

## ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION OF A TRADEMARK IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

*N. Shalobanova*

*Summary.* The article discusses the characteristics of a trademark as a means of individualization of goods (services), its functions and highlights the problems of granting legal protection to similar trademarks.

*Keywords:* trademark, exclusive right, consumer, goods, services, state registration, copyright holder.

*Шалобанова Наталья Павловна*

*Соискатель, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск  
pyatishnat@mail.ru*

*Аннотация.* В статье рассматриваются характеристика товарного знака как средства индивидуализации товаров (услуг), его функции и освещаются проблемы предоставления правовой охраны сходным товарным знакам.

*Ключевые слова:* товарный знак, исключительное право, потребитель, товар, услуги, государственная регистрация, правообладатель.

#### Введение

**В** условиях современной экономики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, как субъектам торгово-рыночных отношений, предоставлен широкий круг возможностей для осуществления прибыльной и рентабельной деятельности, ориентированной в первую очередь на потребителя. Данные возможности способствуют росту числа участников рыночных отношений, каждый из которых стремится занять и укрепить свою позицию путем обеспечения присутствия своих товаров (услуг) на потребительском рынке.

Значительное влияние на успешное функционирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оказывает правовая среда. В действующем гражданском законодательстве за хозяйствующими субъектами закреплены права, которые дают им возможность укрепить положение на своем рыночном сегменте. В частности, к такому праву относится право на товарный знак, который является средством индивидуализации товаров.

#### Описание проблемы

Согласно статье 1477 части четвертой ГК РФ на товарный знак как на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое охраняемым документом — свидетельством на товарный знак [1].

Функции товарного знака оказывают существенное влияние на благополучное развитие бизнеса, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Одной из функций является гарантия качества для потребителей, так как покупатели связывают качественную продукцию с узнаваемым образом товарного знака. Помимо этого товарный знак рекламирует и информирует об определенном товаре с присущими только ему отличительными качествами. Немаловажной функцией является защитная или охранная, содержание которой указано в статье 1484 ГК РФ. Лицу на имя, которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю) принадлежит исключительное право использования товарного знака и никто не вправе использовать товарный знак без согласия его правообладателя.

В настоящее время регистрация товарных знаков получила достаточно широкое распространение на территории Российской Федерации. По статистическим данным на 01.04.2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано 524 230 товарных знаков. Многообразие зарегистрированных обозначений как средств индивидуализации товаров свидетельствует о стремлении хозяйствующих субъектов приобрести прочную репутацию на российском рынке.

Следует отметить, что наряду с положительными сторонами использования товарного знака, есть и отрицательные. В борьбе за место на рынке, за увеличение потребительского спроса недобросовестные организации и индивидуальные предприниматели выходят за пределы закона, используя чужие достижения

и зарекомендовавшие себя товарные знаки. В данном случае актуальным является вопрос эффективности правовой охраны товарного знака.

Анализ судебной практики показывает, что на сегодняшний день распространенными являются дела по оспариванию и признанию недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подп. 1 и подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Согласно указанным положениям ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в случае если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ и п. 6, 7 и 10 статьи 1483 ГК РФ. Так, согласно подп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. В соответствии с подп. 2 п. 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

В данном случае проблема заключается в том, что на этапе государственной регистрации товарного знака, в частности при проведении экспертизы не всегда выявляются обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее получившими правовую охрану. В дальнейшем товары (услуги) с такими обозначениями продвигаются среди потребителей, в результате этого складывается ситуация одновременного присутствия на рынке схожих товарных знаков и как следствие существует явная опасность введения покупателей в заблуждение относительно производителя и качества продукции.

Безусловно, эффективным способом разрешения проблемы присутствия на рынке сходных (идентичных) товарных знаков является заключение их владельцами соглашения о взаимовыгодном сосуществовании. В ГК РФ возможность данного соглашения предусмотрена на этапе предшествующем государственной регистрации товарного знака. Так, по смыслу п. 6 ст. 1483 ГК РФ регистрация сходного до степени смешения товарного знака допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. В частности подразумевается, что такое согласие может быть оформлено взаимным соглашением между правообла-

дателем и лицом, подавшим заявку на государственную регистрацию сходного до степени смешения товарного знака.

Что же касается ситуации, когда конкуренту правообладателя все же удалось зарегистрировать свой товарный знак с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком владельца, не получив при этом его согласия, то и в данном случае договоренность о взаимном использовании товарных знаков также может быть достигнута. Но на сегодняшний день такие соглашения не урегулированы гражданским законодательством и не распространены среди владельцев сходных (идентичных) товарных знаков.

Напротив, частыми являются случаи, когда, правообладатели, чьи права нарушены, расценивают такое использование товарного знака как недобросовестное и, защищая свои интересы, обращаются в федеральные органы исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам.

В качестве примера рассмотрим решение Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2015 г. по делу № СИП-199/2015.

ООО «Эста» владеет комбинированного товарного знака со словесным обозначением «33 пингвина» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением «ТРИ ПИНГВИНА».

ООО «Эста», полагает, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком заявителя по фонетическим, графическим и семантическим признакам и ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия в графике. Регистрация комбинированного товарного знака «ТРИ ПИНГВИНА», по мнению заявителя, может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, предоставляющего услуги, в подтверждение чего представил аналитический отчет, в соответствии с выводами которого доминирующими элементами в обсуждаемых товарных знаках являются словесные (словесно-числовые) обозначения; между спорными товарными знаками с точки зрения потребителей услуг закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов существует сходство до степени смешения, которое может явиться причиной введения потребителей услуг закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов в заблуждение относительно производителя.

С учетом этого, коллегия судей согласилась с доводом заявителя о том, что противопоставляемые товарные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически сходные элементы «ТРИ ПИНГВИНА» — «ТРИДЦАТЬ ТРИ ПИНГВИНА», что Роспатентом не оспаривается.

В товарный знак заявителя включен цифровой элемент «33», а в спорный товарный знак третьего лица — числительное «ТРИ» выполненное словесно. Словесные элементы противопоставляемых знаков выполнены оригинальными шрифтами с отличным начертанием. Цвета, которыми выполнены данные элементы существенно различаются. С учетом этого коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что указанные различия придают знакам визуальное отличие.

Сопоставляемые товарные знаки содержат в своем составе изображения пингвинов. Однако в оспариваемом товарном знаке на ярко желтом фоне с зеленым ободком расположены три стилизованных комичных изображения пингвина, два из которых выполнены в движении; все три пингвина имеют на голове несуществующие у данных птиц в природе усики-антенны с разноцветными шариками на концах. В противопоставленном обозначении изображение пингвина единственное, шарообразной формы, расположенное на белом фоне.

Таким образом, коллегия судей с учетом выявленных отличий в графической составляющей словесных элементов и иной концепции изобразительных элементов, что в результате порождает различное общее впечатление от противопоставляемых товарных знаков, пришла к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения, несмотря на сходство их словесных элементов по фонетическому и семантическому признакам.

Вышеприведенный вывод об отсутствии у противопоставляемых товарных знаков сходства до степени смешения исключает основания для удовлетворения возражения заявителя по настоящему делу на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку по данному основанию необходимо наличие всех условий, входящих в гипотезу правовой нормы: наличие сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков; однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки; более ранний приоритет противопоставленного товарного знака; товарные знаки должны быть зарегистрированы на имя разных лиц.

Равно коллегией судей не усматривается оснований и для признания решения Роспатента и сохраняющейся

регистрации спорного товарного знака несоответствующими подп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ.

Соответствующий довод заявителя о введении потребителей в заблуждение относительно лица, предоставляющего услуги, идентифицируемые спорным товарным знаком, носит производный характер от отвергнутого судом довода о наличии между противопоставляемыми знаками сходства до степени смешения.

Кроме того, суд отмечает, что оспариваемый товарный знак сам по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение потребителя сведений, поскольку его элементы не содержат сведений об услугах, в отношении которых он зарегистрирован, и о лице, оказывающем такие услуги. В результате в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Эста» было отказано.

При принятии решения суд руководствовался ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 05.03.2003 № 32, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам и Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 № 19.

Следует заметить, что при рассмотрении дела ни суд, ни спорящие стороны в полной мере не обосновали, как оценивалась вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя услуг. Кроме того, суду не было представлено достаточных доказательств по данному факту.

Считаем это обусловлено тем, что в ГК РФ отсутствуют критерии, которые необходимы для установления наличия или отсутствия введения потребителей в заблуждение, а также перечень тех случаев, которые могут рассматриваться как вводящие потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя [2].

Хотелось бы также обратить внимание на то, что при рассмотрении данного дела суд руководствовался пунктом 13 «Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, в котором разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы [3, 4]. Полагаем, что при рассмотрении данной категории дел проведение экспертизы должно быть обязательным условием, урегулированным законодательством.

## ВЫВОДЫ

Следует сделать вывод о том, что товарному знаку как объекту интеллектуальной собственности законодательство РФ гарантирует правовую защиту, но для повыше-

ния ее эффективности необходимо выработать единый подход к оценке введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, учитывая при этом интересы, как правообладателей сходных до степени смешения товарных знаков, так и потребителей.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52. — Ст. 5497; 2015. — № 48. — Ст. 6708.
2. Калачева Т.Л. Товарный знак как средство индивидуализации и объект интеллектуальной собственности / Т.Л. Калачева. // Закон и право. — 2011. — № 1. — С. 108–110.
3. Назарычева Л.В. Недобросовестная конкуренция в сфере использования прав на товарные знаки / Л.В. Назарычева. // журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2014. — № 3. — С. 28–33.
4. Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2015 г. по делу № СИП-199/2015. Источник: Официальный сайт ВС РФ: [http://kad.arbitr.ru/PdFDocument/4d44155d-66df-459e-8b9b-b90a5bbb2a5/SIP-199-2015\\_20150818\\_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf](http://kad.arbitr.ru/PdFDocument/4d44155d-66df-459e-8b9b-b90a5bbb2a5/SIP-199-2015_20150818_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf).

© Шалобанова Наталья Павловна ( ruatishnat@mail.ru ).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Тихоокеанский государственный университет