



Петрова Мария Игоревна
Челябинский государственный университет
Институт права
Россия, Челябинск
masha_0609@list.ru
Petrova Maria Igorevna
Chelyabinsk State University
Institute of Law
Russia, Chelyabinsk

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация: в статье были рассмотрены проблемы, вызванные появлением нового результата интеллектуальной деятельности – географического указания. Проведено сравнение данного средства индивидуализации с наименованием места происхождения товаров, разработаны предложения по совершенствованию законодательства по вопросу их разграничения. Кроме того, анализ материалов судебной практики позволил обнаружить проблему соотношения товарного знака и географического указания, на основании чего было предложено внести дополнения в действующее законодательство.

Ключевые слова: объект гражданских прав, объект интеллектуальной собственности, результат интеллектуальной деятельности, средство индивидуализации, географическое указание, наименование места происхождения товара, товарный знак.

GEOGRAPHICAL INDICATION IN THE SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS: ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE



Annotation: the article considered the problems caused by the emergence of a new result of intellectual activity – geographical indication. The comparison of this means of individualization with the name of the place of origin of goods is carried out, Proposals for improving legislation on the issue of their differentiation are developed. In addition, the analysis of the materials of judicial practice revealed the problem of the relationship between a trademark and a geographical indication, on the basis of which it was proposed to amend the current legislation.

Key words: object of civil rights, the object of intellectual property, the result of intellectual activity, means of individualization, geographical indication, the name of the place of origin of the goods, trademark.

Стремительное развитие потребностей общества, усложнение структуры рынка, технологий существенным образом влияет на общественные отношения. Новые взгляды так или иначе приводят к изменениям в понимании объектов гражданского права, придают статус объектов новым явлениям. И это вызывает вопросы о том, как урегулировать такие отношения? Именно поэтому законодатель продолжает проводить реформу гражданского законодательства в сфере объектов гражданских прав. В рамках данной статьи представляется необходимым рассмотреть новеллы гражданского законодательства и подходы правоприменительных органов к регулированию отношений, возникающих по поводу объектов интеллектуальной собственности.

Гражданский кодекс Российской Федерации долгое время содержал положения о наименовании места происхождения товара как одного из средств индивидуализации. Вместе с тем, в юридической литературе исследователи зачастую высказывались о несовершенстве правовых норм в отношении данного объекта интеллектуальной собственности, поскольку они порождали проблему доказывания особых свойств наименования места происхождения товара и подтверждение этих свойств уполномоченными государственными органами [1, с. 688-689]. В связи с обозначенными трудностями, производители



зачастую не пытались подавать заявки на регистрацию данного результата интеллектуальной деятельности, поскольку шанс принятия такой заявки на регистрацию был мал.

В 2019 году законодатель, опираясь на международный и зарубежный опыт, расширил перечень средств индивидуализации: ввел в оборот географические указания [2]. Данная поправка была внесена с целью содействия развития региональных брендов. Согласно материалам, размещенным на официальном сайте Роспатента, на текущий момент зарегистрировано более двадцати географических указаний, например, «майкопский лимонад» для Республики Адыгея, «воронежское мороженое» для Воронежской области [3]. Для некоторых субъектов Российской Федерации зарегистрированы географические указания для нескольких видов региональных товаров (в частности, Краснодарский край, Калужская область). Кроме того, есть субъекты, у которых отсутствуют региональные бренды, например, Челябинская область.

Гражданский кодекс Российской Федерации под географическим указанием понимает «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)». Анализ данного определения позволяет утверждать о том, что географическое указание имеет большое сходство с наименованием места происхождения товара. При этом, отдельные авторы выделяют отличительные особенности, к числу которых можно отнести следующее [4, с. 6].

Прежде всего, для регистрации географического указания необходимо наличие обозначения, которое может быть выражено не только в словесной, но и в изобразительной или иной форме и должно связывать товар и регион происхождения. Кроме того, достаточно реализации лишь одной стадии изготовления товара в пределах указанной территории. Регистрация указанного



средства индивидуализации производится в отсутствие подтверждения особых свойств товара: достаточно наличие у такого товара качеств, репутации, которые вызывают ассоциацию о его происхождении именно с определенной территории.

Вместе с тем, не все авторы согласны, что географическое указание является самостоятельным средством индивидуализации. В частности, Э.П. Гаврилов полагает, что наименование места происхождения товара и географическое указание являются сходными объектами или даже единым объектом [5, с. 31].

Действительно, с приведенным мнением трудно не согласиться, поскольку определения понятий рассматриваемых средств индивидуализации во многом отражают друг друга, а основное различие сводится к необходимости подтверждения особых свойств товара. По этой причине представляется затруднительным определить, в отношении каких категорий товаров необходимо подтверждать особые свойства, а в отношении каких товаров для регистрации средства индивидуализации будет достаточно определенного качества, репутации или других характеристик.

Одним из вариантов решения возникшей проблемы может стать разработка органами исполнительной власти перечней категорий товаров, в отношении которых будет производиться регистрация наименования места происхождения товара и географического указания соответственно. Кроме того, допустимым решением представляется и изменение самих подходов к пониманию указанных средств индивидуализации с целью их большей независимости друг от друга, выделения иных критериев, по которым может производиться их разграничение. Возможным предложением по совершенствованию действующего законодательства в этой сфере может стать и объединение рассматриваемых категорий в одну, для регистрации которой будут предъявляться менее жесткие требования, в связи с чем будет более доступным содействие развитию региональных брендов.



Несмотря на непродолжительный период существования нового объекта интеллектуальной собственности, в правоприменительной практике уже начинают складываться определенные тенденции в регулировании отношений по поводу данного средства индивидуализации. В частности, анализ данных материалов позволил обнаружить еще одну проблему: противостояние географического указания коммерческому обозначению и товарному знаку.

По одной из категорий дел заявитель ошибочно полагал, что товарный знак является географическим указанием, в связи с чем может ввести потребителя в заблуждение по поводу происхождения товара именно с конкретной территории. В данном случае необходимо определить возможность наличия географического указания. В судебной практике были предложены критерии, свидетельствующие о невозможности выделения данного результата интеллектуальной деятельности: обширность территории, включающей в себя ряд крупных субъектов Федерации; употребление термина в устойчивых словосочетаниях в качестве указания на особенности объекта, не находящегося на какой-либо территории [6].

Следовательно, когда территория носит некое условное наименование (например, Сибирь), невозможно использование географического указания, в то время как регистрация товарного знака, содержащего данный словесный элемент, является правомерной и допустимой.

В правоприменительной практике встречаются ситуации, когда правообладатель убежден в незаконности использования зарегистрированного товарного знака, ссылаясь на включение словесного элемента, содержащегося в товарном знаке, на упаковках иных производителей, не учитывая, что имеет место географическое указание.

Например, «шуйское мыло» зарегистрировано в качестве географического указания. Данное словосочетание может ассоциироваться с производством или технологией производства мыла в Шуе, а нанесение на мыло слова «Шуйск», при отсутствии населенного пункта с соответствующим



наименованием, воспринимается как наименование вида мыла, поэтому исследуемые категории сходными не воспринимаются [7].

Следует обратить внимание, что в данном случае словесный элемент, заключенный в товарном знаке, может использоваться в другой части речи и быть самостоятельным средством индивидуализации – географическим указанием даже при регистрации товарного знака и географического указания в отношении одной и той же категории товаров. Поэтому сравниваемые объекты сходными до степени смешения не являются, а нарушение прав отсутствует.

Предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным при наличии в нем наименования зарегистрированного географического указания. Данный вывод судебных органов можно обосновать следующим. Входящий в состав оспариваемого обозначения словесный элемент, представляющий собой наименование географического объекта на территории Российской Федерации, способен вызвать у потребителя ассоциации с изготовителем товара и с его местонахождением, что может не соответствовать действительности, поскольку местом нахождения правообладателя товарного знака, являющегося производителем товара, в отношении которого действует оспариваемый товарный знак, будет являться другой город, расположенный на территории Российской Федерации [8].

В данном случае невозможна и регистрация географического указания вместо товарного знака, так как факт нахождения на территории географического объекта, указанного в товарном знаке, склада для хранения и реализации продукции, парка транспортных средств для ее развоза, а также факта осуществления деятельности в регионе по продвижению товара нельзя отнести к стадиям изготовления товара [9].

Иногда заявитель, желая зарегистрировать товарный знак в обход географическому указанию, утверждает, что определяющим в словесном товарном знаке будет являться элемент, не зарегистрированный в качестве географического указания.



При рассмотрении данной категории дел приводятся доводы о фантазийном характере словесного элемента, заключенного в товарный знак, при наличии действительно зарегистрированного географического указания, об ассоциациях, связанных с нахождением в комфортной среде, а не с конкретным местом изготовления продукции. Тем не менее, не вызывает сомнения что упоминание зарегистрированного географического указания в товарном знаке будет вводить потребителей в заблуждение, особенно, если имеет место сходство товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами, в отношении которых зарегистрировано географическое указание [10].

Таким образом, анализ материалов судебной практики иллюстрирует возможность регистрации товарного знака или географического указания по принципу старшинства: защите подлежит то право, которое возникло раньше.

Вместе с тем, есть и иная точка зрения, в силу которой при наличии старшего товарного знака приоритет необходимо отдавать географическому указанию, поскольку только с его помощью возможно решение таких задач, как охрана культурного наследия и поощрение местных промыслов [11, с. 154].

Представляется нецелесообразным отдавать предпочтение географическому указанию при наличии ранее зарегистрированного товарного знака. При таких условиях, выходило бы некое злоупотребление, когда изготовитель создавал в течение длительного периода положительную репутацию своему товару, а впоследствии иные производители завладели бы частью рынка.

Следует отметить, что некоторые исследователи считают допустимым использование товарного знака и географического указания одновременно, поскольку одни и те же слова используются в товарном знаке и географическом указании по-разному. Действительно, использование зарегистрированного географического указания в другой части речи на товарном знаке может не вводить потребителей в заблуждение, особенно, если рассматриваемые



средства индивидуализации зарегистрированы в отношении разных категорий товаров. Тем не менее, определенные риски в данном случае все же имеются.

В качестве предложений по совершенствованию действующего законодательства по соотношению товарных знаков и географических указаний можно предложить включение в ГК РФ ограничений регистрации товарных знаков, содержащих географические указания. Данная мера будет оказывать положительный эффект в том случае, если регистрация товарного знака при наличии сходного географического указания будет осуществляться в отношении однородной категории товаров, а не в отношении всех товаров.

Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что в настоящее время активно осуществляется реформирование гражданского законодательства, в частности, в сфере объектов гражданских прав. На примере интеллектуальной собственности было проиллюстрировано внесение изменений в нормативные правовые акты, касающиеся объектов гражданских прав. Так, в число результатов интеллектуальной деятельности вошли географические указания, в отношении которых уже начала складываться определенная практика.

Появление данного объекта интеллектуальной собственности вызвало некоторые вопросы, прежде всего, о необходимости его самостоятельного существования, о его соотношении с другими средствами индивидуализации: наименованием места происхождения товара и товарным знаком. От решения обозначенных проблем будет зависеть последующее функционирование общественных отношений с рассмотренными объектами интеллектуальной собственности. В настоящем исследовании было предложено внесение определенных изменений в нормативные правовые акты. Таким образом, можно заключить, что реформа гражданского законодательства является важной мерой, вызванной потребностями современного общества.

Список литературы:



1. Рузакова О.А., Гринь Е.С. Вопросы развития правового регулирования отношений, объектом которых выступают географические указания / О.А. Рузакова, Е.С. Гринь // Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2018. № 42. С. 685-699.
2. О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»: Федеральный закон от 26.07.2019 № 230 ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2019. № 30. Ст. 4132.
3. Субъекты Российской Федерации, для региональных товаров которых зарегистрированы географические указания (ГУ) и наименования мест происхождения товаров (НМПТ) [Электронный ресурс] // URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/regional-brands/regional-brands-map#2>.
4. Фомина Л. Шанс региональных брендов. Географическое указание - новый объект интеллектуальных прав / Л. Фомина // Финансовая газета, 2019. № 34. С. 5-7.
5. Гаврилов Э.П. Нужна принципиально новая правовая система для географических указаний и наименований мест происхождения товара / Э.П. Гаврилов // Хозяйство и право, 2020. № 5. С. 27-32.
6. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2021 № С01-1827/2021 по делу № СИП-829/2020 [Электронный ресурс] // URL: <https://ras.arbitr.ru/>.
7. Решение Арбитражного суда Ивановской области от 07.06.2021 г. по делу № А17-2667/2021 [Электронный ресурс] // URL: <https://ras.arbitr.ru/>.
8. Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2022 по делу № СИП-1196/2021 [Электронный ресурс] // URL: <https://ras.arbitr.ru/>.
9. Заключение Палаты по патентным спорам от 18.02.2022 г. (Приложение к решению Роспатента от 14.04.2022 по заявке № 2015710031)



[Электронный ресурс] // URL: https://fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-sobstvennosti-prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/140_42022.php.

10. Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2022 по делу № СИП-1197/2021 [Электронный ресурс] // URL: <https://ras.arbitr.ru/>.

11. Афанасьева Е.Г., Афанасьева Е.А. Географические указания и товарные знаки - конфликт или мирное сосуществование? / Е.Г. Афанасьева, Е.А. Афанасьева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал, 2018. № 04. С. 153-158.