy of Intellectual Property)*, no 2, pp. 113–128.
- Neretin, O. P., Chekanov, A. A. and Rusakov, I. A. (2024), "The reliability of sociological research in the practice

of protecting the rights to means of individualization", *Intellectual property. Industrial property*, no. 6, pp. 10–14.

- Eremenko, V. I. (2024), "On the admissibility of registration of a trademark in Russia with the consent of the copyright holder", *Intellectual property. Industrial property*, no 4, pp. 4–14
- Alekseeva, O. L. and Karabanova, M. G. (2023), "Preventing trademarks confusion in Russia and abroad: the results of a comparative research", *Bulletin of Federal Institute of Industrial Property*, Vol. 2, no 2 (4), pp.12–21.
- Alekseeva, O. L. (2023), "Discussion of the problems of assessing the protectability of trademarks: mixing and volumetric marks", *Intellektualnaya sobstvennost dlya gosudarstva i cheloveka: sbornik докладов XXVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii Rospatenta* [Intellectual property for the state and man: collection of reports of the XXVII International Scientific and Practical Conference of Rospatent], *Intellectual property for the state and man: XXVII International Scientific and Practical Conference of Rospatent*, Moscow, Russia, 28–29 Sept 2023, pp. 8–18.

Information about the authors

Yury S. Zubov, Cand. Sci. (Pedagogy), Head of the Federal Service for Intellectual Property (Moscow. Berezhkovskaya emb. 24–12); rospatent@rospatent.gov.ru

Sergei A. Renzhin, Head of the Center for Trademarks and Industrial Designs, Federal Institute of Industrial Property, postgraduate student of the Russian State Academy of Intellectual Property (Moscow, Berezhkovskaya emb., 30, bld. 1); renzhin@rupto.ru

Maya I. Evdokimova, Ph.D., Head of Government Relations Department, Federal Institute of Industrial Property, (Moscow, Berezhkovskaya emb., 30, bld. 1); mievdokimova@rupto.ru

Contribution of the authors

S. Yu. Zubov – problem statement, research management.

S. A. Renzhin – methodology, formal analysis, investigation, writing and editing.

M. I. Evdokimova – methodology, formal analysis, investigation, writing and editing.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. The authors declare no conflict of interests.

Поступила в редакцию (Received) 29.10.2024

Доработана после рецензирования (Revised) 05.12.2024

Принята к публикации (Accepted) 09.12.2024