



Ирина Озолина,  
Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, адвокат,  
старший партнер АБ «А.Залесов и партнеры»

## **Как защититься при ребрендинге, или Что такое правовое тождество товарных знаков?**

### **Однозначная судебная практика**

**В статье анализируется судебная практика, связанная с регистрацией обновленных товарных знаков при ребрендинге, раскрывается критерий правового тождества товарных знаков, даны рекомендации правообладателям.**

Как бы широко и длительно ни был известен товарный знак потребителю, правообладатель вынужден время от времени его модифицировать: чтобы соответствовать изменившимся представлениям правообладателей о критериях качества и надежности (например, в связи с общим ухудшением качества товаров из одной страны или улучшением качества товаров из другой страны), трансформировавшимся представлениям о красоте (особенно это касается количества дополнительных визуальных элементов, которые то входят в моду, то свидетельствуют о консервативности), отвечать новым потребностям потребителей (например, в разные периоды времени нужно подчеркнуть экологичность товара, или его происхождение, или продемонстрировать уровень социальной ответственности производителя, или просто показать, что производство товара удешевлено без потери качества) и пр.

При этом изменения, которые вносятся в товарный знак, не должны быть радикальными, заставившими потребителя усомниться, а это ли его любимый товар, который он покупал уже тридцать лет, или это что-то новое, просто похожее на знакомого ему производителя? Изменения должны позволить потребителю узнать товарный знак.

Новый товарный знак все же должен позволить правообладателю защититься и от имитаций его старого знака: как показывает практика, потребители помнят старые товарные знаки довольно долго (дольше, чем считает законодатель, установивший для правообладателя трехлетний период, по истечении которого правовая охрана товарного знака может быть прекращена заинтересованным лицом в связи с неиспользованием, – ст. 1486 ГК РФ), поэтому производители, чья бизнес-стратегия построена на продвижении их продуктов за счет известности других «брендов», весьма часто имитируют именно старые товарные знаки известных производителей – в том виде, как они выглядели до ребрендинга. И в дополнение к этим обычным для современного бизнеса задачам: сохранить узнаваемость и защититься от имитаций прежнего варианта знака – российская административная и судебная практика добавляет новые, о которых и пойдет речь в настоящей статье.

Уже давно Роспатент начал отказывать в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных более ранним товарным знакам того же лица. Сделано это было для того, чтобы воспрепятствовать недобросовестной практике лиц, не ведущих никакой производственную или торговую деятельность, но регулярно переподающих

заявки на наиболее востребованные слова с тем, чтобы перепродавать их заинтересованным лицам (или предъявлять претензии о нарушении прав на товарные знаки). Первоначально Роспатент ссылаясь на общее определение товарного знака, ст. 1484 ГК РФ, трактуя ее таким образом, что раз право на товарный знак исключительное, значит, оно может быть только одно – не может быть двух прав на одно и то же обозначение, следовательно, регистрация тождественного товарного знака противоречит природе товарных знаков. Но достаточно быстро судебная практика – при оспаривании подобных отказов Роспатента – установила, что основанием для отказа в таком случае должна быть норма подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ: противоречие общественным интересам. При этом сначала было запрещено регистрировать полностью тождественные товарные знаки для тех же товаров и услуг.

Появились и соответствующие возражения против регистрации одним и тем же правообладателем тождественных товарных знаков: например, в деле № СИП-819/2018 оспаривалась законность решения Роспатента, которым было удовлетворено возражение ООО «Исток» против регистрации ИП Ибатуллиным А. В. товарного знака № 599143 «ТРИ КЛЮЧА» при наличии более раннего товарного знака «ТРИ КЛЮЧА» № 317061 того же правообладателя. Длительное прохождение этого дела по нескольким инстанциям, приведшее к частичной отмене решения Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда, было обусловлено вовсе не спором о том, признавать ли более позднюю регистрацию противоречащей общественным интересам или нет – спор шел о том, есть ли у лица, производящего товары 32 класса, заинтересованность оспаривать действительность товарного знака не только в отношении 32, но и в отношении 33 и 45 класса. Верховный Суд счел, что такая заинтересованность должна признаваться, что, правда, привело к тому, что в настоящее время ряд возражений по этому основанию подаются вообще без доказывания какой-либо заинтересованности, со ссылкой на определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 ноября 2020 г. № 300-ЭС20-12511 по делу № СИП-819/2018.

Но постепенно запрет стал распространяться и на обозначения, не тождественные более ранним товарным знакам в строгом смысле.

Например, в деле № СИП-427/2019 Суд по интеллектуальным правам согласился с Роспатентом, который отказал в регистрации словесного товарного знака MYRAMISTIN

### **Myramistin**

при наличии зарегистрированного товарного знака (см. постановление Президиума СИП от 3 февраля 2020 г. № С01-1484/2019 по делу № СИП-427/2019). В Постановлении Президиума СИП указано: исходя из общего определения тождественности знаков в случае их совпадения по трем элементам – фонетическому, графическому и семантическому, *«Поскольку обозначения "старшего" и "младшего" товарных знаков различаются только размером букв неоригинального шрифта, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с судом первой инстанции в том, что сравниваемые обозначения в правовом смысле являются тождественными»*.

Другое дело, дошедшее до Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда и сделавшее еще шаг в сторону недопустимости регистрации не вполне тождественных знаков, – дело № СИП-635/2018, в котором рассматривалась обоснованность отказа

Роспатента регистрировать товарный знак **ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ** при наличии у того же

**ЗОЛОТОЕ**

лица (опять же, ИП Ибатуллина А. В.) зарегистрированного товарного знака **СЕЧЕНИЕ**. Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело в первый раз, счел, что такого рода регистрация допустима, поскольку иной подход может привести к невозможности

государственной регистрации серий товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, будет препятствовать осуществлению хозяйствующими субъектами мероприятий по изменению бренда (ребрендинга), проводимых для изменения концептуальной идеологии бренда с целью усиления бренда (роста лояльности потребителей), дифференциации бренда (усиления его уникальности), увеличения целевой аудитории бренда (привлечения новых потребителей).

Роспатент, оспаривая решение и последовавшее Постановление Президиума СИП, настаивал на том, что знаки все же тождественны и не являются серией, поскольку *«в них отсутствуют существенные различия, и при наличии единственного доминирующего словесного элемента в обозначениях отсутствуют какие-либо форманты и неохранные элементы»*. Определением СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15 декабря 2020 г. № 300-ЭС20-12050 по делу № СИП-635/2018 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судебная коллегия Верховного Суда сочла, что: *«Делая вывод о различном общем зрительном впечатлении, которое производят эти сравниваемые обозначения, как по шрифту, так и по пространственному расположению словесных элементов (обозначение по заявке № 2015728911 выполнено заглавными буквами в одну строку, а товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 311066 – в две строки), суд не учел, что данное обстоятельство не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на восприятие обозначения российским потребителем крайне мало»*.

Далее судебная коллегия добавила:

*«При этом судебная коллегия считает обоснованным довод Роспатента о том, что в отсутствие существенного отличия не могут быть зарегистрированы на одного правообладателя обозначения в качестве товарных знаков, квалифицированные как серия. В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов или неохранных обозначений»*.

*Для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью либо изначальной, либо приобретенной в результате использования»*.

Особенность судебных актов такого уровня состоит в том, что принимаются они, исходя из конкретных фактических обстоятельств, а выводы, сделанные в них, распространяются потом на обстоятельства, которые зачастую не предполагались судом в данном конкретном деле. В связи с этим вывод Судебной коллегии о том, что серия должна быть образована, **в частности (!)**, присоединением к сильному элементу различных формантов или неохранных обозначений, содержит риск все более и более узкой трактовки, и в Роспатент уже подаются возражения против регистрации словесного товарного знака на основании более раннего комбинированного товарного знака – логотипа, состоящего из словесного элемента, но выполненного оригинальным шрифтом. Еще большее сужение понятия «серия» приведет к невозможности зарегистрировать логотип, состоящий из словесного и изобразительного элементов, при наличии более раннего словесного товарного знака и пр.

В итоге производители, намеревающиеся обновить их товарные знаки, столкнулись с ситуацией, в которой изменение оригинального шрифта их товарного знака на более современный невозможно зарегистрировать в качестве нового товарного знака, при наличии словесного товарного знака сложнее зарегистрировать логотип – так же, как и «убрать» из зарегистрированного логотипа некоторые изобразительные элементы, которые

не сильно влияют на узнаваемость знака потребителями, но создают у потребителя общее эстетическое впечатление.

Критерий полного тождества обозначений уже отвергнут в качестве допустимости регистрации нового знака: как было показано, Роспатент и суды приняли концепцию «правового тождества» – т.е. даже при наличии некоторых фактических отличий обозначения могут быть признаны тождественными в правовом смысле. Можно предположить, что правовое тождество возникает тогда, когда у регистрируемых обозначений один и тот же объем охраны: очевидно, что MYRAMISTIN и **Myramistin** абсолютно одинаково будут защищать этот товарный знак от имитаций: невозможно подобрать такую имитацию, которая будет нарушать один знак, но не нарушать другой.

При этом словесный товарный знак и логотип – то же самое слово, выполненное оригинальным шрифтом, различны и по составу элементов (хоть вопрос о том, является ли шрифт самостоятельным элементом логотипа, очень спорный и был затронут в постановлении Президиума СИП от 11 июля 2022 г. № С01-523/2022 по делу № СИП-763/2021, но так и не разрешен до конца), и по тому, что будет являться нарушением прав на словесный товарный знак (использование в любом написании и цветовом сочетании этого слова и слов, сходных с ним до степени смешения), и что будет являться нарушением прав на комбинированный товарный знак – логотип (например, выполнение слова, которое само по себе не сходно до степени смешения со словесным элементом, но имеющее некоторое сходство и выполненное тем же самым оригинальным узнаваемым шрифтом в ряде случаев может быть признано нарушением на такой знак). То есть объем правовой охраны у этих обозначений разный – следовательно, правового тождества нет. Пока, к сожалению, нет судебной практики, подтверждающей или опровергающей такое толкование позиций Суда по интеллектуальным правам и Верховного Суда по правовому тождеству двух знаков.

Таким образом, при ребрендинге правообладателям обязательно нужно оценить, будет ли новое воплощение их бренда зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее «правовым тождеством», будет ли его использование без регистрации признано надлежащим использованием старого знака «с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку». А если новый знак все же будет зарегистрирован, – в случае спора о прекращении правовой охраны старого знака в связи с неиспользованием – можно ли сохранить старый знак использованием в обновленном варианте, учитывая однозначную судебную практику о том, что правообладатель в таких случаях должен выбрать, использование какого знака он доказывает.