

УДК 347.772

# АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СХОДНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

## ANALYSIS OF THE PRACTICE OF REGISTERING TRADEMARKS WHEN A SIMILAR DESIGNATION IS IDENTIFIED ON THE INTERNET

**ЛИТВИНЦЕВА****Екатерина Игоревна,**

начальник отдела экспертизы заявок  
на товарные знаки Сибирского  
центра ФИПС

**ПЕСТИН****Андрей Андреевич,**

государственный эксперт  
по интеллектуальной собственности  
2-й категории отдела экспертизы  
заявок на товарные знаки  
Сибирского центра ФИПС

**Ekaterina Litvintseva,**

Head of Trademark application examination  
department of Federal Institute of Industrial  
Property

**Andrey Pestin,**

2nd category state expert of intellectual  
property of Trademark application  
examination department of Federal  
Institute of Industrial Property

*Аннотация:* В статье рассмотрено применение пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации во время проведения экспертизы товарного знака на основании данных, полученных из сети Интернет. Особое внимание уделено актуальной правоприменительной практике Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам.

*Ключевые слова:* товарный знак, интеллектуальная собственность, Гражданский кодекс, сеть Интернет, регистрация товарного знака, ввод в заблуждение как основание для отказа.

**ABSTRACT: THE ARTICLE CONSIDERS THE APPLICATION OF PARAGRAPH 3 OF ARTICLE 1483 OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE EXAMINATION OF A TRADEMARK ON THE BASIS OF DATA OBTAINED FROM THE INTERNET. PARTICULAR ATTENTION IS PAID TO THE CURRENT LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF THE PATENT DISPUTES CHAMBER AND THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS COURT.**

**Keywords:** *trademark, intellectual property, Civil code of the Russian Federation, Internet, trademark registration, misrepresentation as grounds for refusal.*

В эпоху глобализации вопрос правовой охраны интеллектуальной собственности становится одной из важнейших задач современного мира. Стремительно развивающаяся мировая экономика сделала из объектов интеллектуальной собственности товары, имеющие материальную ценность. Под интеллектуальной собственностью следует понимать совокупность прав на нематериальные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставлена правовая охрана [1]. Объект интеллектуальной собственности – это нематериальное благо, имеющее пользу с социальной и экономической точки зрения.

Распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности приносит непосредственную прибыль как самому правообладателю, так и лицам, использующим эти права в своих коммерческих целях.

Актуальность темы обусловлена тем, что цифровое пространство создало новый облик экономики и в том числе это касается использования товарных знаков в предпринимательской деятельности в сети Интернет.

Обзор некоторых научных статей, связанных с использованием товарного знака в интернете и вопросами его охраны, позволяет проследить следующие темы исследований. Использование товарного знака в сети Интернет рассматривается со стороны правовой охраны товарного знака, конфликта интересов правообладателей доменного имени, сайта и товарного знака [6–8]. В настоящей статье исследуется вопрос предоставления правовой охраны заявленному обозначению, а именно его регистрации в качестве товарного знака, при наличии сходных до степени смешения и тождественных обозначений во всемирной паутине. Эта тема требует более глубокого и детального исследования, поскольку затрагивает интересы как потребителей, так и производителей товаров и услуг.

Во время исследования были использованы такие методы, как эмпирический, статистический метод и системный анализ, в частности подробно рассмотрены решения Палаты по патентным спорам (далее – ППС) и Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).

Что же представляет собой товарный знак (знак обслуживания) (далее – товарный знак) как объект интеллектуальной собственности и в чем особенность его охраны? Определение товарного знака закреплено в статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в которой сказано, что товарным знаком является любое обозначение, способное индивидуализировать товары или

услуги предпринимателей, подкрепленное государственным свидетельством на такой знак.

Одна из основных функций товарного знака в современной экономике связана с конкурентоспособностью. Так как товарный знак индивидуализирует товары или услуги, то его наличие и известность, закрепленная за определенным производителем, создает некую «репутацию» ему и «качество» продукта или услуги, то есть передает потребителю информацию, которая превращается в особый фирменный стиль компании, означающий престиж, статус. В свою очередь, это ведет к увеличению рыночной стоимости предприятия, инвестиционной привлекательности и в целом к повышению конкурентоспособности и устойчивости на рынке.

## **В эпоху глобализации вопрос правовой охраны интеллектуальной собственности становится одной из важнейших задач современного мира.**

Следует отметить, что в условиях глобализации экономики вопрос защиты интеллектуальных прав, связанных с товарными знаками, обостряется быстроразвивающейся цифровизацией, единым экономическим пространством и общедоступностью глобальной сети Интернет. Защита интеллектуальных прав включает действия правообладателя, которые направлены на восстановление положения, существовавшего до нарушения или оспаривания его интеллектуальных прав, и совершаются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, либо правоприменительную деятельность уполномоченных государством органов.

Таким образом, мы подходим к вопросу рассмотрения особенностей экспертизы обозначений, поданных на регистрацию в качестве товарного знака, в ходе проведения которой были выявлены сходные и тождественные обозначения в сети Интернет.

Для того чтобы обозначение могло полноценно выполнять функции товарного знака, российским гражданским законодательством устанавливается перечень критериев, которым должно соответствовать каждое обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака. Данные критерии приводятся в ст. 1483 ГК РФ, построенной по принципу указания на те обозначения, которым не может быть предоставлена правовая охрана.

## АБСОЛЮТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА КАК ТАКОВОГО ИЛИ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, МОЖЕТ ЛИ КОНКРЕТНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ФУНКЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА.

В свою очередь, в юридической литературе такие критерии также принято именовать критериями охраноспособности товарного знака, которые классифицируются на абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака [2].

Абсолютные основания для отказа позволяют установить условия действительности товарного знака как такового или ответить на вопрос, может ли конкретное обозначение выполнять функции товарного знака. Данные основания содержат в себе такие критерии охраноспособности, как: 1) наличие у обозначения различительной способности; 2) отсутствие неправомерного включения в обозначение государственных символов и знаков, наименований международных и межправительственных организаций, их символов и знаков, знаков отличия; 3) отсутствие у обозначения способности ввести потребителя в заблуждение; 4) непротиворечие обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Следовательно, каждое обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, должно полностью соответствовать приведенным абсолютным критериям охраноспособности товарного знака.

Относительные основания для отказа позволяют предотвратить возможное нарушение исключительных прав третьих лиц, являющихся правообладателями сходных обозначений. В данном случае обозначение рассматривается относительно уже существующих прав третьих лиц, в связи с чем относительные критерии охраноспособности товарного знака направлены на защиту частных интересов отдельных лиц и не касаются защиты интересов потребителей в целом.

В пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ установлено одно из абсолютных оснований для отказа, касающееся запрета в предоставлении правовой охраны обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. При оценке обозначения на соответствие данному запрету осуществляется анализ обозначения на предмет наличия в нем элементов, указывающих на определенного изготовителя или способных породить в сознании потребителя представление об определенном изготовителе<sup>1</sup>. Стоит отметить, что сама по себе способность обозначения или его элементов ввести потребителя в заблуждение не является очевидной и носит вероятностный характер<sup>2</sup>.

Дело в том, что непосредственный ввод потребителя в заблуждение осуществляется в процессе использования товарного знака в обороте, а до этого момента он носит лишь предположительный и умозрительный характер, о чем свидетельствует наличие в рассматриваемой норме права слова «способными» [3].

В этой связи способность обозначения или его элементов ввести потребителя в заблуждение определяется не через прямое ложное указание, а посредством ассоциативного ряда, который может возникнуть у потребителя при восприятии им обозначения, вызывая у него определенные представления о товаре и его изготовителе, которые не соответствуют действительности [4]. Актуальная правоприменительная практика исходит из того, что под способностью ввести потребителя в заблуждение следует понимать наличие в обозначении таких элементов, которые могут создать в сознании потребителя искаженное представление о товаре и его изготовителе и тем самым способны повлиять на решение потребителя [5].

В большинстве случаев применение данного основания для отказа является необходимым в ситуации, когда заявленное на регистрацию обозначение воспроизводит или имитирует обозначение, которое не зарегистрировано в качестве товарного знака, но в то же время ранее использовалось в обороте иным изготовителем. В результате использования обозначения в обороте у потребителя может сложиться определенная ассоциативная связь в отношении обозначения и изготовителя товаров, который ранее уже начал использовать в обороте данное обозначение для индивидуализации своих товаров. В свою очередь, наличие ранее сложившегося у потребителя ассоциирования обозначения с иным изготовителем может повлиять на последующее определение им источника происхождения товаров. По этой причине попытка заявителя зарегистрировать обозначение, являющееся тождественным или сходным с обозначением, которое ранее использовалось в обороте иным изготовителем, может закончиться для заявителя отказом в предоставлении правовой охраны, поскольку экспертиза вправе квалифицировать такое обозначение в качестве способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Как правило, в процессе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, сведения о наличии сходного обозначения, ранее использовавшегося в обороте иным изготовителем, выявляются посредством поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующих обращений от третьих заинтересованных лиц в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1493 ГК РФ. Вместе с тем такого рода сведения принимаются во внимание в случае их документального подтверждения различными выписками из уставов организаций, товарных накладных, гражданско-правовых договоров, в которых фигурировало соответствующее обозначение, информацией из СМИ и т. п.

Помимо этого, независимо от поступления обращений, предусмотренных абз. 3 п. 1 ст. 1493 ГК РФ, в рамках проведения проверки заявленного обозначения на его соответствие абсолютным критериям охраноспособности экспертиза осуществляет самостоятельное исследование различных открытых источников информации, среди которых наибольшее значение в силу своей доступности

<sup>1</sup> Приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128 «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» [Электронный ресурс] // URL: <https://www1.fips.ru/documents/guidelines/rucov-tz.pdf> (дата обращения: 15.07.2023). Режим доступа: свободный.

<sup>2</sup> Приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39 (ред. от 06.07.2001) «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» // Документ опубликован не был. – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru>, платный (дата обращения: 15.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

и востребованности имеют источники, размещенные в сети Интернет<sup>3</sup>. Одновременно анализ практики регистрации товарных знаков и последующей правоприменительной практики показывает, что применение пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ имеет ряд особенностей и нюансов, которые необходимо учитывать при применении данного основания для отказа в случае обнаружения в сети Интернет сведений об использовании сходного обозначения лицом, отличным от заявителя.

Актуальная правоприменительная практика по спорам, касающимся установления правомерности применения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, основывается на том, что одного выявления сайта со сходным обозначением или незначительных информационных сведений в сети Интернет о лице, использующем сходное обозначение, недостаточно для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по причине его способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Указанный вывод следует из того, что дата подачи обозначения на регистрацию в качестве товарного знака может предшествовать введению в оборот иным изготовителем товаров, маркируемых сходным обозначением, однако данного факта недостаточно для констатации того, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Помимо непосредственного введения в оборот товаров со сходным обозначением предшествующим производителем важно установить возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем [7]. Вместе с тем ссылка на выявленный интернет-сайт, подтверждающий одно лишь введение в оборот товаров со сходным обозначением иным лицом, – недостаточное основание для констатации способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В одном из дел в ППС рассматривалось возражение ООО «Концерн Русич» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721847, принятое по результатам проведения экспертизы заявленного обозначения. В частности, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака было мотивировано несоответствием обозначения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, поскольку включенный в состав заявленного обозначения элемент «Р-Проект» воспроизводил обозначение, используемое компанией ООО «Р-Проект» для индивидуализации однородных услуг, что подтверждалось ссылкой на соответствующий интернет-сайт. Коллегия ППС отметила, что в данном случае в решении экспертизы способность обозначения вводить потребителя в заблуждение обусловлена только присутствием в сети Интернет до даты приоритета спорного обозначения сайта компании ООО «Р-Проект», на котором размещена информация о предложении услуг по проектированию объектов электроэнергетики, при этом

коллегия ППС обратилась к архивной копии приведенного интернет-сайта и пришла к выводу, что между размещением соответствующей информации на сайте и датой приоритета спорного обозначения прошло менее месяца. По истечении такого короткого срока у среднего потребителя не может сформироваться устойчивая ассоциативная связь между спорным обозначением и компанией ООО «Р-Проект», что в данном случае не может служить надлежащим доказательством для применения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ<sup>4</sup>.

В другом аналогичном деле коллегией ППС рассматривалось возражение заявителя на решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020744783. Решение экспертизы было мотивировано пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ и указанием на то, что включенный в состав заявленного обозначения элемент OGONEK воспроизводит обозначение, используемое индивидуальным предпринимателем для индивидуализации

**Для правомерной констатации способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров недостаточно выявления незначительной по своему объему информации в сети Интернет об ином изготовителе, нежели заявитель, и приведения соответствующей ссылки на выявленный сайт такого изготовителя.**

однородных товаров и услуг, что подтверждается ссылкой на соответствующий интернет-сайт, а также документами, приведенными в обращении индивидуального предпринимателя (сведения о регистрации доменного имени в 2020 году, договоры комиссии и товарные накладные за 2020 год). При этом коллегия ППС обратила внимание на то, что все представленные документы датируются 2020 годом. Кроме того, датой подачи заявленного обозначения является 19.08.2020, а дата размещения информации о продукции индивидуального предпринимателя на приведенном интернет-сайте приходится на 18.02.2020. Следовательно, товар индивидуального предпринимателя появился на шесть-семь месяцев ранее даты подачи заявленного обозначения, поэтому, по мнению коллегии ППС, такой срок использования обозначения является незначительным для вывода о формировании у среднего потребителя за указанный промежуток времени устойчивой ассоциативной связи между словесным элементом OGONEK и индивидуальным предпринимателем<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Заключение Палаты по патентным спорам от 25.02.2021 (Приложение к решению Роспатента от 26.03.2021 по заявке № 2019721847) «Об отмене решения Роспатента и регистрации товарного знака» // Документ опубликован не был. – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru>, платный (дата обращения: 16.07.2023). Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

<sup>5</sup> Заключение Палаты по патентным спорам от 19.04.2022 (Приложение к решению Роспатента от 03.06.2022 по заявке № 2020744783/33) «Об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака» // Документ опубликован не был. – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.07.2023). Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

<sup>3</sup> Приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128 «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» [Электронный ресурс] // URL: <https://www1.fips.ru/documents/guidelines/ruscov-tz.pdf> (дата обращения: 15.07.2023). Режим доступа: свободный.

## Способность обозначения ввести потребителя в заблуждение в первую очередь основывается на наличии сложившейся у среднего потребителя устойчивой ассоциативной связи в отношении определенного обозначения и изготовителя.

Приведенные примеры правоприменительной практики подтверждают, что для правомерной констатации способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров недостаточно выявления незначительной по своему объему информации в сети Интернет об ином изготовителе, нежели заявитель, и приведения соответствующей ссылки на выявленный сайт такого изготовителя. Способность обозначения ввести потребителя в заблуждение в первую очередь основывается на наличии сложившейся у среднего потребителя устойчивой ассоциативной связи в отношении определенного обозначения и изготовителя, при этом такая устойчивая ассоциативная связь, как правило, складывается постепенно и не может возникнуть в течение короткого промежутка времени. В свою очередь, в правоприменительной практике также встречаются примеры правомерного установления устойчивой ассоциативной связи между обозначением и ранее использовавшим его изготовителем.

В одном из дел коллегией ППС рассматривалось возражение, поданное заявителем на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021786580 с приоритетом от 23.12.2021. В ходе проведения экспертизы было выявлено, что заявленное обозначение I LOVE CRAFT воспроизводит обозначение, используемое индивидуальным предпринимателем в отношении однородных услуг 36-го, 41-го классов МКТУ. Данные сведения подтверждались ссылкой на интернет-сайт индивидуального предпринимателя, ютуб-канал, группу в социальных сетях, статьи, в которых раскрывались сведения об услугах, оказываемых индивидуальным предпринимателем. Кроме того, от индивидуального предпринимателя также поступило обращение в порядке ст. 1493 ГК РФ, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям действующего законодательства. В результате анализа имеющейся информации коллегия ППС пришла к выводу, что индивидуальный предприниматель с 2014 года использует обозначение I LOVE CRAFT для индивидуализации деятельности по обучению навыкам работы с кожаными изделиями. В связи с этим регистрация обозначения I LOVE CRAFT на имя заявителя будет ассоциироваться с услугами индивидуального предпринимателя, то есть способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128 «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» [Электронный ресурс] // URL: <https://www1.fips.ru/documents/guidelines/rucov-tz.pdf> (дата обращения: 15.07.2023). Режим доступа: свободный.

В другом деле в ППС было подано возражение на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «ПАРИЗЬЕН PARISIEN» по заявке № 2020765338 в отношении услуг 43-го класса МКТУ. В результате проведения экспертизы было установлено, что обозначение «ПАРИЗЬЕН PARISIEN» не соответствует положениям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, поскольку анализ информации из сети Интернет позволил экспертизе сделать вывод о том, что указанное обозначение воспроизводит название известного ресторана французской кухни, расположенного в Москве и оказывающего услуги в сфере общественного питания в течение 13 лет. Одновременно данный вывод был основан на анализе значительного количества информации и подкреплен соответствующими ссылками на интернет-сайт ресторана с информацией о нем, архивную статью из журнала за 2007 год о ресторане и его владельце, ссылку на интервью с владельцем ресторана. Кроме того, коллегия ППС дополнительно учла, что в целом сеть Интернет достаточно насыщена информацией о данном ресторане, в т. ч. до даты подачи заявки, что свидетельствует о его функционировании в течение длительного периода времени и приобретении им известности. В итоге коллегия ППС признала обоснованным отказ в предоставлении правовой охраны обозначению «ПАРИЗЬЕН PARISIEN» в отношении части услуг 43-го класса МКТУ, связанных со сферой общественного питания. Однако для остальной части услуг 43-го класса МКТУ, связанных с обеспечением временного проживания и прокатом предметов, необходимых для временного проживания, коллегия ППС сочла возможным предоставление правовой охраны спорному обозначению ввиду отсутствия сведений о том, что в отношении данной части услуг у потребителей возникла и сохранилась ассоциативная связь с каким-либо лицом, оказывающим однородные услуги под сходным обозначением<sup>7</sup>.

Таким образом, правомерная констатация способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров требует объективного анализа как можно большего количества достоверной информации из сети Интернет. Наличие у среднего потребителя ассоциативной связи между обозначением и иным изготовителем, использовавшим его в обороте до даты подачи заявки, в частности, подтверждается длительностью использования обозначения в обороте, упоминанием об обозначении в рекламе и СМИ, а также высокой степенью насыщенности интернет-пространства информацией об использовании этого обозначения соответствующим изготовителем. Совокупный и объективный анализ данных сведений может свидетельствовать об известности обозначения и возможности возникновения у среднего потребителя правдоподобных ассоциаций в отношении соответствующего обозначения.

В рассмотренных примерах оценка способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров проводилась в отношении российских изготовителей и связанных с ними русскоязычных сайтов. Однако сеть Интернет является крайне обширным источ-

<sup>7</sup> Приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39 (ред. от 06.07.2001) «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» // Документ опубликован не был. – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru>, платный (дата обращения: 15.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

ником информации, в котором также могут встречаться сайты иностранных изготовителей, использующих для индивидуализации своих товаров и услуг обозначения, сходные с обозначениями, подаваемыми на регистрацию в качестве товарных знаков в Российской Федерации. В такой ситуации возникает вопрос правильной оценки имеющейся информации об иностранном изготовителе и принятии верного решения о необходимости применения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ со ссылкой на такого иностранного изготовителя.

В одном из дел ППС по результатам проведения экспертизы заявленного на регистрацию обозначения SORMEC по заявке № 2022715392 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны в отношении всех заявленных товаров и услуг 7, 12, 37-го классов МКТУ. Решение об отказе было мотивировано тем, что обозначение SORMEC воспроизводит обозначение, используемое итальянской компанией SORMEC s.r.l. для индивидуализации однородных товаров – морских кранов и специального подъемного оборудования для нефтегазовых, военно-морских и торговых судов. При этом коллегией ППС было поддержано решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению, поскольку анализ общедоступной информации из сети Интернет показал, что товары иностранной компании широко представлены на территории Российской Федерации, в связи с этим у российского потребителя, деятельность которого связана с судостроением, при восприятии обозначения SORMEC может возникнуть правдоподобная ассоциативная связь с указанной итальянской компанией. В свою очередь, данный вывод был подкреплен ссылками на целый ряд российских сайтов, на которых предлагалась к продаже продукция компании SORMEC s.r.l. Кроме того, было отмечено обилие информации в русскоязычном сегменте о компании SORMEC s.r.l. в качестве производителя различного грузоподъемного оборудования, предназначенного для установки на суда. Исходя из этой информации средний российский потребитель – адресат соответствующих товаров и услуг – знаком с товарами итальянской компании, использующей обозначение SORMEC, в связи с чем регистрация сходного обозначения на территории Российской Федерации на иное лицо, не связанное с компанией SORMEC s.r.l., способна ввести потребителя в заблуждение относительно источника происхождения однородных товаров<sup>8</sup>.

Аналогичное решение об отказе в предоставлении правовой охраны было поддержано коллегией ППС касательно обозначения MONTE GRANDE по заявке № 2020711869 в отношении товаров 33-го класса МКТУ. Экспертизой была дана ссылка на иностранную компанию «Azienda agricola Graziano Prà», сайт которой содержал информацию только на английском и итальянском языках. Однако коллегия ППС отметила, что в заключении экспертизы также содержалось достаточное количество ссылок на российские сайты, на которых предлагалась к продаже алкогольная продукция компании «Azienda agricola Graziano Prà», маркированная

обозначением MONTE GRANDE. Также посредством исследования архивных копий сайтов с указанной информацией была установлена длительность размещения этой информации. На основании этого коллегией ППС был отмечен факт информированности российского потребителя о продукции компании «Azienda agricola Graziano Prà» под обозначением MONTE GRANDE в течение длительного периода времени, а также ее доступности, в связи с чем был сделан вывод о способности обозначения MONTE GRANDE вызывать правдоподобные ассоциации с иным источником происхождения товаров, нежели заявитель<sup>9</sup>.

Таким образом, для того чтобы определить наличие ассоциативной связи между заявленным на регистрацию обозначением и иностранным изготовителем, использующим сходное обозначение для индивидуализации однородных товаров и услуг, в первую очередь необходимо установить факт использования соответствующего обозначения на территории Российской Федерации, а также его известность российскому потребителю. Такая информация может подтверждаться наличием на российских сайтах предложений к продаже товаров, произведенных иностранным изготовителем и маркируемых соответствующим обозначением, длительностью размещения такой информации, насыщенностью русскоязычного интернет-сегмента сведениями

**При этом коллегией ППС было поддержано решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению, поскольку анализ общедоступной информации из сети Интернет показал, что товары иностранной компании широко представлены на территории Российской Федерации.**

о соответствующем изготовителе и используемом им обозначении.

При недостаточном количестве такой информации наличие ассоциативной связи между обозначением и соответствующим иностранным изготовителем едва ли может быть установлено.

К примеру, в одном из дел экспертизой было отказано в предоставлении правовой охраны знаку SENWA по международной регистрации № 1211208 в отношении всех товаров и услуг 9, 37, 42-го классов МКТУ. Отказ был мотивирован пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ и ссылкой на интернет-сайт мексиканской компании Senwa Mobile, осуществляющей деятельность в сфере телефонов и услуг связи. Однако коллегия ППС признала отказ экспертизы необоснованным, поскольку на приведенном сайте имеются только реквизиты компании Senwa Mobile, при этом не представляется возможным установить фактическую деятельность данной компании, а также дату размещения информации на сайте. Кроме того, приведенный сайт не является русскоязычным.

<sup>8</sup> Заключение Палаты по патентным спорам от 13.04.2023 (Приложение к решению Роспатента от 31.05.2023 по заявке № 2022715392/33) «Об отказе в государственной регистрации товарного знака» // Документ опубликован не был. – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 17.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

<sup>9</sup> Заключение Палаты по патентным спорам от 13.09.2021 (Приложение к решению Роспатента от 20.09.2021 по заявке № 2020711869) «Об отказе в государственной регистрации товарного знака». – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 17.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

## ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ЗАЯВЛЕННОГО НА РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО КОНКРЕТНЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ДРУГОЙ КОМПАНИИ, ВЫЯВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

В связи с этим коллегия ППС пришла к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания того, что обозначение SENWA может быть известно российскому потребителю и будет исключительно или главным образом ассоциироваться с мексиканской компанией<sup>10</sup>.

Похожее решение было принято в СИП, в котором рассматривался отказ в предоставлении правовой охраны обозначению «КАРГОНЕТ» по заявке № 2013736522 в отношении услуг 39-го класса МКТУ по причине его сходства с обозначением CARGONET норвежской компании, сайт которой был выявлен экспертизой в сети Интернет. Вместе с тем СИП признал данный отказ недействительным и указал на отсутствие подтверждения факта осуществления деятельности норвежской компанией на территории России. Также СИП отметил, что приведенный сайт норвежской компании выполнен на иностранном языке, в то время как в России государственным языком является русский. На основании этого СИП констатировал, что данное обозначение незнакомо российскому потребителю, а потому вероятность возникновения у российского потребителя ассоциации между этим обозначением и норвежской компанией стремится к нулю<sup>11</sup>.

Приведенные примеры подтверждают ранее сделанный вывод о том, что само по себе выявление сходного обозначения на сайте иностранного изготовителя недостаточно для применения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Ассоциативная связь с обозначением, выявленным на сайте иностранного изготовителя, может сложиться у российского потребителя при условии известности ему такого обозначения.

В практике регистрации товарных знаков довольно часто встречается ситуация, когда дистрибьютор иностранной компании пытается зарегистрировать на свое имя обозначение, принадлежащее его контрагенту – иностранной компании, товары которой такой дистрибьютор реализует в Российской Федерации в рамках заключенного между ними соглашения. В свою очередь, дистрибьюторский договор представляет собой непоименованный в ГК РФ договор. При этом чаще всего дистрибьюторский договор является смешанным, т. е. включает в себя элементы различных поименованных договоров, в том числе и агентского договора, по которому агент за вознаграждение принимает на себя

обязательство совершать юридические и иные действия для другой стороны – принципала.

Одновременно регистрация обозначения дистрибьютором (агентом) в стране, в которой им реализуются товары контрагента (принципала) – правообладателя обозначения, – противоречит п. 1 ст. 6. septies Парижской конвенции. Согласно указанной норме Парижской конвенции, владелец знака вправе воспрепятствовать агенту зарегистрировать знак на свое имя или потребовать аннулирования регистрации знака на имя агента в государстве – участнике Парижской конвенции, если он не давал согласия на регистрацию товарного знака на имя агента в конкретном государстве – участнике Парижской конвенции. Данной нормой Парижской конвенции также корреспондирует пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, которая наделяет лицо, являющееся правообладателем обозначения в одном из государств – участников Парижской конвенции, возможностью оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному на имя агента, если такая правовая охрана была предоставлена с нарушением требований Парижской конвенции. Таким образом, из анализа указанных норм права можно сделать вывод, что дистрибьютор обязан представить документы, подтверждающие согласие правообладателя обозначения в случае его регистрации на свое имя.

При проведении экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, информация о том, что конкретный заявитель является дистрибьютором другой компании, выявляется в результате исследования сети Интернет. Идентификация заявителя в качестве дистрибьютора может быть осуществлена посредством исследования официального сайта лица, являющегося реальным производителем товаров или лицом, оказывающим услуги, а также в результате исследования российских маркетплейсов, на которых одновременно разными лицами предлагается к продаже товар, поставляемый в Российскую Федерацию и маркируемый таким обозначением. При этом в случае выявления достаточного количества информации и идентификации заявителя в качестве дистрибьютора товаров иного лица экспертиза вправе отказать в регистрации товарного знака на имя дистрибьютора, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Для преодоления такого отказа дистрибьютор обязан представить согласие обладателя обозначения на его регистрацию в качестве товарного знака на свое имя.

В Президиуме СИП рассматривалась кассационная жалоба Роспатента с просьбой об отмене решения суда первой инстанции, который признал недействительным решение Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака № 583088 в связи с несоответствием данной регистрации требованиям ст. 6. septies Парижской конвенции. Ранее Роспатент аннулировал правовую охрану товарного знака № 583088 на основании возражения корейской компании, дистрибьютор которой зарегистрировал товарный знак на свое имя, не представив на это согласие корейской компании. Однако суд первой инстанции посредством толкования норм дистрибьюторского договора пришел к выводу, что стороны согласовали условие о праве дистрибьютора зарегистрировать на свое имя товарный знак корейской компании в Российской Федерации, поэтому аннулирование правовой охраны товарного знака

<sup>10</sup> Заключение Палаты по патентным спорам от 13.09.2021 (Приложение к решению Роспатента от 20.09.2021 по заявке № 2020711869) «Об отказе в государственной регистрации товарного знака». – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 17.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

<sup>11</sup> Заключение Палаты по патентным спорам от 13.04.2023 (Приложение к решению Роспатента от 31.05.2023 по заявке № 2022715392/33) «Об отказе в государственной регистрации товарного знака» // Документ опубликован не был. – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 17.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

на имя дистрибьютора является неправомерным. Вместе с тем Президиум СИП не согласился с данными выводами суда первой инстанции и отметил, что ни положения ст. 6. septies Парижской конвенции, ни ГК РФ не устанавливают требования к форме согласия на регистрацию товарного знака. При этом, согласно ст. 1492 ГК РФ, в числе прочего заявка на товарный знак должна содержать заявленное обозначение и перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, поскольку именно данными основными характеристиками определяется товарный знак. В свою очередь, предмет о даче согласия на регистрацию товарного знака на имя дистрибьютора также должен содержать указанные характеристики. Вместе с тем в результате анализа условий дистрибьюторского договора Президиум СИП поддержал вывод Роспатента о том, что ни один из пунктов договора не содержит явно выраженного согласия корейской компании на регистрацию дистрибьютором спорного обозначения на свое имя, поскольку в них отсутствует указание на соответствующее обозначение и на перечень товаров и услуг МКТУ, в отношении которых оно может быть зарегистрировано<sup>12</sup>.

Приведенный пример позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на отсутствие в действующем законодательстве установленной формы согласия на регистрацию товарного знака на имя дистрибьютора, такое согласие в любом случае должно быть явно выраженным (т.е. включать сведения о лице, дающем согласие, и сведения о лице, которому выдается согласие) и содержать указание на конкретное обозначение и перечень товаров и услуг МКТУ. При этом сам по себе факт заключения дистрибьюторского договора или согласие лишь на использование обозначения в рамках

### Как правило, данное основание для отказа выдвигается экспертизой по результатам проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

дистрибьюторского договора не являются согласием правообладателя на подачу заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на имя дистрибьютора.

Предоставление дистрибьютором явно выраженного согласия правообладателя обозначения на регистрацию товарного знака на имя дистрибьютора иллюстрируется следующим примером. По итогам проведения экспертизы обозначения ВЮНАУАН, заявленного на регистрацию в отношении товаров и услуг 3, 5, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 40-го классов МКТУ, экспертизой было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению по причине его несоответствия пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. В результате анализа сведений из сети Интернет экспертизой было выявлено, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое египетской

компанией LLC ARSLAN Group для индивидуализации однородных товаров, которые поставляются на территорию Российской Федерации и успешно реализуются различными лицами, что подтверждалось большим количеством ссылок на российские маркетплейсы. В дальнейшем заявитель обратился с возражением в ППС, указав, что он действительно является дистрибьютором компании LLC ARSLAN Group, при этом заявитель приложил к возражению дополнительные материалы, которые включали договор дистрибуции между заявителем и LLC ARSLAN Group, письмо-поручение, из которого следовало, что «LLC ARSLAN Group поручает заявителю зарегистрировать на свое имя товарный знак на территории Российской Федерации, а также письмо-согласие LLC ARSLAN Group на регистрацию спорного обозначения по заявке № 2020753066 на имя заявителя в Российской Федерации в отношении соответствующего перечня товаров и услуг. С учетом наличия приведенных документов коллегия ППС пришла к выводу, что регистрация обозначения ВЮНАУАН на имя заявителя в отношении заявленных товаров 3, 5, 16, 21, 24, 25, 29-го классов МКТУ не противоречит требованиям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ<sup>13</sup>.

Таким образом, в результате проведенного настоящего исследования на примере актуальной правоприменительной практики регистрации обозначений в качестве товарных знаков были выявлены имеющиеся особенности и проблемы применения такого основания для отказа, как констатация способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Как правило, данное основание для отказа выдвигается экспертизой по результатам проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, и основывается на сведениях, полученных после исследования сети Интернет на предмет использования сходного обозначения другими лицами. Кроме того, экспертизой учитываются поступившие в материалы дела обращения заинтересованных лиц, приводящих свои доводы против предоставления правовой охраны заявленному обозначению. Вместе с тем анализ сведений из сети Интернет имеет свои особенности, поскольку сходное обозначение уже может использоваться в обороте другой компанией, но сам по себе факт введения в оборот товаров, маркируемых сходным обозначением, не может являться автоматическим основанием для установления способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ приведенных примеров позволил сделать выводы о том, что актуальная правоприменительная практика строго придерживается подхода, согласно которому способность обозначения ввести потребителя в заблуждение возникает в результате наличия стойкой ассоциативной связи между соответствующим обозначением и изготовителем, использующим это обозначение до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака иным лицом. При этом о наличии стойкой ассоциативной связи могут свидетельствовать такие сведения из сети Интернет, как длительность использования сходного обозначения иным изготовителем до даты подачи заявки для индивидуали-

<sup>12</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2021 № С01-659/2021 по делу № СИП-969/2019 // Документ опубликован не был. – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 21.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

<sup>13</sup> Заключение Палаты по патентным спорам от 13.09.2021 (Приложение к решению Роспатента от 20.09.2021 по заявке № 2020711869) «Об отказе в государственной регистрации товарного знака». – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 17.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

зации однородных товаров и услуг, частота упоминаний обозначения в рекламе и СМИ, степень насыщенности сети Интернет информацией об использовании такого обозначения и другие аналогичные сведения.

В свою очередь, для установления наличия стойкой ассоциативной связи между сходным обозначением и иностранным изготовителем важно дополнительное выявление факта использования такого обозначения до даты подачи заявки на территории Российской Федерации для индивидуализации однородных товаров и услуг и факта осведомленности российского потребителя о таком использовании. Данная осведомленность может подтверждаться выявлением факта доступности российскому потребителю товаров под соответствующим обозначением и наличием предложений к продаже таких товаров на территории Российской Федерации.

Регистрация обозначения дистрибьютором также является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны по причине способности такой регистрации ввести потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров. Вместе с тем для преодоления данного основания для отказа дистрибьютор обязан представить явно выраженное согласие обладателя обозначения на его регистрацию на территории Российской Федерации в отношении конкретного перечня товаров и услуг. При этом сам по себе факт заключения дистрибьюторского соглашения или получение дистрибьютором согласия на использование обозначения не являются основанием для вывода о наличии соответствующего волеизъявления на регистрацию товарного знака на имя дистрибьютора.

Подводя итог проведенного исследования, стоит отметить, что заявителю при подаче заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака необходимо учитывать актуальную информацию в сети Интернет и осуществлять предварительный анализ используемых обозначений, являющихся сходными с заявленным (наличие в сети Интернет обозначения, его известность и распространенность на территории Российской Федерации, доступность потребителю товаров, маркируемых данным обозначением и т.п.). Наличие официального сайта у заявителя, содержащего данные о заявителе и информацию о товарах и услугах, заявленных на регистрацию, повышает вероятность регистрации обозначения.

В случае если заявитель является дистрибьютором официального производителя на территории России, необходимы подтверждающие документы о статусе дистрибьютора от производителя, а также его документально закрепленное согласие на регистрацию товарного знака.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака закрепляет за правообладателем возможность его еди-

ноличного использования, повышая тем самым уровень доверия потребителя, и предоставляет правовую охрану от посягательств третьих лиц.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2014. – 248 с.
2. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) [Текст] / [Алексеева О. Л., Борминская Д. С., Горленко С. А. и др.]; ответственный редактор Е. А. Павлова; Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации. – Москва: ИЦЧП им. С. С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. – 927 с.
3. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). – М.: Экзамен, 2009. – 973 с. – «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 15.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
4. Права на товарный знак: монография / Д. В. Афанасьев, А. С. Ворожевич, В. В. Голофаев и др.; отв. ред. Л. А. Новоселова. – М.: «Норма», «Инфра-М», 2016. – 144 с. [Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru>, платный (дата обращения: 15.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
5. Кольздорф М.А., Осадчая О.А., Ульянова Е.В., Оганесян А.Н., Алимурадова И.К. Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2022 г., представленные в «Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам» [Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс»: сайт – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 15.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
6. Поликарпова В.С. Вопросы использования прав на товарные знаки в контекстной рекламе сети «Интернет» / В.С. Поликарпова // Инновационный дискурс развития современной науки: Сборник статей V Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 03 июня 2021 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2021. – С. 122–128.
7. Шелахаева А. В. Недобросовестная конкуренция в области использования товарных знаков в сети Интернет / А. В. Шелахаева // Молодой ученый. – 2020. – № 47 (337). – С. 421–424.
8. Москаленко А.И. Гражданско-правовая охрана и защита товарных знаков в сети Интернет / А.И. Москаленко // Вестник Московского университета МВД России. – 2021. – № 1. – С. 71–76. – DOI 10.24412/2073-0454-2021-1-71-76.★