

Научная статья

Original article

УДК 347.77

Особенности использования российскими производителями товаров географических указаний, наименований мест происхождения товаров, товарных знаков

Алексей Евгеньевич Сычев[✉], Мария Михайловна Рогожина

Федеральный институт промышленной собственности

[✉]otd3005@rupto.ru

Аннотация: в статье раскрываются некоторые вопросы, связанные с регистрацией так называемых региональных брендов в качестве различных средств индивидуализации (товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и географических указаний) и их фактическим использованием на рынке. Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях поставлена задача поддержать (восстановить) производство традиционных для российских регионов товаров. В надежной правовой охране обозначений, используемых для таких товаров, заинтересованы как сами производители, так и местные органы власти. В то же время зачастую производители региональных товаров испытывают определенные затруднения в выборе правовой охраны своего обозначения в качестве того или иного средства индивидуализации. Цель исследования – анализ данных средств индивидуализации, выявление отличий между ними, рассмотрение вопросов, связанных с их совместным использованием и размещением на товарах. Основными методами исследования являются анализ, обобщение, метод классификации, сравнительный и нормативный методы. Новизна и практическая ценность исследования состоят в том, что на основании проведенного анализа авторами выявляются преимущества использования производителями соответствующих товаров региональных брендов, а также даются рекомендации в пользу регистрации обозначений в качестве того или иного средства индивидуализации, их совместного использования. Авторами затрагиваются вопросы, касающиеся включения в товарный знак зарегистрированных наименований мест происхождения товаров и географических указаний. Для наиболее полного понимания исследуемых вопросов приводятся примеры из практики экспертизы соответствующих заявок, судебной практики. В результате проведенного исследования сделан вывод о приоритетной форме правовой охраны географического обозначения, а также о возможности создания уникального бренда при одновременном использовании товарного знака и географического указания или наименования места происхождения товара, что, помимо прочего, позволит наиболее полно защитить его. Отдельные тезисы настоящей статьи прошли апробацию в рамках проводимых экспертами ФИПС образовательных семинаров «Региональные бренды России – новые точки роста», получив высокую оценку.

Ключевые слова: региональный бренд, товарный знак, наименование места происхождения товара, географическое указание, использование обозначения.

Для цитирования: Сычев, А. Е. Особенности использования российскими производителями товаров географических указаний, наименований мест происхождения товаров, товарных знаков / А. Е. Сычев, М. М. Рогожина // Вестник ФИПС. 2024. Т. 3, № 3 (9). С. 276–287.

Благодарности: статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы ФИПС «Влияние использования товарных знаков на развитие потребительского рынка в России».

Features of use of geographical indications, appellations of origin and trademarks by russian manufacturers of goods

Alexey E. Sychev[✉], Mariia M. Rogozhina

Federal Institute of Industrial Property

[✉]otd3005@rupto.ru

Abstract: the article discusses some issues related to the registration of so-called «regional brands», which are various means of individualization such as trademarks, appellations of origin, and geographical indications. The relevance of this study stems from the fact that, in today's context, it is essential to support and restore the production of traditional products in the Russian regions. The significance of this study lies in the fact that, in contemporary circumstances, the challenge is to sustain (or recover) the production of traditional products in the Russian regions. Manufacturers and local authorities alike are keen on ensuring robust legal safeguards for the designation employed for such products. However, manufacturers of regional products frequently encounter certain obstacles when it comes to selecting appropriate legal protection for their designation as a means of product identification. The objective of this study is to delve into these modes of product identification, discern their distinctions, and explore the intricacies associated with their joint utilization and application to products. The primary methodologies employed in this research encompass analysis, synthesis, categorization, comparative analysis, and normative analysis. The novelty and significance of this study lie in the fact that it provides a comprehensive analysis that allows us to identify the benefits of using regional brands by manufacturers of similar products. The authors also offer recommendations on registering designations as means of individualization and their joint use. The study raises important questions regarding the inclusion of registered appellations of origin and geographical indications in trademarks. To fully understand the issues under consideration, examples are provided from the practice of examining relevant applications and court decisions. As a result of this research, it is concluded that the optimal form of legal protection for a geographical indication is to create a unique brand that combines a trademark, geographical indication, and appellation of origin. This approach provides the highest level of protection and allows for maximum differentiation in the market. Some abstracts from this article were tested as part of educational seminars titled «Regional Brands of Russia – New Growth Points», which were conducted by experts from FIPS, and received positive feedback.

Keywords: regional brand, trademark, appellation of origin, geographical indication, use of the designation.

For citation: Sychev, A. E. Features of use of geographical indications, appellations of origin and trademarks by Russian manufacturers of goods / A. E. Sychev, M. M. Rogozhina // Bulletin of FIPS. 2024. Vol. 3, No. 3 (9). p. 276–287.

Acknowledgements: the article was prepared within the framework of the research work of FIPS «The impact of the use of trademarks on the development of the consumer market in Russia».

Говоря о развитии бизнеса, средство индивидуализации товаров становится основой и даже базовым элементом, вокруг которого в дальнейшем строится бренд предпринимателя – его имидж, репутация и доверие потребителей.

В последнее время популярность приобретают региональные бренды, в использовании которых все больше заинтересованы как производители товаров, так и органы власти на местных и региональных уровнях.

Производители хотят выделить свой товар с помощью регионального бренда, чтобы повысить его узнаваемость и привлечь внимание потребителей. Целесообразность такой маркировки производителем с помощью региональных брендов обусловлена потребностью в выделении на рынке уникального товара, происхождение которого определяется его географическим происхождением.

Использование регионального бренда имеет ряд преимуществ для нескольких субъектов:

1) производитель товара заинтересован в использовании регионального бренда, поскольку это дает ему возможность выделить продукцию среди товаров конкурентов, что, в свою очередь, способствует успешному продвижению такой продукции на рынке;

2) потребитель заинтересован в приобретении товаров, маркированных региональным брендом, поскольку такой товар отвечает его ожиданиям в отношении особых свойств или характеристик, на которые он рассчитывает;

3) использование регионального бренда также вызывает интерес у местных органов власти, поскольку это повышает имидж и репутацию муниципального образования и (или) региона, в связи с чем развивается его экономика, повышается конкурентоспособность, соответствующие товары завоевывают новые рынки, повышается привлекательность туристического бизнеса.

В действующем законодательстве понятие «региональный бренд» отсутствует. Однако этот термин широко используется в качестве обозначения подлежащих регистрации в Роспатенте средств индивидуализации, элементы которых прямо или косвенно ассоциируются

Производители хотят выделить свой товар с помощью регионального бренда, чтобы повысить его узнаваемость и привлечь внимание потребителей.

<p>Товарный знак по св. № 377200</p>  <p>Неохраняемые элементы: все слова</p> <p>Классы МКТУ: 29, 35</p>	<p>Товарный знак по св. № 899840</p>  <p>Неохраняемые элементы: слово «ПЕРМЬ»</p> <p>Классы МКТУ: 06, 09, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26</p>
<p>Товарный знак по св. № 555509</p>  <p>Неохраняемые элементы: слово «МУРМАНСК»</p> <p>Классы МКТУ: 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44</p>	<p>Товарный знак по св. № 624308</p>  <p>Неохраняемые элементы: слово «Мурманск»</p> <p>Классы МКТУ: 20, 22, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 42, 43, 44</p>
<p>Товарный знак по св. № 874243</p>  <p>Неохраняемые элементы: слово «КОСТРОМА»</p> <p>Классы МКТУ: 28, 35</p>	<p>Товарный знак по св. № 896241</p>  <p>Неохраняемые элементы: слово «КОСТРОМА»</p> <p>Классы МКТУ: 19</p>
<p>Товарный знак по св. № 581236</p>  <p>Неохраняемые элементы: слова «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ»</p> <p>Классы МКТУ: 01, 03, 05, 06, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44</p>	<p>Товарный знак по св. № 305022</p>  <p>Неохраняемые элементы: «Чишминское»</p> <p>Классы МКТУ: 04, 20, 29, 30, 31, 32</p>

Рисунок 1.

Примеры зарегистрированных товарных знаков «с географией»

у потребителя с географической областью, в которой сосредоточено производство товара¹.

К таким средствам индивидуализации относятся товарные знаки, наименования мест происхождения товара (далее – НМПТ) и географические указания (далее – ГУ) [1].

Несомненно, для производителей товаров наиболее популярным и используемым при маркировке продукции средством индивидуализации является товарный знак.

Выбор правовой охраны обозначения в качестве товарного знака обеспечивает правообладателя монополией в его использовании, в том числе в распоряжении исключительным правом на него.

При этом товарные знаки могут быть зарегистрированы как в отношении товаров, так и в отношении услуг, перечень которых систематизирован в Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Для наглядности приведем несколько примеров зарегистрированных товарных знаков «с географией» (см. рисунок 1).

В большинстве случаев географические обозначения не могут получить правовую охрану в качестве товарных знаков (охраняемых элементов товарных знаков). Законодатель ограничивает монополизацию географических обозначений, поскольку использование такого обозначения только одним лицом может сделать невозможным его использование иным производителем из этого же региона в целях оповещения потребителей о месте производства соответствующего товара.

Законодатель ограничивает монополизацию географических обозначений, поскольку использование такого обозначения только одним лицом может сделать невозможным его использование иным производителем из этого же региона в целях оповещения потребителей о месте производства соответствующего товара.

Основные требования к охраноспособности географических обозначений в качестве товарных знаков указаны в статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

По общему правилу, исходя из подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная

Приоритетной формой правовой охраны для обозначения, представляющего собой название определенной местности или производное от него и ставшего узнаваемым в отношении конкретного товара, является НМПТ или ГУ.

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на место и способ производства товаров или их сбыта [2].

Вышеуказанные элементы могут быть включены в товарный знак, но лишь в качестве неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения. Реализация этой нормы отражена в вышеприведенном рисунке 1.

При этом законодатель допускает возможность государственной регистрации географических обозначений в качестве товарных знаков, которые приобрели различительную способность в результате их использования в соответствии с положениями подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Однако таких обозначений, в силу широкого использования словосочетаний, прямо указывающих на место производства товара (которые, как правило, вызывают наибольший интерес), несколькими производителями из того или иного региона, не может быть большое количество.

Поэтому приоритетной формой правовой охраны для обозначения, представляющего собой название определенной местности или производное от него и ставшего узнаваемым в отношении конкретного товара, является НМПТ или ГУ.

В связи с этим с практической точки зрения интересен случай из судебной практики арбитражных судов по делу № А40-237872/2018².

ОАО «Лидское пиво» (Республика Беларусь) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ООО «Экопродукт» и ООО «Лидский квас» о защите исключительных прав на зарегистрированные в отношении товаров «квас» 32-го класса МКТУ товарные знаки, по свидетельству Российской Федерации № 578569 и по международной регистрации № 1344289, в которых все слова, включая словосочетание «КВАС ЛИДСКИЙ» (указывающее на сам товар и место его производства), являются неохраняемыми элементами.

Указанные товарные знаки, по мнению истца, были скопированы ответчиками и незаконно использовались

¹ См. об этом также: Правовая охрана товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и географических указаний: учеб. пособие / О. И. Терещенко, А. Е. Сычев; под общ. ред. А. О. Аракеловой. М.: ФГБОУ ВО РГАИС, 2024. 76 с.

² См. сайт системы электронного документооборота для арбитражных судов и участников судебного процесса «Электронное правосудие»: <https://kad.arbitr.ru/Card/75fb3020-5cb1-4b6a-8560-619768abff03>.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ИСТЦА	ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ ОТВЕТЧИКАМИ
<p data-bbox="217 380 651 410">Товарный знак по св. № 5578569</p>  <p data-bbox="207 794 662 825">Товарный знак по м. р. № 1344289</p> 	 

Рисунок 2.

Изображения товарных знаков истца и изображения обозначений, используемых ответчиками

путем нанесения на упаковку товара обозначений, сходных с товарными знаками истца, и предложения к продаже соответствующего товара на российском рынке. Изображения товарных знаков истца и изображения обозначений, используемых ответчиками, приведены на рисунке 2.

В процессе судебного разбирательства ответчики, возражая против удовлетворения заявленных требований, указывали, что товарные знаки истца состоят из полностью не охраняемых элементов, а это, в свою очередь, исключает возможность сравнения данных элементов с обозначениями ответчиков.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2019 в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд первой инстанции пришел к выводу, что упаковка товаров ответчиков не является сходной до степени смешения с упомянутыми товарными знаками истца, в том числе в силу того, что словесные элементы в товарных знаках истца не имеют правовой охраны.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2019 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования частично удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2020, рассматривавшим дело в качестве суда кассационной инстанции, постановление суда

апелляционной инстанции оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Рассматривая дело в качестве суда кассационной инстанции, Суд по интеллектуальным правам поддержал вывод суда апелляционной инстанции о необходимости оценивать сходство сравниваемых обозначений, в том числе на основе общего впечатления и с учетом не охраняемых элементов. При установлении сходства судом оценивались композиционное построение и колористическое решение, определяющее общее зрительное впечатление, а также доминирующие элементы композиции, определяющие наиболее значимые элементы обозначений.

В то же время можно предположить, что возможное использование ответчиками словосочетания «Лидский квас» в другой, отличной от товарных знаков истца графике могло бы привести к принятию судами противоположных судебных актов именно ввиду отсутствия правовой охраны у словосочетания «Лидский квас».

По нашему мнению, возможная регистрация обозначения «Лидский квас» в качестве НМПТ или ГУ и получение соответствующего исключительного права сделали бы позицию истца в суде более сильной.

К слову, в дальнейшем в целях обеспечения правовой охраны обозначению «ЛИДСКИЙ КВАС» на российском рынке ОАО «Лидское пиво» была подана заявка

№ 2020718646 на государственную регистрацию НМПТ «ЛИДСКИЙ КВАС» и на предоставление исключительного права на такое НМПТ.

НМПТ «ЛИДСКИЙ КВАС» было зарегистрировано Роспатентом за номером № 239, а ОАО «Лидское пиво» предоставлено право использования такого обозначения (свидетельство № 239/1).

Аналогичным образом ОАО «Лидское пиво» поступило с иным используемым им на российском рынке обозначением – «ЛИДСКОЕ ПИВО». НМПТ «ЛИДСКОЕ ПИВО» было зарегистрировано Роспатентом за номером № 238, а ОАО «Лидское пиво» предоставлено исключительное право использования этого обозначения (свидетельство № 238/1).

Таким образом, приоритетной формой охраны для самих географических обозначений (при соответствии ими необходимым требованиям) является ГУ или НМПТ. В этом случае, в отличие от приведенных выше примеров зарегистрированных товарных знаков с исключением соответствующих словесных элементов из правовой охраны, именно словесная часть будет охраняемой.

В связи с этим важно остановиться на том, что относится к ГУ и НМПТ, а также на их основных признаках.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1516 ГК РФ ГУ, которому предоставляется правовая охрана, является 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).

В качестве объекта интеллектуальных прав ГУ было введено Федеральным законом от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23 (1) Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», вступившим в силу 27.07.2020 [3].

К признакам ГУ относятся:

- 1) представляет собой любое обозначение;
- 2) обозначение должно идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта;
- 3) характеристики товара, такие как определенное качество, репутация и т. п., должны быть в значительной степени, но не обязательно исключительно, связаны с его географическим происхождением;
- 4) хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик, должна осуществляться на территории идентифицируемого обозначением географического объекта.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1516 ГК РФ, НМПТ, которому предоставляется правовая охрана, является 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 географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Анализируя определение НМПТ, данное в пункте 1 статьи 1516 ГК РФ, можно выделить следующие признаки НМПТ:

- 1) является словесным обозначением;
- 2) обозначение представляет собой наименование географического объекта (либо производное от него обозначение);
- 3) обозначение должно быть известно в результате его использования;
- 4) товар должен обладать особыми свойствами;
- 5) присутствуют характерные для определенного географического объекта природные условия и (или) людские факторы;
- 6) имеется зависимость особых свойств товара от характерных для данного географического объекта природных условий и (или) людских факторов;
- 7) на территории географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

По своей правовой природе ГУ схоже с НМПТ, однако в регулировании двух этих близких объектов интеллектуальных прав присутствует ряд отличий [4]:

1) НМПТ – это всегда словесное обозначение, представляющее собой наименование географического объекта.

ГУ представляет собой любое обозначение (например, комбинированное, состоящее из словесного и изобразительного элементов), позволяющее идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта;

2) товар, маркируемый НМПТ, уникален настолько, что не может производиться в каком-то другом месте. Такой товар обладает особыми свойствами, которые исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Для ГУ достаточно, чтобы товар обладал качеством, репутацией или иными характеристиками, создающими у потребителя ассоциации с определенной территорией происхождения товара;

3) НМПТ – обозначение, ставшее известным в результате его использования в отношении товара.

ГУ представляет собой обозначение, позволяющее идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта. Требований к известности обозначения не предъявляется;

4) в силу положений пункта 1 статьи 1516 ГК РФ для НМПТ на территории географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, влияющие на формирование его особых свойств.

Для ГУ на территории географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, влияющая на формирование его качества, репутации или иных характеристик;

5) для государственной регистрации НМПТ требуется соответствующее заключение уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, отвечающий требованиям пункта 1 статьи 1516 ГК РФ³ [5].

Для государственной регистрации ГУ необходимость представления такого заключения отсутствует. Заявитель самостоятельно собирает и представляет в материалы заявки на ГУ документы, которые, по его мнению, подтверждают, что им производится товар, обладающий определенным качеством, репутацией или другими характеристиками товара, которые в значительной степени определяются его географическим происхождением.

Учитывая особенности, характерные для ГУ и НМПТ, производитель регионального товара, решивший защитить обозначение, должен выбрать, в какой форме ему может быть предоставлена правовая охрана.

Правовая охрана ГУ и НМПТ предоставляется на основании государственной регистрации Роспатентом в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее – Госреестр ГУ и НМПТ) в силу пункта 1 статьи 1518 ГК РФ.

Следует также учитывать особенность процедуры государственной регистрации ГУ и НМПТ, состоящей в том, что после принятия Роспатентом решения о государственной регистрации ГУ или НМПТ и о предоставлении исключительного права на ГУ или НМПТ в первую очередь осуществляется регистрация самого ГУ или НМПТ, а после предоставляется исключительное право на ГУ или НМПТ с выдачей охранного документа в виде свидетельства об исключительном праве на ГУ или НМПТ.

Также существует процедура предоставления исключительного права на ГУ и НМПТ, уже зарегистрированные в Госреестре ГУ и НМПТ.

Резюмируя вышеизложенное, а также с учетом приведенного выше судебного спора можно сделать вывод: наиболее полной будет правовая охрана регионального бренда путем регистрации словесной части в качестве ГУ или НМПТ (с учетом приведенных

выше особенностей), а графической части – в качестве товарного знака.

Согласно пункту 7 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или НМПТ, 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 таких ГУ или НМПТ.

В связи с этим лица, обладающие исключительным правом использования ГУ или НМПТ, вправе разместить на своей продукции одновременно ГУ или НМПТ и товарный знак (товарные знаки).

Таким образом, законодательство, а также практика делового оборота допускают размещение на одном товаре (его этикетке, упаковке) нескольких средств индивидуализации (ГУ или НМПТ и товарный знак).

В случае если производитель регионального товара подает на государственную регистрацию товарный знак, в состав которого входят элементы, являющиеся ГУ или НМПТ, то такие элементы будут исключены из правовой охраны. В то же время определенная стилистика таких элементов, их пространственное положение останутся под правовой охраной.

В качестве примера приведем зарегистрированные в качестве товарных знаков комбинированные обозначения, правообладатели которых являются обладателями исключительного права на НМПТ «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» (рег. № 32), НМПТ минеральная вода «ЕССЕНТУКИ» (рег. № 23) и размещают эти НМПТ в составе товарных знаков (см. рисунки 3, 4).

Известно, что в качестве товарных знаков законодатель допускает регистрацию, в частности, словесных, изобразительных, комбинированных (состоящих из комбинации разных элементов) обозначений, которые могут быть представлены в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

В то же время, как указывалось ранее, в качестве НМПТ могут быть зарегистрированы только словесные обозначения.

В качестве ГУ законодателем хоть и предоставлена возможность регистрации любых обозначений, тем не менее из-за необходимости наличия стойкой ассоциации с местностью ГУ не может нести в себе фантазийный характер и многовариантность.

Надо сказать, что на сегодняшний день в Госреестре ГУ и НМПТ в качестве ГУ и НМПТ зарегистрированы только словесные обозначения.

Поэтому для выделения на товаре словесных обозначений, охраняемых в качестве ГУ и НМПТ, производитель может при помощи товарного знака разместить и размещает (как показано на рисунках 3, 4) такое словесное обозначение в определенном стилистическом исполнении, в определенном цвете.

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2020 № 1195 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных выдавать заключения, необходимые для государственной регистрации наименования места происхождения товара и осуществления юридически значимых действий в отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями).

<p>Товарный знак по св. № 240993</p>  <p>Неохраняемые элементы: все буквы, слова, кроме «Ясная поляна»</p>	<p>Товарный знак по св. № 233820</p>  <p>Неохраняемые элементы: все буквы, слова, кроме «Ясная поляна»</p>	<p>Товарный знак по св. № 206566</p>  <p>Неохраняемые элементы: все слова, кроме «Ясная Поляна»</p>
--	--	---

Рисунок 3.

Зарегистрированные в качестве товарных знаков комбинированные обозначения, правообладатели которых являются обладателями исключительного права на НМПТ «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК»

<p>Товарный знак по св. № 301571</p>  <p>Неохраняемые элементы товарного знака: «Ессентуки»</p>	<p>Товарный знак по св. № 375839</p>  <p>Неохраняемые элементы товарного знака: «Ессентуки»</p>	<p>Товарный знак по св. № 407462</p>  <p>Неохраняемые элементы товарного знака: все слова, кроме «Premium springs»</p>
<p>Товарный знак по св. № 617096</p>  <p>Неохраняемые элементы товарного знака: слово «Ессентуки», цифры «1811»</p>	<p>Товарный знак по св. № 617097</p>  <p>Неохраняемые элементы товарного знака: слово «Ессентуки», цифры «1811»</p>	<p>Товарный знак по св. № 619161</p>  <p>Неохраняемые элементы товарного знака: слово «Ессентуки», цифры «1811»</p>

Рисунок 4.

Зарегистрированные в качестве товарных знаков комбинированные обозначения, правообладатели которых являются обладателями исключительного права на НМПТ минеральная вода «ЕССЕНТУКИ»



Рисунок 5.

Товарные знаки, зарегистрированные на имя разных правообладателей НМПТ «НАГУТСКАЯ»

При этом, поскольку ГУ, НМПТ и товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, можно говорить об их общей функции по выделению товара на рынке. Отметим, что ГУ или НМПТ и товарные знаки имеют разный объем данной функции. Для товарного знака характерно выделение товара конкретного производителя на рынке. Вместе с тем с помощью ГУ или НМПТ возможно выделить непосредственно сам товар с определенными характеристиками или особыми свойствами, например, вкусовыми или иными качествами, возникшими под влиянием условий определенной местности.

Как указано во «Введении в интеллектуальную собственность», издании, подготовленном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), «... если товарный знак идентифицирует предприятие, которое предлагает для продажи на ранке определенные товары или услуги, то географическое указание идентифицирует географический район, в котором находится одно или

несколько предприятий, производящих определенный вид продукции, в отношении которого используется географическое указание»⁴.

Таким образом, размещая ГУ или НМПТ на товаре одновременно с товарными знаками, можно говорить о создании уникального бренда, несущего в себе узнаваемость не только товара, но и производителя, напрямую влияющую на доверие потребителей при выборе товара.

С маркетинговой точки зрения использование на упаковке товара обозначения с географической привязкой и правильно подобранного дизайна (привлекательный цвет, эстетика дизайна при общем восприятии упаковки) повышает доверие потребителей к бренду.

⁴ Введение в интеллектуальную собственность: публикация ВОИС № 478 (R). Женева: ВОИС, 1998. С. 238–239.

Говоря о регистрации своего обозначения в качестве ГУ или НМПТ, производитель регионального товара должен знать, что в отношении ГУ и НМПТ допускается множественность правообладателей, обладающих самостоятельными правами на один и тот же объект правовой охраны, которые в границах того же географического объекта производят товар, обладающий особыми свойствами (для НМПТ) или характеристиками (для ГУ).

Так, согласно статье 1518 ГК РФ, ГУ или НМПТ может быть зарегистрировано одним либо несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией (союзом) или иным объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству страны происхождения товара.

Исключительное право на ГУ или НМПТ в отношении того же ГУ или НМПТ может быть в установленном ГК РФ порядке предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий характеристиками или особыми свойствами, указанными в Госреестре ГУ и НМПТ.

С учетом данного положения ГК РФ зачастую у правообладателей ГУ и НМПТ возникает вопрос, каким же образом потребителям отличать товар одного производителя от товара иных производителей, также маркирующих свой товар зарегистрированным ГУ или НМПТ.

В качестве реализации данного положения и ответа на приведенный выше вопрос можно привести следующий пример. В Госреестре ГУ и НМПТ зарегистрировано НМПТ «НАГУТСКАЯ» (рег. № 61) для товара «минеральная вода». Ниже приведены товарные знаки, зарегистрированные с учетом требований пункта 7 статьи 1483 ГК РФ на имя разных правообладателей этого НМПТ (см. рисунок 5).

Названные примеры наглядно иллюстрируют возможность правообладателей выделить свой товар среди товаров конкурентов, при этом у потребителей появляется возможность отличать товары разных производителей, маркирующих свой товар одним зарегистрированным ГУ или НМПТ.

Более того, такого рода товарные знаки позволяют конкурировать производителям между собой на рынке в связи со следующим:

- товарные знаки имеют вариативность в отличие от ГУ и НМПТ;
- законодательство позволяет регистрировать неограниченное количество товарных знаков, что дает возможность производителю осуществлять, в частности, ребрендинг своей продукции.

Интересен также вопрос о степени влияния на восприятие потребителя ГУ или НМПТ и товарных знаков при одновременном их использовании. Какой объект интеллектуальных прав приоритетнее с точки зрения потребителя в таком случае?

Данный вопрос необходимо рассматривать в зависимости от цели потребителя.

В случае если целью потребителя является приобретение товара, происходящего из определенной местности или на характеристики (особые свойства) которого повлияли особенности места его производства, то ГУ и НМПТ являются приоритетными обозначениями для потребителя при выборе товара.

В таком случае товарный знак для потребителя будет нести вспомогательную функцию, которая важна непосредственно для самого производителя, чтобы именно его продукцию потребитель заметил на полке.

К сожалению, встречаются случаи, когда производители для более успешного продвижения своей продукции пытаются воспользоваться репутацией известного регионального бренда, не имея на это соответствующего права (например, см. рисунок 6).

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 712023 (заявка № 2018702596), правообладатель которого – АО «Группа Компаний «Российское Молоко», 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5. Товарный знак по свидетельству № 712023 зарегистрирован в отношении, в частности, товаров 29-го класса МКТУ. При этом товар «сыры» в перечне товаров 29-го класса МКТУ отсутствует.

Как следует из материалов заявки № 2018702596, первоначально правовая охрана в качестве товарного знака испрашивалась в отношении комбинированного обозначения, содержащего в своем составе словесные элементы «Адыгэ» и «МЯГКИЙ КАВКАЗСКИЙ СЫР», в том числе в отношении товара «сыры» 29-го класса МКТУ (см. рисунок 7).

В рамках проведения экспертизы по результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявителю было направлено уведомление, в котором было установлено следующее:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (рег. № 74), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 29-го класса МКТУ на основании положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ;
- словесные элементы «МЯГКИЙ КАВКАЗСКИЙ СЫР» указывают на вид, свойство, место производства части заявленных товаров (сыры) 29-го класса МКТУ, поэтому не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а в отношении остальных товаров и услуг 5-го, 29-го, 31-го, 32-го, 35-го, 39-го, 43-го классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании положения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявитель представил уточненное

<p>Товарный знак по св. № 712023</p>  <p>Правообладатель: АО «Группа Компаний «Российское Молоко», 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5</p> <p>Кл. МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 39, 43</p>	<p>Обозначение, используемое АО «Группа Компаний «Российское Молоко», 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева^{1, 2}</p>  <p>¹ URL: https://sbermarket.ru/products/20269216-syr-myagkiy-pervyy-vkus-adyge-kopchenyy-45-235-g (дата обращения: 27.06.2024).</p> <p>² URL: https://lenta.com/product/syr-prochie-tovary-adyge-kopchjnyjj-mdzh-45-bez-zmzh-rossiya-235g-657321/ (дата обращения: 27.06.2024).</p>
--	--

Рисунок 6.

Обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака (заявка № 2018702596) и фактически используемое



Рисунок 7.

Первоначально поданное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение (заявка № 2018702596)

обозначение с исключением словесных элементов «МЯГКИЙ КАВКАЗСКИЙ СЫР» (см. рисунок 6).

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в измененном виде, исключив при этом товар «сыры» из перечня товаров 29-го класса МКТУ, поскольку сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного средства индивидуализации показал, что они сходны в силу того, что содержат в своем составе сходные словесные элементы «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» и «Адыгэ», при этом у заявителя отсутствует право пользования НМПП «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (рег. № 74).

Несмотря на то что экспертиза установила сходство словесного элемента «Адыгэ» с НМПП «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (рег. № 74), правообладатель товарного знака

по свидетельству № 712023 в гражданском обороте предлагает к продаже товар «сыр», на упаковке которого размещен словесный элемент «Адыгэ» товарного знака № 712023 (см. рисунок 6).

Представляется, что подобные действия по размещению словесного элемента «Адыгэ» товарного знака № 712023 на упаковке товара «сыр» являются попыткой использовать репутацию НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (рег. № 74) лицом, не имеющим на это соответствующего права, а также могут ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара.

Подытожив все вышесказанное, считаем необходимым рекомендовать производителям региональных товаров, в случае если используемое ими обозначение отвечает признакам ГУ или НМПТ, регистрировать его в установленном порядке в Роспатент⁵. При этом для более широкой правовой охраны и возможной защиты своих прав графическую часть своего обозначения регистрировать в качестве товарного знака (товарных знаков).

Список литературы:

1. Сальникова, А. В. Модели регистрации региональных брендов: преимущества и недостатки / А. В. Сальникова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2023. – № 6. – С. 67–76.
2. Кратюк, А. В. Товарные знаки с географическим элементом: особенности регистрации / А. В. Кратюк. // Патентный поверенный: научно-практический журнал. – 2023. – № 1. – С. 5–14.
3. Рузакова, О. А. Соотношение охраны товарных знаков и указаний мест изготовления товаров в законодательстве Российской Федерации / О. А. Рузакова, Е. В. Григорович // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2022. – № 7. – С. 18–22.
4. Сычев, А. Е. Экспертиза заявок на наименования мест происхождения товаров и географические указания / А. Е. Сычев // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2020. – № 11. – С. 2–9.
5. Самохвалова, И. Н. Ключевые изменения в правовой охране наименования места происхождения товара / И. Н. Самохвалова, А. Е. Сычев // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2021. – № 6. – С. 6–12.

⁵ С подробной информацией о регистрации этих объектов можно ознакомиться на официальном сайте Роспатента в соответствующем разделе: URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/sources/regional-brands> (дата обращения: 21.06.2024).

Информация об авторах

Сычев Алексей Евгеньевич, кандидат юридических наук, начальник отдела экспертизы заявок на НМПТ и ГУ, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1); otd3005@rupto.ru

Рогожина Мария Михайловна, государственный эксперт по интеллектуальной собственности 2-й категории отдела экспертизы заявок на НМПТ и ГУ, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1); mariia.rogozhina@rupto.ru

References

1. Salnikova, A. V. (2023), «Models of registration of regional brands: advantages and disadvantages», *Intellectual property. Industrial property*, no. 6, pp. 67–76.
2. Kratyuk, A. V. (2023), «Trademarks with a geographical element: registration features», *Patentnyj poverennyj*, no. 1, pp. 5–14.
3. Ruzakova, O. A. and Grigorovich E. V. (2022), «Correlation of protection of trademarks and indications of places of manufacture of goods in the legislation of the Russian Federation», *Patenty i licenzii. Intellektualnye prava*, no. 7, pp. 18–22.
4. Sychev, A. E. (2020), «Examination of applications for appellations of origin and geographical indications», *Patenty i licenzii. Intellektualnye prava*, no. 11, pp. 2–9.
5. Samokhvalova, I. N. and Sychev, A. E. (2021), «Key changes in the legal protection of the appellation of origin», *Patenty i licenzii. Intellektualnye prava*, no. 6, pp. 6–12.

Information about the author

Aleksey E. Sychev, Cand. Sci. (Law), Head of the Department of Examination of Applications for Appellations of Origin and Geographical Indications, Federal Institute of Industrial Property (Moscow, Berezhkovskaya emb., 30, bld. 1); otd3005@rupto.ru
Mariia M. Rogozhina, State Expert on Intellectual Property of the 2nd category, Department of Examination of Applications for Appellations of Origin and Geographical Indications, Federal Institute of Industrial Property (Moscow, Berezhkovskaya emb., 30, bld. 1); mariia.rogozhina@rupto.ru

Contribution of the authors

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.

Поступила в редакцию (Received) 19.07.2024

Доработана после рецензирования (Revised) 08.08.2024

Принята к публикации (Accepted) 12.08.2024