

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 исполнительно 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-b90a5bbbb2a5/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