SIC VENIT GLORIA MUNDI

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Глонина Вера,

Семенова Анастасия

При поддержке IP CLUB

Изображение: https://www.brain-cross.com/

Нормативная база

Ст. 1508 ГК РФ:

Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Резолюция Международной ассоциации по интеллектуальной собственности (AIPPI) по вопросу Q214 от 06.10.2010: факторы, которые доказывают общеизвестность, их применимость и оценка.

Как доказать

В соответствии с подп. 3 п. 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения;
- объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения;
- среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;
- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Зарегистрированные общеизвестные товарные знаки и практика Палаты по патентным спорам

На текущий момент в Реестре 212 общеизвестный товарных знаков.

Примеры:

ИЗВЕСТИЯ ТЗ №1	ГАЗПРОМ ТЗ №30	Lipton ТЗ №21
Coca-Cola ТЗ №5	БОЛЬШОЙ ТЕАТР 1776 ТЗ №91	ВАСПУРАКАН ТЗ №6
ГАРАНТ ТЗ №15	Билайн™ ТЗ №67	@mail.ru ТЗ №87
CC ТЗ №135	АГУША ТЗ №201	ZARA ТЗ №208

AVITO «Авито Холдинг АБ», Швеция	Товарный знак признали общеизвестным. Высокая известность: за время работы сайта «Avito» с 2007 по 2017 годы, а также его мобильных приложений, число зарегистрированных пользователей сервиса бесплатных объявлений возросло в тысячи раз, достигнув нескольких миллионов человек. За десять лет на «Avito» было размещено более 700 миллионов объявлений, в том числе более 100 миллионов в одном только 2017 году.	Заключение Коллегии Палаты по патентным спорам Фактическое осуществление деятельности под обозначением «Avito» ООО «КЕХ еКоммерц», формирующее представление о взаимосвязи этого обозначения с российской компанией, и имеющееся упоминание в средствах массовой информации шведской компании «Авито Холдинг АБ» в контексте владельца Интернет-портала «Avito», не позволяет сделать однозначный вывод о том, с каким лицом ассоциируется обозначение «Avito».
ЯНДЕКС ООО «Яндекс» ТЗ №165	Товарный знак признали общеизвестным. Решение: Признать обозначение «Яндекс» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети» и услуг 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Россия.	Заключение Коллегии Палаты по патентным спорам Приведенные доказательства и результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что заявленное обозначение на дату 01.01.2012, с которой испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, приобрело высокий уровень известности среди российских потребителей и обладает высокой степенью различительной способности по отношению к заявителю, оказывающему под этим обозначением рекламные услуги и услуги по предоставлению поисковых средства для Интернета.

   ТЗ №212	Товарный знак признали общеизвестным. Решение: признать обозначение общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.05.2019 в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные газированные напитки» на имя ООО «Байкал», г. Иркутск.	Заключение Коллегии Палаты по патентным спорам • В отношении сосуществования общеизвестного товарного знака № 102 «БАЙКАЛ» для товаров 33 класса МКТУ «водка» на имя ООО «Байкал», г. Ульяновск, коллегия не усматривает препятствий для признания заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком, поскольку данные знаки не ассоциируются в целом, а также заявленные товары и товары общеизвестного товарного знака являются не однородными. Представленные коллегии фактические данные в своей совокупности и взаимосвязи позволяют сделать вывод о том, что именно заявленное обозначение приобрело свойства общеизвестного товарного знака заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные газированные напитки»
   Санэко Лимитед	В признании товарного знака общеизвестным отказано. (в отношении товаров 29 класса МКТУ - «бульоны; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; составы для приготовления картофельного пюре» и товаров 30 класса МКТУ «вермишель; лапша; макароны») Оспаривается в СИП.	Заключение Коллегии Палаты по патентным спорам Отказали в признании общеизвестным, так как: • Не установили, что в результате интенсивного использования продукция под обозначением « » приобрела известность среди соответствующих групп потребителей в отношении конкретного лица, а именно, заявителя на указанную в заявлении дату. • Указано на отсутствие документальных доказательств связи товара с заявителем, спорный результат опроса об ассоциирования этого обозначения с заявителем, не позволяют сделать вывод о том, что это обозначение имеет широкую известность среди потребителей и обладает

		высокой различительной способностью по отношению к компании «Санэко Лимитед».
ATTIVA ГИЛЬФИН С.п.А., Италия	В признании товарного знака общеизвестным отказано. Доказывали, что товарный знак ATTIVA является общеизвестным в отношении товаров 25 класса МКТУ «чулочно-носочные изделия».	Заключение Коллегии Палаты по патентным спорам Отказали в признании общеизвестным, так как: • Заявленное обозначение ассоциируется у потребителя с группой компаний «Golden Lady Company S.p.A.»/ «Omsa S.p.A.», при этом данные компании являются самостоятельными юридическими лицами и выступают на рынке производства чулочно-носочных изделий самостоятельно, без указания сведений о заявителе. • Коллегия усматривает, что характер использования элемента «ATTIVA» не соответствует его восприятию в качестве товарного знака. • В результате автоматизированного поиска был выявлен сходный до степени смешения знак «ATTIVA» по международной регистрации №599297 с конвенционным приоритетом от 28.01.1993, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.
ENERGIZER Энерджайзер Брэндс, ЛЛК, США	В признании товарного знака общеизвестным отказано. Доказывали, что обозначение «Energizer» является общеизвестным товарным знаком в отношении товара «батареи электрические».	Заключение Коллегии Палаты по патентным спорам Отказали в признании общеизвестным, так как: • отсутствуют сведения о длительном и интенсивном продвижении именно Заявителем электрических батарей, маркированных "ENERGIZER", в период времени, предшествующий испрашиваемой даты признания знака общеизвестным, • а также наличие других материалах заявления, опровергающей информацию, изложенную в аффидевитах, и спорный результат опроса об ассоциировании этого обозначения с Заявителем, не позволяет сделать вывод о том, что это обозначение имеет широкую известность среди

		потребителей и обладает высокой различительной способностью по отношению к товарам Энерджайзер Брэндс, ЛЛК.
ДОШИРАК Палдо Ко., Лтд	В признании товарного знака общеизвестным отказано. Доказывали общеизвестность обозначения «ДОШИРАК» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «лапша быстрого приготовления».	Заключение Коллегии Палаты по патентным спорам • Резюмируя сведения об известности обозначения «ДОШИРАК», следует заключить, что потребители знакомы с лапшой быстрого приготовления «ДОШИРАК», встречаются с данной продукцией в магазине, потребляют ее, узнают о ней из рекламы. • Коллегия не может сделать вывод о том, что обозначение в результате интенсивного использования стало на 31.12.2018 широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров Заявителя.
Смешарики Смешарики ГмбХ, Германия	В признании товарного знака общеизвестным отказано. Доказывали общеизвестность обозначения «Смешарики» (комбинированный) для товаров «фильмы мультипликационные» в Российской Федерации товарным знаком с 01.02.2018 на имя Смешарики ГмбХ, Германия.	Заключение Коллегии Палаты по патентным спорам • Представленные материалы могут свидетельствовать о продвижении обозначения как такового, но не о его использовании в отношении заявленных товаров. • Приобретение обозначением «Смешарики» статуса общеизвестного товарного знака для товаров «фильмы мультипликационные» на имя иностранного лица – заявителя, не являющегося непосредственным обладателем исключительных прав на произведения (мультфильмы), проект в целом, будет противоречить сведениям о мультипликационном сериале, которые доводились до потребителей.

Судебная практика

№	Аргументы (отрывки)	Решение суда
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ООО «Невская косметика» №319921	- из статьи, размещенной на Интернет-сайте информационного агентства «РИА Новости», следует, что в 2011 году на рынке доля всей продукции заявителя, в том числе зубной пасты «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ» составляла 9 % - результаты социологического опроса, подготовленного ВЦИОМ, общество указывает на то, что 50% опрошенных респондентов ассоциирует продукцию, маркированную товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 319921, непосредственно с обществом, что свидетельствует о высокой степени узнаваемости самого общества как производителя зубной пасты «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ».	**СИП-350/2017: Сокращение объема производства=товар становится все меньше известен** - Роспатент обоснованно отметил очевидное сокращение объемов производства этой продукции, которые на «пике» (2002 год) достигали 108,7 млн. шт., а в 2014 году снизились до 38,8 млн. шт. - в 2011 году на российском рынке доля всей продукции заявителя, включая зубную пасту «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ», составила лишь 9%, из чего Роспатентом был сделан вывод о том, что зубная паста в данный период не могла иметь какого-либо решающего значения для соответствующего рынка товаров. - с 2012 года общество отказалось от продвижения своей продукции с помощью традиционных каналов коммуникации, к которым относятся, в частности, федеральные средства массовой информации, обеспечивающие наибольшее число потребителей, информированных о товарах, а стало осуществлять продвижение соответствующих товаров путем распространения рекламных материалов лишь в конкретных местах продаж товаров (в магазинах).
  ПАО «Газпром нефть» № 580617	Вывод Роспатента о том, что в материалах не проиллюстрировано постоянное использование знака в том виде, как он зарегистрирован, а в материалах дела имеются сведения об АЗС заявителя, в которых как форма составляющих элементов, так и их взаимное расположение отличаются от рассматриваемого знака (страница 5 заключения, являющегося приложением к оспариваемому решению), не свидетельствует о том, что до (31.12.2016) даты спорное или сходное с ним до степени смешение обозначение обществом не использовалось (суд с этим согласился: Роспатент не	**СИП-676/2017:** Суд согласился с тем, что Роспатент не полностью исследовал доказательства и что при их рассмотрении применил завышенные требования. Общеизвестность товарного знака может следовать не только из интенсивного его использования в какой-либо определенный период времени, **но и из иных обстоятельств, например, длительной, хорошо известной истории обозначения.** Обязать Роспатент повторно рассмотреть заявку.

	учел, что новый дизайн зарегистрирован как еще один товарный знак, и им не проведена оценка, различают ли потребители два дизайна как разные).	
ГУП «Петербургский метрополитен»	Заявитель не соглашается с выводом Роспатента о том, что критерий географического охвата деятельности заявителя в пределах одного города является основанием полагать, что товарный знак не известен на территории всей Российской Федерации. Город Санкт-Петербург является «туристической столицей» России с ежегодной посещаемостью большого количества туристов, помимо этого ежегодно в Санкт-Петербурге происходит естественная миграция населения, в связи с чем спорное обозначение широко известно потребителям пассажирских перевозок.	**СИП-437/2018**: Вывод Роспатента о том, что в данном случае определяющим является **географический критерий интенсивного использование товарного знака,** что предполагает его известность на территории всей Российской Федерации, а не только в рамках одного субъекта, **является ошибочным.** Обязать Роспатент повторно рассмотреть заявку.
 Red Bull GmbH № 789927	По мнению Роспатента, высокий процент указания компании "Red Bull GmbH" в качестве правообладателя в социологических опросах обусловлен лишь совпадением наименования правообладателя со словесным элементом данного товарного знака, а не фактическим знанием потребителя конкретной компании. Роспатент считает, что указанное обстоятельство подтверждается тем, что на открытый вопрос "как вы считаете, какая компания использует данный товарный знак для маркировки своих товаров?" 61 % российских респондентов ответил "Red Bull", а не "Red Bull GmbH", остальные респонденты затруднились ответить на данный вопрос либо назвали другие компании. Таким образом, Роспатент считает, что никто из опрошенных, отвечая на данный вопрос, не назвал правильное наименование правообладателя демонстрируемого им товарного знака.	**СИП-25/2019:** Судебная коллегия отмечает, что снижение объемов производства маркированного товара, а также иные факторы (например, существенное положение товара на рынке), могут быть учтены Роспатентом при оценке уровня известности знака, но только при мотивированной оценке обстоятельств того, как именно эпизодическое снижение показателей повлияло на известность заявленного обозначения.

UAZ ООО «Ульяновский автомобильный завод» ТЗ №200	Для вывода об общеизвестности знака правовое значение имеют его известность и узнаваемость широкими кругами потребителей и ассоциирование с источником происхождения товаров с использованием этого средства индивидуализации (а не с конкретным заявителем). Роспатент не вправе настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств дела. В некоторых случаях актуальность может иметь совокупность всех факторов, перечисленных в Совместной резолюции ВОИС, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. В отдельных случаях все факторы могут оказаться неактуальными, и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.	**СИП-556/2017:** Вывод Роспатента о том, что перечень видов доказательств общеизвестности товарного знака, содержащийся в пункте 3 статьи 17 Административного регламента о предоставлении Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Роспатента от 27.08.2015 N 602 (далее - Регламент), носит исчерпывающий характер, признан судом неверным, противоречащим как статье 6.bis Парижской конвенции и статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и самому подпункту 3 пункта 17 Регламента, в котором указано, что приведенный перечень возможных доказательств является примерным.
«Туполев» ПАО «Туполев»	Общество отмечает, что результаты такого социологического опроса свидетельствуют о том, что у потребителей сформировались и закрепились соответствующие действительности устойчивые ассоциации между обозначением «Туполев» и обществом: 89 % опрошенных правильно определяют общество, производящее товары под обозначением «Туполев». Еще 96 % респондентов полагает, что обозначение «Туполев» используется для маркировки воздушных транспортных средств, включая самолеты. Указанные результаты исследования явно подтверждают известность обозначения в качестве средства индивидуализации самолетов, которые производит общество.	**СИП-250/2018:** заявитель должен был доказать, что использование обозначений, содержащих элемент «Ту», в отношении товара 12-го класса МКТУ «самолеты», а также известность конструктора Туполева А.Н. повлияло на восприятие заявленного обозначения российским потребителем, в том числе на его известность на территории Российской Федерации. Отказ. Следующее заседание – 08.06.2020 г.

Дзе Жиллет Компани № 138	Продукция изготавливалась и вводилась в гражданский оборот в России другими лицами: ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл» по лицензии заявителя; Gillette Poland International Sp.z.o.o., Gillette (Shanghai) Ltd, Gillette UK Limited, Procter & Gamble Manufacturing Berlin GmbH и Procter & Gamble Operations Polska Sp.z.o.o (самостоятельные юридические лица, но входят в одну группу с заявителем)	**СИП-328/2013** Созвучность имени правообладателя и заявленного обозначения, а также принадлежащих заявителю идентичных товарных знаков не может считаться негативным фактором для определения общеизвестности заявленного обозначения «Gillette». Заявитель может как самостоятельно производить продукцию, так и поручать ее производство и (или) распространение третьим лицам, и при этом нет необходимости указывать на товаре информацию о производстве продукции под контролем заявителя. Зарегистрирован как общеизвестный (№ 138)
Ford Motor Company № 157	Заявителем не представлены доказательства интенсивного использования обозначения «Ford» до испрашиваемой даты, поскольку представленные сведения фактического характера исходят от аффилированных лиц компании.	**СИП–552/2014** Общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением. Зарегистрирован как общеизвестный (№ 157)
Соремартек С.А., Люксембург	Использование испрашиваемого обозначения после 2010 года осуществлялось ЗАО «Ферреро Руссия». Лицензионный договор Соремартек С.А., Бельгия, с ЗАО «Ферреро Руссия» зарегистрирован в 2011 году. Взаимосвязь компаний показана заявителем при помощи распечатки Консолидированной Финансовой отчетности на 31.08.2017. При этом в заявлении отмечается, что заявителем является компания, которая была выделена	**СИП-196/2019**: общеизвестность товарного знака может определяться не только в отношении конкретного производителя, но и в отношении иных лиц, входящих с ним в одну группу, если потребители ассоциируют этих лиц друг с другом. Также отклонен довод ведомства о том, что обозначение менялось со временем. Заявитель представил достаточное количество доказательств использования спорного

	из Соремартек С.А., Бельгия, в 2013 году, и является правопреемником последней. Роспатент отказал, потому что потребители ассоциируют обозначение не с его владельцем, а с группой компаний Ферреро, в том числе с лицензиатом «Ферреро Руссия». При этом Роспатент отклонил довод заявителя о том, что он входит в названную группу компаний.	обозначения в течение длительного периода времени именно в том виде, в котором оно заявлено.
О'КЕЙ ООО «О’КЕЙ»	Роспатент отказал в признании товарного знака со словесным обозначением "О'КЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным с 01.01.2016 на территории Российской Федерации в отношении товаров 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "услуги по розничной продаже товаров". Компания успешно обжаловала решение Роспатента в СИП.	**СИП-354/2017:** СИП обязал Роспатент пересмотреть отказ в признании общеизвестным товарного знака О'КЕЙ N 265651: • Не требуется наличие оказания этих услуг во всех субъектах Российской Федерации, критерием здесь выступает широкая известность используемого наименования именное у потребителей. Поэтому численность населения и его плотность проживания на определенной территории могут выступать критериями широкой известности в Российской Федерации, а не географический охват такого использования, исходя из неравномерной плотности и численности населения на территории Российской Федерации. • Роспатент не мотивировал свои выводы относительно того, по каким причинам вышеуказанные доказательства не могут свидетельствовать об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации.

КВН ТЗ №127 ТТО "АМИК"	Отказе в оспаривании признания обозначения КВН общеизвестным. Общество "ТТО "АМИК" является правообладателем общеизвестного товарного знака "КВН" по свидетельству Российской Федерации N 127. Обозначение "КВН" признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 08.11.2010 решением Роспатента от 30.01.2013 в отношении услуг 41-го класса "передачи развлекательные телевизионные; организация и проведение развлекательных игр-конкурсов" Международной классификации товаров и услуг. Общество "Группа 7" и Иванова Д.А. полагали, что регистрация общеизвестного товарного знака противоречит положениям ст. 1483 ГК РФ (ссылались, что товарный знак представляет собой название охраняемых объектов авторского права в виде известных для российского потребителя оригинальных литературных произведений).	**СИП-387/2019**: в удовлетворении возражения об оспаривании общеизвестного товарного знака отказано: • Ни Кодекс, ни Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.03.2000 N 38, не содержат конкретного и/или исчерпывающего перечня документов, необходимых для принятия решения об общеизвестности обозначения или товарного знака. • Известность товарного знака "КВН" была приобретена благодаря усилиям, творческим и финансовым вложениям правообладателя с 1995 года.