

**РЕШЕНИЕ**  
**Совета по вопросам интеллектуальной собственности**  
**при Председателе Совета Федерации**  
**Федерального Собрания Российской Федерации**

20 июня 2014 года

город Москва

**О проблемах регистрации, правовой охраны и**  
**использования товарных знаков**

Рассмотрев вопрос "О проблемах регистрации, правовой охраны и использования товарных знаков", Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Совет) **отмечает следующее.**

В современных условиях развития рыночных отношений и роста конкуренции среди производителей товаров и услуг возрастает значение товарного знака как эффективного средства индивидуализации. Расширение правоприменительной практики в указанной сфере сопровождается ростом количества судебных споров между хозяйствующими субъектами. В последнее время в федеральные органы государственной власти поступают обращения от представителей предпринимательского сообщества и общественных организаций по вопросу защиты прав на товарные знаки и необходимости урегулирования ряда проблем, связанных с их правовой охраной и использованием.

Одной из наиболее дискуссионных на сегодняшний день является проблема так называемых "советских" товарных знаков. Начиная с середины 1990-х годов ряд советских торговых марок был зарегистрирован в качестве товарных знаков на конкретных собственников, которые, в целях обеспечения монополии, гарантированной им как правообладателям таких знаков, стали преследовать в судебном порядке производителей, не связанных с ними лицензионными соглашениями. В результате предприятия, десятилетиями выпускавшие маркированную "советскими" товарными знаками продукцию, вынуждены выплачивать собственникам



указанных товарных знаков значительные денежные компенсации.

Вместе с тем необходимо отметить тот факт, что добросовестные правообладатели известных "советских" товарных знаков, вложив значительные средства в развитие и модернизацию производства, поддерживая высокое качество продукции, фактически не только не позволили конкретным торговым маркам исчезнуть, но и по сути дали им "новую жизнь". Немаловажно и то, что выпуск продукции под маркой "советских" товарных знаков, положительно зарекомендовавших себя на российском рынке, несколькими независимыми производителями зачастую приводит к снижению качества товара и дезориентации потребителя, что ведет к снижению спроса на эту продукцию.

Среди представителей делового и экспертного сообщества нет единого подхода к указанной проблеме, для ее решения на законодательном уровне предлагаются следующие варианты:

- аннулирование регистрации "советских" товарных знаков и их национализация;
- перевод "советских" товарных знаков в разряд коллективных;
- введение в отношении "советских" товарных знаков прав, аналогичных "праву преждепользования";
- законодательное закрепление нового типа товарных знаков — сертификационных товарных знаков и обеспечение с их помощью возможности использования многими производителями при сохранении уровня качества продукции.

Введение в отношении "советских" товарных знаков "права преждепользования" предусматривается проектами федеральных законов № 444256-6 "О внесении изменений в статью 1484 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и № 330577-6 "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О введении в действие части



четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", внесенными в Государственную Думу соответственно членами Совета Федерации А.А. Борисовым, В.И. Долгих, Т.В. Заболотной и др. и Законодательным Собранием Приморского края. Авторы указанных законопроектов предлагают законодательно закрепить за лицами, производившими до даты приоритета зарегистрированного позднее другим лицом товарного знака (но не позже 17 октября 1992 года) продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, право дальнейшего использования этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородной продукции.

Совет считает необходимым отметить, что введение таких норм вызовет ряд сложностей у законных правообладателей, нарушая стабильность сложившихся гражданско-правовых отношений в сфере оборота интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Кроме того, такой подход противоречит базовым положениям статьи 21 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), выполнение условий которого обязательно для всех участников ВТО, и, следовательно, неприемлем с точки зрения международных обязательств Российской Федерации.

Одновременно Совет отмечает, что современный уровень развития российского общества, средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей позволяет производителям быстро и эффективно создавать новые бренды, ориентированные как на российский, так и на международный рынок, что является более важным для устойчивого развития российской экономики. Продолжение "тиражирования" товарных знаков, сформировавшихся более чем 20 лет, напротив, приводит к снижению темпов развития рынка товаров и услуг.

Следующая проблема связана с использованием в качестве товарных



знаков "описательных" обозначений. Предоставление одной организации правовой охраны в качестве товарных знаков "описательных" обозначений, использование которых для информирования потребителей о составе, месте, свойствах и иных характеристиках производимых товаров возникает у нескольких производителей аналогичных товаров, оказывает негативное влияние на развитие российских промышленных компаний, создает возможности для недобросовестной конкуренции. Получив исключительное право на такой товарный знак, его владелец закрывает доступ товаров конкурента на рынок, изымает из оборота уже произведенный товар, добивается выплаты компенсации убытков, нанесенных использованием знака.

Возможный вариант решения этой проблемы, успешно применяющийся в международной практике законодательного регулирования в данной сфере (Великобритания, Германия), — уточнение действующей редакции пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в части установления, что натуралистическое изображение товара (например, изображения хлебцев для товара "хлеб", сосисок для товара "сосиски", конфет для "конфет" и т.д.) не может приобрести различительную способность.

Отдельная проблема в сфере правовой охраны и использования интеллектуальной собственности, требующая незамедлительного решения на законодательном уровне, возникла в связи с вхождением в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя. На сегодняшний день прекратили свое действие ранее зарегистрированные в Госпатенте Украины изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельства на знаки для товаров и услуг, возникла необходимость интеграции новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя в систему охраны интеллектуальной



собственности Российской Федерации. Основной вопрос, требующий решения, - судьба исключительных прав на объекты промышленной собственности, действовавших на территории Республики Крым на момент присоединения к Российской Федерации на основании официальных документов Украины.

Для решения данного вопроса созданной в рамках Совета рабочей группой по выработке предложений по урегулированию проблем, связанных с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков (далее - рабочая группа Совета) разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", направленный на признание действия исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также на товарные знаки и знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, удостоверенных официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя, установление упрощенных механизмов такого признания и инструментов разрешения возможных коллизий.

Отмечая многогранность и важность вопросов регистрации, правовой охраны и использования товарных знаков для развития российских промышленных предприятий, повышения качества предоставляемых ими товаров и услуг, Совет **решил**:

1. Учитывая неоднозначность проблемы "советских" товарных знаков и отсутствие единого подхода к ее решению, считать нецелесообразным принятие проектов федеральных законов № 444256-6 "О внесении изменений в статью 1484 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и № 330577-6 "О внесении изменения в статью 13 Федерального

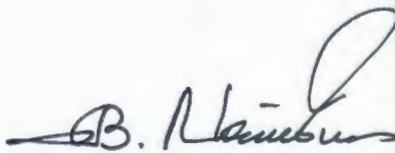
закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и рекомендовать Государственной Думе не поддерживать их принятие в первом чтении.

2. Поручить рабочей группе Совета совместно с Российской государственной академией интеллектуальной собственности с учетом международного опыта провести анализ действующего законодательства Российской Федерации, правоприменительной и судебной практики в части урегулирования конфликтов, связанных с вопросами регистрации, правовой охраны и использования "советских" товарных знаков, и представить предложения по итогам проведенного анализа на очередном заседании Совета.

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в действующую редакцию пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации уточняющих положений о невозможности приобретения различительной способности натуралистическими изображениями товара.

4. Поддержать концепцию и необходимость внесения подготовленного рабочей группой Совета проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и рекомендовать членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — членам Совета рассмотреть возможность внесения данного законопроекта в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной инициативы.

Председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания  
Российской Федерации



В.И. МАТВИЕНКО