



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

Только судебная практика способна выработать справедливые подходы

О возможности сосуществования двух сходных товарных знаков с разными датами приоритета

В комментарии к статье Татьяны Стрижовой «Определение сходства до степени смешения в отношении товарных знаков» (см.: «АГ». 2023. № 24 (401)) отмечается ряд аспектов, возникающих при определении сходства двух обозначений, и правовые последствия такого сходства. Рассмотрены сходство без смешения и смешение в результате использования, смешение без сходства, сходство знаков, содержащих элемент со слабой различительной способностью.

В комментируемой статье поднят блок вопросов, связанных с различными видами споров о возможности сосуществования двух товарных знаков с разными датами приоритета, принадлежащих разным лицам и обладающих той или иной степенью сходства. Выводы и замечания автора во многом справедливы и требуют проработки и обсуждения. Стоит отметить еще несколько аспектов, возникающих при определении сходства двух обозначений, и правовые последствия такого сходства.

Сходство без смешения и смешение в результате использования

Судебная и административная практика не содержит детального анализа дифференциации законодателем понятий «обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц» (п. 6 ст. 1483 ГК РФ) и «обозначение, сходное с зарегистрированным товарным знаком и используемое таким образом, что возникает вероятность смешения» (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). То есть законодатель допускал возникновение ситуации, когда сходные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве двух товарных знаков, поскольку степень их сходства не настолько высока, чтобы создать смешение, но при этом использовать более поздний по дате приоритета товарный знак можно по-разному, в том числе, создавая смешение. Такие случаи встречаются довольно часто за счет или добавляемых элементов, или использования в отношении несколько иных товаров или услуг. А судебная практика – в отличие от законодателя – исходит из того, что предоставление правовой охраны более позднему товарному знаку априори означает, что его использование не может быть нарушением прав на более ранний. Такой подход представляется не совсем верным.

Конкретные примеры подобных судебных и административных споров приводились в моей статье¹.

Смещение без сходства

Другая проблема, связанная с категориями сходства и смещения и так и не разрешенная до конца судебной практикой, – это ситуация, когда знаки сами по себе даже не сходны, но смещение, тем не менее, возникает. Чаще всего это происходит при включении широко известного потребителю зарегистрированного товарного знака (например, словесного) в комбинированное обозначение конкурента в виде незначительного элемента. Например, на регистрацию может быть подана этикетка шампуня, содержащая красивые цветочные композиции, геометрические элементы, большими буквами название товара «Солнышко», много дополнительного, исключенного из охраны текста, и в нижнем углу мелкими буквами – товарный знак какого-нибудь хорошо известного производителя косметики. Сходства между знаками в целом, конечно, не будет, какую методику ни используй, но смещение возникнет. Но ради справедливости нужно отметить, что законодательство содержит два основания для отказа в регистрации такого товарного знака: п. 10 ст. 1483 ГК РФ (не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц)² или п. 3 ст. 1483 ГК РФ (не допускается регистрация обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства). При этом ни одна из указанных норм не содержит прямого указания на то, что они применяются к ситуации, когда смещение возникает в результате сходства не обозначений в целом, а сходства отдельного элемента, который сам по себе может не занимать доминирующего положения.

Сходство знаков, содержащих элемент со слабой различительной способностью

Вопрос о возможности регистрации двух товарных знаков, содержащих одинаковый, не обладающий различительной способностью элемент (например, описательный или представляющий собой цифры, буквы, общепринятые символы), давно разрешен административной и судебной практикой: если этот элемент исключен из правовой охраны (дискламирован), а остальные элементы в достаточной степени различаются, то знаки будут зарегистрированы, а использование одного не будет нарушением прав на другой.

Споры будут возникать в том случае, если элемент был исключен из правовой охраны из-за ошибки в оценке его восприятия потребителями. В качестве примера можно привести серию споров о товарных знаках для косметических товаров, содержащих элемент 911. Подходя формально, элемент можно считать не обладающим различительной способностью (число 911), экспертиза предложила его дискламировать, и заявитель согласился, полагая, что число 911 в его знаке не столь важно. Но с течением времени оказалось, что именно их запомнил потребитель и именно по ним он ориентируется, выбирая товары, а остальные элементы знака – словесные, – которые, по идее, должны быть более сильными, – вообще не помнит. Разумеется, этой ситуацией воспользовались

¹ *Озолина И.* Конфликты более раннего и более позднего товарных знаков // «АГ». 2023. № 2 (379) // <https://www.advgazeta.ru/mneniya/konflikty-bolee-rannego-i-bolee-pozdnego-tovarnykh-znakov/>

² Результаты интересного исследования по этому вопросу опубликованы в статье: *Алексеев О.Л.* Предупреждение смещения товарных знаков в России и за рубежом: результаты сравнительных исследований // Вестник ФИПС. Т.2. М., 2023. № 2 (4) // <https://www.vestnikfips.ru/arkhiv/>

конкуренты и, зарегистрировав товарный знак, содержащий иное словосочетание, но то же число 911 с дискламацией, вывели соответствующую продукцию на рынок. Спор до конца не разрешен, поэтому какие-либо выводы делать преждевременно (некоторые дела из этой серии споров – № А40-121253/2021, № СИП-52/2023).

И спор о пельменях, приведенный в статье Татьяны Стрижовой (дело № А43-26747/2021), тоже является иллюстрацией к ситуации, когда два знака содержат элемент, обладающий сниженной различительной способностью или вообще не обладающий различительной способностью. Примечательно, что в описанном споре товарный знак ответчика «ЛЕПИМ И ВАРИМ» зарегистрирован для товаров 30 класса (пельмени) с исключением из правовой охраны слов «ЛЕПИМ И ВАРИМ», а товарный знак истца «ЛЕПИМ И ВАРИМ» зарегистрирован для услуг общественного питания (в которые, конечно, входят и пельменные) без исключения из правовой охраны этих элементов. То есть, скорее всего, речь идет о ситуации, когда изначально слабый элемент в результате использования приобрел различительную способность. Но если бы данные слова были дискламированы и в его товарном знаке, решение суда вполне могло бы быть другим, поскольку остальные элементы, которые используются и истцом, и ответчиком, не сходны.

Определенные подходы в этом направлении выработала и европейская практика. Например, в ФРГ по общему правилу считается, что в большинстве случаев не обладающие различительной способностью элементы не имеют при оценке сходства знаков существенного значения (дело I ZR 93/04 para 49, решение BGH от 19 июля 2007 г.). Но более поздние решения содержат и исключения: например, в деле INJEKT/INJEX (case I ZB 21/19 para 69ff, решение от 6 февраля 2020 г.) Верховный суд ФРГ указал, что полностью исключать не обладающий различительной способностью элемент из сравнения при оценке сходства до степени смешения между знаками не следует, но, безусловно, такой элемент при сравнении имеет гораздо меньшее значение, чем иные элементы знака.

Резюмируя, следует еще раз подчеркнуть, что единого решения всех указанных проблем в законе, конечно, содержаться не может – только судебная практика, исследуя обстоятельства различных дел, может выработать справедливые подходы к разрешению всех коллизий, возникающих между разными обозначениями, обладающими той или иной степенью сходства.