

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СМЕШЕНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

PREVENTING TRADEMARKS CONFUSION IN RUSSIA AND ABROAD: THE RESULTS OF A COMPARATIVE RESEARCH

АЛЕКСЕЕВА

Ольга Ленаровна,

кандидат юридических наук, начальник
Центра мониторинга качества ФИПС

КАРАБАНОВА

Мария Геннадьевна,

главный государственный эксперт
по интеллектуальной собственности
отдела сопровождения предоставления
государственных услуг, относящихся
к средствам индивидуализации, ФИПС

Olga Alekseyeva,

Ph.D. in Law, Head of the Quality
monitoring department, The Federal
Institute of Industrial Property (FIPS)

Maria Karabanova,

Chief intellectual property examiner of the
Department for Supporting the Provision
of Public Services Related to the Means of
Individualization, The Federal Institute of
Industrial Property (FIPS)

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем регистрации товарных знаков, элементами которых являются ранее зарегистрированные товарные знаки других лиц. Рассмотрено правовое регулирование, направленное на предупреждение регистрации таких обозначений в качестве товарных знаков в Российской Федерации и за рубежом. Показаны отличия российского правового регулирования от зарубежного, а также отличия в применяемой методологии. Сделан вывод, что российское регулирование является уникальным в части нормы, предупреждающей регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, элементами которых являются ранее зарегистрированные товарные знаки других лиц. Подготовлены предложения по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: товарный знак, смешение знаков, оценка сходства, предупреждение смешения, вероятность смешения, законодательство ЕС.

ABSTRACT: THE ARTICLE IS DEVOTED TO THE STUDY OF THE PROBLEMS OF TRADEMARK REGISTRATION WHERE THE ELEMENTS ARE PREVIOUSLY REGISTERED TRADEMARKS OF THIRD PARTIES. THE ARTICLE CONSIDERS THE LEGAL REGULATION AIMED AT PREVENTING THE REGISTRATION OF SUCH DESIGNATIONS AS TRADEMARKS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD. THE ARTICLE SHOWS THE DIFFERENCES BETWEEN RUSSIAN AND FOREIGN LEGAL REGULATION, AS WELL AS DIFFERENCES IN THE METHODOLOGY USED. THE ARTICLE CONCLUDES THAT THE RUSSIAN LEGISLATION IS UNIQUE FROM THE POINT OF VIEW OF THE LEGAL NORM THAT PREVENTS THE REGISTRATION OF TRADEMARKS, ELEMENTS OF WHICH WERE PREVIOUSLY REGISTERED AS TRADEMARKS OF THIRD PARTIES. PROPOSALS FOR IMPROVING LEGISLATION HAVE BEEN PREPARED.

Keywords: trademark, confusion of trademarks, assessment of trademark similarity, prevention of confusion, likelihood of confusion, EU legislation

ВВЕДЕНИЕ

В Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, комбинированные, объемные и другие обозначения или их комбинации при условии соответствия такого обозначения требованиям, предусмотренным статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Кодекс). Такие обозначения как объекты права могут быть созданы неоднократно и независимо друг от друга разными лицами, что определяет необходимость применения регистрационной системы признания исключительных прав на них [1]. Одним из ключевых требований, предъявляемых к заявляемым на регистрацию обозначениям, является требование, установленное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, направленное на предупреждение столкновения прав владельцев товарных знаков и смешения (спутывания) товаров, маркированных товарными знаками, потребителями. Данное требование можно назвать классическим и основополагающим для законодательства о товарных знаках, так как оно базируется на п. 1 ст. 6 *quinquies* в Парижской конвенции¹. Однако развитие отечественной методологии привело к ограниченному толкованию положений этой нормы.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Пункт 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает, что товарный знак **не должен быть тождественным или сходным до степени смешения** с товарными знаками, уже зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации или охраняемыми в Российской Федерации, в силу международных соглашений в отношении тех же или однородных товаров.

Методология оценки сходства (знаки сходны до степени смешения либо не до степени смешения?), фактически сохранившаяся до настоящего времени², была разработана

При экспертизе во внимание принимаются только существенные элементы обозначений и товарных знаков, влияющие на формирование общего впечатления.

в отечественной практике регистрации товарных знаков более 30 лет назад [2]. Экспертам рекомендовалось устанавливать, какие именно компоненты двух сравниваемых обозначений сходны, какова роль того или иного сходного компонента в комбинированном обозначении. При сходстве со «старшим» знаком второстепенного, несущественного компонента «младшего» комбинированного обозначения «старший» товарный знак рекомендовалось не рассматривать как препятствующий регистрации «младшего» в качестве товарного знака. Если же «старший» товарный знак оказывался сходным с существенным, основным компонентом анализируемого заявленного обозначения, данное обстоятельство предлагалось рассматривать как препятствие для регистрации заявленного обозначения.

Отечественная методология оценки сходства знаков, как и зарубежная, моделирует восприятие знака потребителем³ исходя из того, что потребитель при покупке товара не склонен рассматривать его упаковку [3]. Прогнозируется восприятие потребителя, обладающего средним уровнем знаний, подготовки [4], с учетом того, что он запоминает лишь существенные элементы упаковки, влияющие на ее восприятие в целом. Поэтому при экспертизе во внимание принимаются только существенные элементы обозначений и товарных знаков, влияющие на формирование общего впечатления.

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ

Случаи, когда в заявленное обозначение включен в качестве несущественного элемента зарегистрированный ранее на имя другого лица товарный знак либо сходное с ним обозначение, считаются сложными. Эксперт понимает, что

¹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная от 2 октября 1979 г. // rospatent.gov.ru

² Приказ директора ФИПС от 20 января 2020 г. № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов».

³ Пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного суда РФ 23 сентября 2015 г.)

Новая норма должна была применяться в тех случаях вхождения «старшего» товарного знака в композицию заявленного обозначения («младшего» товарного знака), когда пункт 6 статьи 1483 Кодекса не может воспрепятствовать регистрации.

такой элемент не определяет восприятие заявленного обозначения в целом, и поэтому методология, разработанная для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в таких случаях неприменима. Однако одновременно игнорировать наличие чужого товарного знака эксперт считает неправильным.

Действительно, регистрация такого «младшего» обозначения может привести к смешению знаков на рынке. При беглом осмотре упаковки товара потребитель фактически может не заметить на ней «старший» товарный знак, и его наличие не создаст угрозу смешения товарных знаков при покупке. Однако это не означает, что смешение знаков не возникнет, если потребитель захочет внимательнее изучить информацию о товаре после его покупки, например, изучая сведения о товаре дома. Вероятность такого смешения тем выше, чем известнее «старший» товарный знак, чем выше его различительная способность. Причем смешение будет происходить не в связи со сходством знаков, упаковок с ранее зарегистрированным товарным знаком в целом, а в связи со сходством «старшего» знака с элементом «младшего» знака [5].

В качестве модельных (придуманных) примеров можно представить упаковки шоколада российских производителей ООО «Кондитерская фабрика «Верность качеству» и Кондитерский концерн «Бабаевский», на периферии или в центре которых расположен словесный элемент *Lindt*, сходный до степени смешения с товарным знаком *Lindt*, с приоритетом от 30 августа 1968 г., принадлежащим швейцарскому производителю шоколада (международная регистрация № 348017).

Представим, что такие упаковки заявлены на регистрацию в Роспатент (рис. 1, 2). Отказать в регистрации в качестве товарных знаков каждой из упаковок, включающих товарный знак *Lindt*, со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 Кодекса, невозможно, так как ни первая, ни вторая упаковки не могут быть признаны сходными до степени смешения с товарным знаком *Lindt*. Однако ущемление интеллектуальных прав обладателя товарного знака *Lindt* в данном случае было бы очевидным.



Рис. 1



Рис. 2

Таким образом, редакция нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса, предусматривающая оценку **сходства** знаков, и методология ее применения, базирующаяся на буквальном толковании нормы, привели к тому, что под действие нормы не попадают случаи, когда заявленное обозначение или оспариваемый «младший» товарный знак включают охраняемый «старший» товарный знак, не влияющий на восприятие обозначения («младшего» товарного знака) потребителем в целом.

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ

Попытки разрешить методологическую проблему были сделаны впервые в конце 2000-х. Было предложено осуществлять оценку охраноспособности «младших» обозначений с использованием другого основания для отказа, а именно путем оценки его способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара⁴. Было предложено учитывать, что если элемент «младшего» товарного знака занимает в этикетке «автономное» положение и воспринимается как «старший» товарный знак, его следует рассматривать в качестве элемента, способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара и/или изготовителя товара.

Однако такой подход подвергался критике [6], [7] в связи с тем, что так называемое «абсолютное» основание о запрете введения потребителей в заблуждение, которое должно быть связано «с внутренними свойствами обозначения и не зависеть от прав других лиц», «искусственно» применялось к случаям, когда затрагивались интеллектуальные права обладателя «старшего» объекта права, то есть тогда, когда нужно было применять основания «относительные».

Позднее, в 2014 году для решения описанной проблемы столкновения прав на товарные знаки в Кодекс⁵ была включена новая норма пункта 10 статьи 1483, которая налагает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначений, элементами которых являются товарные знаки других лиц, а также охраняемые фирменные наименования, коммерческие обозначения, географические указания и наименования мест происхождения товара, объекты авторского права, имена известных лиц, их факсимиле или портреты. Норма явилась новым относительным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. По замыслу законодателя новая норма должна была применяться в тех случаях вхождения «старшего» товарного знака в композицию заявленного обозначения («младшего» товарного знака), когда пункт 6 статьи 1483 Кодекса не может воспрепятствовать регистрации.

Следует, однако, признать, что редакция нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса у законодателя получилась избы-

⁴ Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30 ноября 2009 г. № 170 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки»; приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство». Тексты приказов официально опубликованы не были.

⁵ Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

точно лаконичной, не содержащей оговорок, поясняющих, о каких элементах заявленного обозначения идет речь, то есть об обособленных незначительных или о любых, в том числе влияющих на общее впечатление, либо не оставляющих следа в памяти. Из нормы неясно, как должно соотноситься применение норм п. 6 и п. 10 ст. 1483 Кодекса в случае вхождения в «младший» знак «старшего» знака. В каких случаях следует применять п. 6 ст. 1483 Кодекса, а в каких – п. 10 ст. 1483 Кодекса. В связи с отмеченными обстоятельствами норма в 2020–2021 гг. подверглась критике участниками правоприменительного процесса [8], [9]. Вместе с тем постепенно, по мере накопления опыта подходы к применению пункта 10 статьи 1483 Кодекса стали приобретать более ясные очертания.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

В ходе проведения в ФИПС НИР по теме «Исследование проблемных вопросов, возникающих при применении правовой нормы о запрете на включение в состав товарного знака охраняемого средства индивидуализации другого лица», шифр 4-ПО-2022 (далее НИР 4-ПО-2022)⁶ было установлено, что, несмотря на то что практика применения нормы еще не единообразна и отличается не только внутри подразделений ФИПС, но и между соответствующими инстанциями (Центр товарных знаков и промышленных образцов ФИПС, Центр «Палата по патентным спорам» ФИПС и Суд по интеллектуальным правам), общие подходы к оценке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса усмотреть можно. Сделан вывод, что сходство позиций всех трех инстанций правоприменительного процесса проявляется в том, что ключевыми условиями применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, а не пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются:

- несходство «старшего чужого» товарного знака и заявленного обозначения («младшего» товарного знака) в целом;
- элемент, включенный в заявленное обозначение или в «младший» товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения со «старшим» товарным знаком, не должен влиять на общее впечатление, производимое заявленным обозначением или «младшим» товарным знаком;
- самостоятельность (обособленность) включенного в заявленное обозначение или «младший» товарный знак элемента, тождественного или сходного до степени смешения со «старшим» товарным знаком;
- восприятие потребителями включенного в заявленное обозначение или «младший» товарный знак элемента, тождественного или сходного со «старшим» товарным знаком в качестве товарного знака другого лица.

Следует, однако, признать, что ни в пункте 10 статьи 1483 Кодекса, ни в подзаконных актах, ни в Руководстве ТЗ 2020 эти подходы не сформулированы. В связи с этим целесообразно вспомнить позицию Конституционного Суда Российской Федерации в отношении недостаточно полно и ясно изложенных норм, согласно которой «неоднозначность, неясность и недосказанность правового регулирования неизбежно препятствуют адекватному

уяснению его содержания и предназначения, допускают возможность неограниченного усмотрения публичной власти в процессе правоприменения»⁷.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (1-й ПУТЬ)

В результате проведенных исследований практики применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса в рамках НИР 4-ПО-2022 подготовлены предложения по внесению изменений в пункт 10 статьи 1483 Кодекса, в пункт 49 Правил ТЗ⁸ и в Руководство ТЗ 2020 в виде проектов НПА, учитывающих в том числе подходы Суда по интеллектуальным правам.

Скорректированная норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса может иметь следующий вид⁹:

ЭЛЕМЕНТ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ЗАЯВЛЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ В «МЛАДШИЙ» ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ТОЖДЕСТВЕННЫЙ ИЛИ СХОДНЫЙ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ СО «СТАРШИМ» ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ, НЕ ДОЛЖЕН ВЛИЯТЬ НА ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИЛИ «МЛАДШИМ» ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ.

«10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, **самостоятельными элементами которых, не влияющими на общее впечатление, производимое знаком в целом,** являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи».

Предложенные изменения потребуют внесения изменений в пункт 49 Правил ТЗ, который может быть изложен, например, в следующей редакции:

«49. На основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение **самостоятельных, не влияющих на общее впечатление, производимое знаком в целом, элементов,** являющихся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц, географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленными образцами, указанными в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

⁷ Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 29-П, от 2 июня 2015 г. № 12-П, от 19 июля 2017 г. № 22-П, от 25 февраля 2019 г. № 12-П, от 9 июля 2020 г. № 34-П и др.

⁸ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждены приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 г. № 770 – [Электронный ресурс] – URL: <https://base.garant.ru/71166768/> (дата обращения: 04.04.2022).

⁹ Здесь и далее изменения выделены курсивом.

⁶ Руководитель НИР 4-ПО-2022 О. Л. Алексеева, ответственный исполнитель М. С. Назин, ответственный соисполнитель М. Г. Карабанова, исполнители – Е. И. Нарамовская, И. В. Елизаров, М. С. Руженцева, Е. Э. Шиманский.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке.

В случае поступления обращения третьего лица в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1493 Кодекса, содержащего доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 8 и 9 статьи 1493 Кодекса, также устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение **самостоятельных, не влияющих на общее впечатление, производимое знаком в целом, элементов**, являющихся охраняемыми в соответствии с Кодексом фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями других лиц, а также объектами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

При сравнении самостоятельного, не влияющего на общее впечатление, производимое знаком в целом, элемента заявленного обозначения с товарными знаками других лиц, имеющими более ранний приоритет, оценивается вероятность восприятия потребителями такого элемента как товарного знака, принадлежащего другому лицу, зависящая в том числе от:

- **взаимосвязи такого элемента с другими элементами заявленного обозначения;**
- **степени различительной способности товарного знака другого лица;**
- **длительности использования товарного знака другого лица и его репутации;**
- **степени внимательности потребителей, обычно проявляемой при покупке товаров определенного вида;**
- **наличия у другого лица серии товарных знаков, объединенных общим с заявленным обозначением элементом.**

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса».

В рамках НИР 4-ПО-2022 особое внимание было уделено судебной практике, которая, как известно, привносит определенность в гражданско-правовые отношения. Общие нормы законодательства, примененные судом в конкретной ситуации, детализируются в судебных актах, которые помогают определить наиболее целесообразный путь развития правового регулирования¹⁰.

Несмотря на то что российская правовая система не является прецедентной, решения Суда по интеллектуальным правам в части формирования практики применения законодательства о товарных знаках, в том числе в части применения нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса, играют, без преувеличения, главенствующую роль. В связи с этим следует обратить внимание на то, что Суд по интеллектуальным правам полагает, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке. Суд указывает на необходимость выявить, есть ли в заявленном обозначении два и более самостоятельных элемента, не ограничиваясь при этом исключительно математическим подсчетом слов, изобразительных элементов, а принимая во внимание их единство, «сцепленность» или разрозненность.

Важно также, что Суд по интеллектуальным правам последователен в своем мнении о необходимости устанавливать именно вероятность смешения элемента «младшего» знака с «чужим старшим» товарным знаком, которое возникает не только за счет сходства обозначений и однородности товаров, на чем сделан акцент в методологических документах, но также за счет целого ряда других факторов, таких как, например, длительность использования «старшего» товарного знака, его узнаваемость и репутация. Суд по интеллектуальным правам применяет в данном случае пункт 162 Постановления № 10¹¹. Соответствующие рекомендации по результатам НИР 4-ПО-2022 предложено внести в Руководство ТЗ 2020.

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Нельзя также не отметить, что в рамках НИР 4-ПО-2022 было исследовано зарубежное законодательство, в том числе законодательство Австралии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Республики Корея, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Южно-Африканской Республики, Японии, США и Европейского союза (всего 19 национальных законов и региональное законодательство ЕС) с целью выявления аналогов нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса и исследования подходов к решению проблемы, наличие которой привело к включению в Кодекс нормы пункта 10 статьи 1483.

В результате изучения зарубежного опыта установлено, что российская норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса является уникальной. В зарубежном законодательстве (за исключением законодательства Армении) аналоги этой нормы не выявлены. Положения о запрете введения потребителя в заблуждение (абсолютные основания для отказа) к ситуации использования в «младшем» знаке «старшего» знака также системно не применяются. С целью предупреждения регистрации товарных знаков, элементами которых являются «старшие» товарные знаки других лиц, применяются нормы, аналогичные российской норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

¹⁰ Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2021 г. по делу № СИП-836/2020; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2021 г. № С01-1846/2021 по делу № СИП-430/2021; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. № С01-1937/2020 по делу № СИП-591/2020; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2022 г. № С01-2058/2021 по делу № СИП-859/2020; Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2021 г. по делу № СИП-836/2020; Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2022 г. по делу № СИП-1209/2021; Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2022 г. по делу № СИП-209/2022.

¹¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Существенным отличием норм, предупреждающих смешение знаков, и практики их применения за рубежом является нацеленность зарубежного регулирования и правоприменения **на прогноз смешения, а не на выявление сходства знаков как такового и однородности услуг как таковой.**

Такой подход ясно проявлен в регулировании, установленном нормой пункта 1 (b) статьи 4 Директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза 2015/2436 (ЕС) от 16 декабря 2015 года о сближении законов государств-членов, касающихся товарных знаков (далее – Директива ЕС).

Согласно пункту 1 (в) статьи 4, товарный знак не подлежит регистрации, а в случае регистрации подлежит признанию недействительным в случае, если:

«(а) он идентичен более раннему товарному знаку, а товары или услуги, для которых товарный знак подан или зарегистрирован, идентичны товарам или услугам, для которых более ранний товарный знак охраняется;

(б) если из-за его идентичности с более ранним товарным знаком или сходства с ним, а также идентичности или сходства товаров или услуг, охватываемых этими товарными знаками, существует вероятность того, что общественность запутается; вероятность смешения включает вероятность ассоциации с более ранней торговой маркой».

Таким образом, законодательство ЕС нацелено на предупреждение регистрации товарных знаков, появление которых на рынке приведет к **«возникновению вероятности того, что общественность запутается».** При этом **«вероятность смешения включает вероятность ассоциации с более ранним товарным знаком».**

Риск смешения должен выступать специальным условием охраны; его оценка зависит от многих факторов, в частности, от известности знака на рынке.

Использование такого подхода позволяет предупреждать регистрацию «младших» товарных знаков, включающих «старший» товарный знак или сходное с ним обозначение в качестве элемента, не влияющего на восприятие обозначения в целом, если наличие такого элемента создает **вероятность смешения знаков, включая вероятность ассоциации со «старшим» товарным знаком.**

При этом преамбулой Директивы ЕС в части пункта 16 предусмотрено, что «понятие сходства надлежит интерпретировать, исходя из риска смешения. Исключение вероятности риска смешения должно выступать специальным условием предоставления охраны; его оценка зависит от многих факторов, в частности, от известности знака на рынке, от ассоциации, которая может возникать между знаком и используемым или зарегистрированным обозначением, от степени сходства между знаком и обозначением и между обозначаемыми ими товарами или услугами».

Вектор развития правоприменительной практики европейских стран и Евросоюза и, как следствие, закрепляемых в специальных актах (руководствах) методологических подходов формируют судебные решения. Европейские

ДАЖЕ НЕДОМИНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ ОБРАТИТЬ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ВЫЗВАТЬ У НЕГО АССОЦИИИ С БОЛЕЕ РАННИМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ДРУГОГО ЛИЦА.

суды не отрицают вероятности возникновения смешения между товарными знаками за счет включения в «младший» из них в качестве недоминирующего элемента товарного знака другого лица.

Такой подход базируется на тезисе о том, что даже недоминирующий элемент в определенных условиях может обратить на себя внимание потребителя и вызвать у него ассоциации с более ранним товарным знаком другого лица. За счет ассоциации у потребителя сложится представление о том, что перед ним товар, произведенный лицом, состоящим в экономических или деловых отношениях с владельцем товарного знака, включенного в обозначение, которым маркирован товар. Подходы к прогнозированию смешения за счет ассоциаций, аналогичные европейским, выявлены в законодательстве и методологии США, Индии, ЮАР.

Таким образом, в зарубежной практике проблема включения в заявляемое обозначение («младший» знак) товарного знака другого лица («старшего» знака) решается при оценке вероятности смешения «младшего» и «старшего» знаков независимо от того, является ли «старший» знак доминирующим либо недоминирующим элементом «младшего» знака, то есть в рамках нормы, являющейся аналогом российской нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Зарубежная методология, основанная на судебной практике, предлагает при оценке вероятности смешения обозначений определять вероятность того, установит ли потребитель соответствующих товаров связь между сравниваемыми «младшим» и «старшим» знаками.

Вывод о вероятности смешения «младшего» и «старшего» знаков за рубежом, в рамках применения нормы, аналогичной российской норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса, будет сделан, если при восприятии «младшего» знака потребитель не просто «вспомнит» о «старшем» знаке, а скорее всего сочтет, что между их владельцами существует экономическая, деловая связь, отношения спонсорства и т.п.

Вероятность смешения в связи с ассоциациями при этом ставится в зависимость от того, насколько этому способствует внутренняя структура самого заявленного обозначения, включающего в качестве спорного элемента товарный знак другого лица. В частности, оценке подлежит степень «сцепленности» элементов заявленного обозначения, степень различительной способности спорного элемента обозначения, степень его оригинальности, художественной проработки, семантической яркости, степень известности «старшего» товарного знака и его репутация, степень внимательности покупателей, проявляемая обычно при выборе товаров определенного вида, что иллюстрируют приведенные ниже примеры. Вместе с тем универсальной методологии действий при оценке вероятности смешения зарубежные документы не приводят, указывая, что каждый случай рассматривается с учетом особенностей конкретного дела.

ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Пример 1-й

Так, например, в 2016 году Суд общей юрисдикции Европейского союза рассматривал дело¹² Monster Energy Company (США) против Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Против заявки компании Hot-Can Intellectual Property Sdn Bhd (Малайзия) на регистрацию товарного знака Европейского союза¹³ (рис. 3) подал оппозицию правообладатель товарных знаков с более ранним приоритетом (Monster Energy Company), но EUIPO – Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза ее отклонило, признав «старшие» товарные знаки¹⁴, в том числе следующие знаки: (рис. 4, 5, 6) не сходными с заявленным на регистрацию знаком. Всего было противопоставлено десять «старших» товарных знаков, представляющих собой или включающих изобразительный элемент в виде «следа от когтей», из которых в свете исследуемой проблемы наибольший интерес представляет противопоставление первого из указанных знаков.



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Рассматривая дело, суд обратил внимание на основополагающий принцип, согласно которому «глобальная оценка вероятности путаницы... должна основываться на общем впечатлении, производимом знаками, и при этом следует принимать во внимание, в частности, их отличительные и доминирующие элементы. Восприятие знаков средним потребителем товаров или услуг, о которых идет речь, играет решающую роль в глобальной оценке вероятности путаницы. В связи с этим среднестатистический потребитель обычно воспринимает товарный знак в целом и не занимается анализом его различных деталей». Однако тут же было сделано важное уточнение: «Оценка сходства между двумя товарными знаками означает нечто большее, чем просто изъятие только одного компонента составного¹⁵ товарного знака и сравнение его с другим знаком. Напротив, сравнение должно проводиться путем изучения каждого из рассматриваемых товарных знаков в целом, что, однако, не означает, что общее впечатление, производимое составным товарным знаком, при определенных обстоятельствах не может зависеть от одного или нескольких его компо-

Суд пришел к выводу о том, что изобразительный элемент в виде трех волнистых линий не относится к доминирующим элементам оспариваемого обозначения.

нентов». Следуя процитированным принципам, суд пришел к выводу о том, что изобразительный элемент в виде трех волнистых линий не относится к доминирующим элементам оспариваемого обозначения. Далее суд проанализировал связь этого изобразительного элемента с другими компонентами заявленного обозначения и отметил, что наличие в обозначении слова hot («горячий») позволяет «понять смысл трех волнистых линий как обозначение тепла, исходящего в данном случае из открытой банки». При этом следует отметить, что противопоставлялись заявленному обозначению товарные знаки, представляющие собой или включающие следы (царапины) от когтей.

Суд также указал на графическую связь элемента в виде трех волнистых линий со словесным элементом HotoGo: – «три волнистые линии изображены соответствующим оттенком серого, в котором представлены словесные элементы Ho (светло-серый), to (серый) и Go (темно-серый)», исходя из чего суд делает важнейший вывод: «таким образом, эти волнистые линии интегрированы в знак в целом и, что касается цвета, ассоциируются со словесным элементом HotoGo, который, по крайней мере, так же визуальнo важен, как и волнистые линии».

Суд также уделит внимание динамике сравниваемых элементов и товарных знаков и отметил, что «визуальное исполнение более ранних товарных знаков создает впечатление энергичного «разреза» вниз, в то время как линии на заявленном обозначении создают впечатление пара, плавно поднимающегося вверх. Таким образом, сравниваемые элементы демонстрируют значительные различия».

Суд, таким образом, указал на отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет.

Правообладатель последних, однако, апеллировал к известности, высокой узнаваемости и репутации своих товарных знаков, которые, по его мнению, должны быть приняты во внимание при разрешении спора. В ответ на эти доводы компании Monster Energy Company суд отметил, что для того, чтобы более раннему товарному знаку была предоставлена более широкая охрана в соответствии со статьей 8 (5) Регламента № 207/2009 ЕС¹⁶, должен быть выполнен ряд условий.

Во-первых, должен быть зарегистрирован более ранний товарный знак, который, как утверждается, имеет репутацию. Во-вторых, этот знак и знак, на который подается заявка, должны быть идентичными или похожими. В-третьих, он должен иметь репутацию в Европейском союзе в случае более раннего товарного знака ЕС, или в соответствующем государстве-члене в случае более раннего национального товарного знака. В-четвертых, использование заявленного

¹² Case T-407/15: Judgment of the General Court of 20 October 2016 – Monster Energy v EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) (OJ C, C/454, 05.12.2016, p. 24, CELEX: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015TA0407>)

¹³ <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000011418101>

¹⁴ <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000009491093>;

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000008463879>;

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000011154739>

¹⁵ Мы привыкли называть такие товарные знаки комбинированными

¹⁶ Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version). Опубликован в Официальном журнале Европейского союза, серия L, N 78, 24.3.2009, стр. 1–42.

знака без должной причины должно приводить к риску того, что может быть использовано несправедливое преимущество в отношении отличительного признака или репутации более раннего товарного знака или что это может нанести ущерб отличительному признаку или репутации более раннего товарного знака. Поскольку эти условия являются совокупными, невыполнение одного из них является достаточным для того, чтобы сделать положение статьи 8 (5) Регламента № 207/2009 ЕС неприменимым.

Поскольку суд пришел к выводу, что сравниваемые знаки сходными не являются, то довод о том, что ранним товарным знакам может быть предоставлена более широкая охрана в целях сохранения их репутации, был отклонен.

Пример 2-й

Другой интересный относительно свежий случай¹⁷ столкновения товарных знаков – это Société des Produits Nestlé S.A (Швейцария) против Amigüitos pets & life, SA (Испания), активно освещался в интернет-блогах зарубежных юридических компаний^{18, 19, 20}.



Рис. 7



Рис. 8

Швейцарская компания Nestlé, правообладатель словесного товарного знака **ONE**²¹, подала оппозицию против товарного знака²² (рис. 7) испанской компании Amigüitos pets & life, поданного в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ, большая часть которых относится к ветеринарным препаратам и кормам для животных.

Компания Nestlé утверждала, что существует вероятность путаницы потребителями, а также усматриваются признаки недобросовестного использования более раннего, очень известного словесного товарного знака ONE, принадлежащего компании Nestlé, с 2013 года охраняемого в ЕС, для товаров «корма для животных» и используемого, например, следующим образом:

ЕUIPO поддержало оппозицию, однако позднее дело рассматривал суд, где выводы были изменены. Компания Amigüitos pets & life выиграла в суде первой инстанции. Суд посчитал, что вероятность смешения (спутывания) очень низка, обратив внимание на то, что репутация товарного знака

Суд указал, что товары для ухода за животными и корма обычно приобретаются «с полки» и покупатели воспринимают упаковки таких товаров визуально.

ONE (а не PURINA ONE!) не доказана. Кроме того, суд указал, что товары для ухода за животными и корма обычно приобретаются «с полки» и покупатели воспринимают упаковки таких товаров визуально, что важно принять во внимание при оценке вероятности смешения двух обозначений.

Решение суда было отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение в Апелляционную палату EUIPO. Основные дискуссии, можно с уверенностью полагать, развернутся по вопросам о том, насколько значительна различительная способность и репутация товарного знака ONE, существует ли такая репутация сама по себе, вне товарного знака PURINA ONE, и способны ли потребители усмотреть в заявленном обозначении со словами THE ONLY ONE товарный знак ONE компании Nestlé.

Пример 3-й

Еще одним делом, связанным с проблемой включения чужого товарного знака в заявляемое на регистрацию обозначение, стало дело также с участием компании Nestlé. На этот раз против компании Foodstuffs Co. LLC (ОАЭ), которая в 2018 году подала на регистрацию в Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности заявку на словесный товарный знак TIFFANY CRUNCH N CREAM²³. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Компания Nestlé подала оппозицию против регистрации товарного знака, мотивированную наличием прав на словесный товарный знак CRUNCH²⁴, имеющий более ранний приоритет и охраняемый в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, который полностью включен в заявленное обозначение.

В удовлетворении оппозиции швейцарским ведомством по интеллектуальной собственности было отказано. Суд поддержал это решение²⁵.

Суд отметил, что, согласно сложившимся прецедентам, полное включение товарного знака в другой товарный знак приводит к их смешению. Однако это правило неприменимо в тех случаях, когда включаемый словесный элемент настолько сливается с прочими элементами нового знака, что этот словесный элемент теряет свою индивидуальность и начинает выполнять в новом знаке второстепенную (подчиненную) роль. По мнению суда, слово CRUNCH в обозначении TIFFANY CRUNCH N CREAM вызывает у целевой аудитории потребителей шоколада и шоколадных кондитерских изделий представление²⁶ о характеристиках этого товара – CRUNCH (англ. – хруст), CRUNCH N CREAMY – хрустящий и нежный, хрустящий и кремовый. Суд пришел к выводу о том, что слово

¹⁷ Case T-616/20: Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 17 November 2021. Société des produits Nestlé SA v European Union Intellectual Property Office. (<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249407&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&id=5593548>)

¹⁸ ONE vs. figurative mark THE ONLY ONE: CFI ruled against Nestlé, <https://legal-patent.com/trademark-law/one-vs-figurative-mark-the-only-one-cfi-ruled-against-nestle/>

¹⁹ ONE vs. figurative mark THE ONLY ONE: CFI ruled against Nestlé, <https://legal-patent.com/trademark-law/nestle-wins-in-trademark-dispute-one-renewed-euipo-examination-flawed/>

²⁰ Nestlé's one is not the only one..., <https://trademarkblog.kluweriplaw.com/2020/01/31/nestles-one-is-not-the-only-one/>

²¹ <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000012460275>

²² <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000015385719>

²³ <https://branddb.wipo.int/en/brand/CH502018000050871>

²⁴ <https://branddb.wipo.int/en/brand/CH501991000001792>

²⁵ Постановление Федерального административного суда Швейцарии от 17 июня 2020 г. по делу № 100169, CH 383'439 CRUNCH / CH 716'742 TIFFANY CRUNCH N CREAM, <https://jurispub.admin.ch/publiw/pub/cache.jsf?displayName=B-6222/2019&decisionDate=2020-06-17>

²⁶ Суд употребил термин «аллюзия»

CRUNCH в обозначении TIFFANY CRUNCH N CREAM обладает низкой степенью различительной способности, а внимание потребителей сосредоточено на элементе с высокой степенью различительной способности – TIFFANY. На этом основании сделан вывод об отсутствии вероятности смешения товарных знаков. Ни декларируемая репутация товарного знака CRUNCH, ни длительность его использования (товарный знак охраняется с 1991 года) не повлияли на вывод.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (2-й путь)

Изучение зарубежного опыта нормотворчества и правоприменения в рамках НИР 4-ПО-2022 привело к мысли о том, что возможен альтернативный вариант дальнейшего развития законодательства, направленный на преодоление проблем применения нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса. С учетом зарубежной практики подготовлены дополнительные предложения в виде проектов нормативных правовых актов, предусматривающие упразднение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, внесение изменений в пункт 6 статьи 1483 Кодекса, в пункт 41 Правил ТЗ, в Руководство ТЗ 2020.

Второй путь предполагает следование международному опыту и применение критерия «вероятности смешения» при оценке охраноспособности заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений по относительным основаниям. Предлагается гармонизировать российские нормы, препятствующие смешению товарных знаков на рынке (пункт 6 статьи 1483 Кодекса), с аналогичной нормой европейского права по пункту 1 (в) статьи 4 Директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза 2015/2436 (ЕС) от 16 декабря 2015 года о сближении законов государств-членов, касающихся товарных знаков [49]. Такой подход позволит отойти от восприятия нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нормы, предназначенной только для оценки буквального подобия сравниваемых обозначений, и расширить ее толкование, а также позволит упразднить уникальную отечественную норму пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Потребуется также корректировка пунктов 8, 9 статьи 1483 Кодекса, пункта 49 Правил ТЗ 2015 и пункта 7 Руководства ТЗ 2020.

В случае выбора второго пути целесообразно изложить редакцию пункта 6 статьи 1483 Кодекса следующим образом:

«6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков **обозначения, если в результате их использования возникнет смешение:**

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ОТНОШЕНИИ ОДНОРОДНЫХ ТОВАРОВ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ С СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ТАКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2) с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками».

Кроме того, при упразднении пункта 10 статьи 1483 Кодекса потребуется внести изменения в подпункты 8 и 9 статьи 1483 Кодекса:

«8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, **если в результате их использования возникнет смешение** с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

«9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА НОРМОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РАМКАХ НИР 4-ПО-2022 ПРИВЕЛО К МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО ВОЗМОЖЕН АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами, а также в случаях, когда такие объекты включены в обозначение, заявленное на регистрацию, в качестве его **самостоятельных, не влияющих на общее впечатление, производимое знаком в целом, элементов**».

Необходимости вносить изменения в пункт 7 статьи 1483 Кодекса не имеется, 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.

Уточнения в пункт 6 статьи 1483 Кодекса повлекут необходимость внесения изменений в пункт 41 Правил, новая редакция которого может быть изложена следующим образом:

«41. Смещение обозначения и товарного знака возможно, если:

- **обозначение может восприниматься потребителями в качестве товарного знака другого лица, так как обозначения тождественны,**
- **несмотря на отдельные отличия обозначения от товарного знака в целом, потребитель может полагать, что обозначение принадлежит тому же лицу или связанному с ним лицу, так как обозначения сходны.**

Вероятность смещения товарного знака и обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. Сходство обозначений для отдельных их видов определяется с учетом требований пунктов 42–44 настоящих Правил.

Смещение возможно также в случаях, когда заявленное обозначение включает товарный знак другого лица в качестве самостоятельного обособленного элемента, не влияющего на общее впечатление, производимое обозначением в целом, в результате чего у потребителей может возникнуть представление о наличии коммерческой или деловой связи между заявителем и правообладателем товарного знака другого лица, не соответствующее действительности.

При определении возможного смещения заявленного обозначения и товарного знака другого лица оцениваются также такие обстоятельства как:

- **используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;**
- **длительность и объем использования товарного знака правообладателем;**
- **степень известности, узнаваемости товарного знака;**
- **степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);**
- **наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим с заявленным обозначением элементом;**
- **доказательства фактического смещения заявленного обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара».**

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предлагаемые два альтернативных варианта внесения изменений в Кодекс, подготовленные в рамках НИР 4-ПО-2022, выносятся на обсуждение профессионального сообщества.

Оба варианта позволяют достичь определенности в регулировании гражданско-правовых и административных отношений, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам, включающим элементы, которые предположительно являются тождественными или сходными до степени смешения со «старшими» охраняемыми товарными знаками других лиц. Первый вариант нацелен на дальнейшее совершенствование специальной российской нормы, второй – учитывает опыт ЕС и других развитых стран.

Авторский коллектив, силами которого проведены исследования, с благодарностью примет отзывы и комментарии, касающиеся сделанных предложений по дальнейшему развитию российского законодательства о товарных знаках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / В.А. Дозорцев; Исследовательский центр частного права. – Москва: Статут, 2003. – 413 с.
2. Руководство по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки / ВНИИ государственной патентной экспертизы. – Москва: ВНИИПИ, 1990. – 97 с.
3. Lunsford, Julius R. Jr. (1949) The Unwary Purchaser in Unfair Trade Cases // Mercer Law Review: Vol. 1: No. 1, Article 4. – URL: https://digitalcommons.law.mercer.edu/jour_mlr/vol1/iss1/4
4. Товарные знаки в России: (Справочное пособие для предпринимателей) / В.В. Орлова, Р.С. Восканян, А.Д. Корчагин. – Тольятти: «Довгань», 1995. – 58 с.
5. Алексеева О.Л. Проблемы регистрации обозначений, включающих товарные знаки других лиц // Патенты и лицензии. – 2023. – № 5. – С. 2–12.
6. Товарный знак: основания для отказа в регистрации / А.Д. Корчагин, С.А. Горленко. – Текст: непосредственный // Патенты и лицензии. – 2004. – № 8 – С. 3–7.
7. Рабец А.П. О некоторых аспектах применения основания для отказа в регистрации товарному знаку в связи с его ложностью либо способностью вводить потребителя в заблуждение // Юридическая наука и практика. – 2018. – Т. 14. – № 3. – С. 5–12. – <https://doi.org/10.25205/2542-0410-2018-14-3-5-12>.
8. Яхин Ю. Сходство и вхождение: трудности разграничения оснований для отказа в регистрации товарного знака / В сб. докл. II международной конференции «Интеллектуальные права: вызовы XXI века». 10–14 ноября 2020 г. / Под ред. Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко. – Томск, 2020.
9. Бутенко С.В. О системном толковании пункта 10 статьи 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2021. – № 11. – С. 7–14. ★