



Ирина Озолина

патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, адвокат АП г. Москвы, старший партнер АБ «А. Залесов и партнеры»

## **Первые шаги без риска**

### **О злоупотреблении правом в спорах о защите исключительных прав на обозначения**

**Зачастую реальной целью обращения правообладателей в суд является не защита своих прав на объекты интеллектуальной собственности, а желание использовать предоставленные законодателем права в недобросовестных целях. О том, как противостоять подобным претензиям, какие доводы использовать, на какие признаки злоупотребления правом со стороны истцов-правообладателей указать судам – этим и иным вопросам посвящена статья.**

#### **Как правильно защитить исключительное право на товарный знак**

Начиная новый инвестиционный проект, после утверждения бизнес-идеи и принятия организационных решений предприниматель чаще всего обращается к дизайнерам за разработкой так называемого бренда и корпоративного стиля – средства индивидуализации этого проекта и всех возможных способов его использования. В статье содержатся рекомендации по минимизации рисков возникновения споров, связанных с использованием выбранного товарного знака. Хорошо, если дизайнер до того, как предлагать предпринимателю разработку «бренда», проведет поиск по зарегистрированным и поданным на регистрацию товарным знакам. Чаще всего сначала разрабатывается «бренд» – его словесная и визуальная составляющая (логотип), – а потом уже предприниматель обращается к патентному поверенному с поручением зарегистрировать элементы этого «бренда» в качестве товарного знака. И тут нередко выясняется, что обозначение не только нельзя зарегистрировать, но и использование его повлечет за собой нарушение прав иных лиц на зарегистрированные товарные знаки. А ведь часто к моменту получения этой информации предприниматель уже выходит на рынок или получил необходимые разрешения для выведения препарата на рынок (зарегистрировал лекарственное средство, гербицид, биологически активную добавку), и внесение изменений в название планируемого к выходу товара сопряжено со значительными затратами.

#### **Профилактические меры**

Какие шаги нужно предпринять, чтобы не допустить такой ситуации для доверителя?

Во-первых, любое использование любого нового обозначения – словесного или изобразительного – нужно начинать только после проведения поиска по зарегистрированным товарным знакам и заявкам на регистрацию товарного знака. Следует помнить, что согласно ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на зарегистрированный товарный знак. Подача заявки на товарный знак фиксирует дату

приоритета (в отношении которого тоже есть свои особенности, поскольку приоритет может быть установлен как по дате подачи заявки, так и испрашен более ранний приоритет), но не дату возникновения исключительного права.

От подачи заявки до получения результатов проведения экспертизы товарного знака проходит достаточно много времени, при этом использование обозначения с минимальными рисками возможно только после регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.

Существует ряд особенностей, связанных с действующими на территории Российской Федерации товарными знаками в соответствии с международными договорами (на сегодняшний день существует только одна система международных договоров, дополняющая национальную регистрацию знаков, – это так называемая Мадридская система, основанная на положениях Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г.), но они не столь важны для целей настоящей статьи.

Во-вторых, при выборе обозначения для «бренда» следует помнить о цели такого правового института, как товарный знак, поскольку не любые обозначения можно зарегистрировать в качестве товарных знаков для определенных товаров и услуг. Цель товарного знака – индивидуализировать продукцию (услуги) определенного производителя (группы производителей) среди его конкурентов, т.е. позволить потребителю выделить и запомнить это обозначение среди других и связать его с производителем (группой производителей). Если помнить про эту цель, то становится понятно, что такое различительная способность знака – совокупность свойств обозначения, которая поможет потребителю запомнить это обозначение как название товара или услуги или как визуальный образ, ассоциирующийся с этим товаром и услугой, и выделить его среди множества других. Именно поэтому в спорах о наличии или отсутствии различительной способности знака Роспатент и суды используют такие критерии, как «запоминаемость и ассоциативность».

Выделить товар или услугу среди множества других помогают:

- название (словесное обозначение);
- визуальные элементы (изобразительное или комбинированное обозначение);
- узнаваемая форма товара (например, узнаваемая форма шоколада «Toblerone») или его упаковки;
- музыкальное сопровождение (позывные радиостанции);
- аромат.

При этом со временем различительная способность обозначения может меняться: интенсивное использование может эту способность как усиливать (высшая форма различительной способности – общеизвестность товарного знака), так и размывать (тогда обозначение входит во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида).

### **Какие объекты могут стать товарными знаками**

Исходя из вышеизложенного, а равно и сложившейся административной и судебной практики, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков не только обозначения, состоящие из элементов, прямо перечисленных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ (общепринятые символы и термины, указания на качество, количество, вид, назначение товара, форма товара, которая определяется

только или главным образом назначением товара, и пр<sup>1</sup>.), но и иные обозначения, которые не способны выполнять функцию индивидуализации:

- наборы обозначений (см. в частности, решение Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2022 г. по делу № СИП-1115/2021);
- простые формы упаковки товара;
- наборы букв, не имеющие словесного характера и пр.

Интересно, что иностранные слова, обозначающие товар определенного вида, могут быть не известны российскому потребителю в качестве таковых. В качестве примера можно привести спор о различительной способности обозначения «KRUPNIK» для алкогольных напитков. Поскольку подавляющее большинство российских потребителей не знает, что в польском языке это слово до XIX в. использовалось для обозначения традиционного алкогольного напитка, оно вполне обладает различительной способностью для российского потребителя. Тем более что и в Польше оно уже много лет используется только одним производителем для достаточно широкого перечня товаров.

Поскольку форма товара или его упаковки вполне может быть узнаваема, активно развивается судебная практика по вопросу о том, в каком случае форма товара или упаковки может быть защищена, а в каком – нет. Согласно устоявшемуся подходу судов форма товара или упаковки не может быть защищена в качестве товарного знака, если она является традиционной, безальтернативной, не обладающей оригинальностью. В случае спора бремя доказывания обратного лежит на заявителе. При этом если один раз Роспатент уже зарегистрировал товарный знак вашего доверителя, не исключив из правовой охраны какие-либо его элементы (и, следовательно, признав их различительную способность), то в отношении всех последующих товарных знаков доверителя с этими элементами Роспатент связан своими выводами (см. постановление Президиума СИП от 4 октября 2021 г. по делу № СИП-1047/2020). Исчерпывающий анализ практики Суда по интеллектуальным правам по подходам к оценке различительной способности формы товара и/или упаковки содержится в материалах к заседанию Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2021 г.<sup>2</sup> и протоколе этого заседания<sup>3</sup>.

### **Сложности простых обозначений**

Закон оставляет возможность для развития рынка: сейчас визуальная часть «бренда» должна упрощаться, быть лаконичной, поскольку она используется в строке адресации к сайту, в поисковиках, в социальных сетях, мобильных приложениях. Именно поэтому ГК РФ дает возможность зарегистрировать обозначение, состоящее из простых элементов, если при этом комбинация может запоминаться потребителем: в силу первоначальных свойств или в силу приобретенной различительной способности.

При этом различительная способность обозначения, так же как и вопрос смещения, – вопросы факта, именно поэтому наличие различительной способности можно доказать проведением социологического опроса (но не только его).

К сожалению, в отношении обозначений, длительное время присутствующих на рынке, чаще всего суд не уделяет внимания вопросу о том, обладает ли обозначение различительной способностью изначально или приобрело ее в результате использования (см., например,

<sup>1</sup> См., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2022 г. по делу № СИП-1088/2021 – указание на назначение товара.

<sup>2</sup> <http://ipcmagazine.ru/re-views/expert-opinions-on-issues-related-to-the-definition-of-the-form-as-part-of-three-dimensional-trademarks>

<sup>3</sup> <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-27-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-right>

решение СИП от 20 февраля 2020 г. по делу СИП-860/2019, оставлено в силе Президиумом СИП, решение СИП от 1 октября 2021 г. по делу № СИП-533/2021). Действительно, если обозначение длительное время интенсивно использовалось на рынке, уже сложно установить, почему потребитель его узнает: то ли потому, что оно изначально было достаточно оригинальным, то ли потому, что оно стало узнаваемым в результате использования.

При выборе обозначения очень важно помнить, что простые обозначения не всегда помогут доверителю запретить использование таких обозначений конкурентам. Одной из самых распространенных для обсуждения тем является вопрос о границах допустимого использования чужого товарного знака – в частности, его использования не для индивидуализации своего товара (например, постановление СИП от 21 февраля 2022 г. № С01–2460/2021 по делу № А56–42255/2020).

### **На случай столкновения**

Помня об основной функции товарного знака, можно правильно выстроить защиту доверителя при столкновении двух товарных знаков – более раннего и более позднего, если оба они зарегистрированы. Возникает вопрос: как такое вообще возможно?

Подобная ситуация не только возможна, но и очень часто встречается.

Самый распространенный случай – так называемое полное вхождение одного обозначения в другое, когда одному правообладателю принадлежит словесный товарный знак, а другое лицо путем добавления различных дополнительных элементов (большого количества слов, изображений, своих собственных товарных знаков) регистрирует такую комбинацию элементов в качестве собственного товарного знака.

Позиция судов в спорах о нарушении достаточно давно складывается не в пользу более ранних правообладателей.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 декабря 2009 г. № 10519/09, при наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном ст. 1513 ГК РФ порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя этого свидетельства по использованию своего обозначения не могли быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее.

Подобная правовая позиция, со ссылкой на п. 125 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», поддерживается СИП (см., в частности, постановления от 5 февраля 2021 г. № С01–1121/2019 по делу № А41–87113/2018, от 9 января 2020 г. № С01–1475/2019 по делу № А40–132697/2019, от 19 февраля 2021 г. № С01–1771/2020 по делу № А40–236550/2019, от 13 мая 2019 г. № С01–331/2019 по делу № А40–77364/2018).

Заметим, что сколько ни добавляй цветочков и бабочек к обозначению «Nike», потребитель все равно будет считать, что одежда с таким комбинированным знаком связана с правообладателем товарного знака «Nike».

С одной стороны, именно для противодействия подобной практике «дополнения» известных знаков новыми элементами в целях придания видимости правомерности использования таких знаков в 2014 г. в ст. 1483 ГК РФ была внесена ч. 10, препятствующая регистрации обозначений, содержащих в качестве элемента зарегистрированный ранее товарный знак. С другой стороны, практика применения этой части ГК РФ показала, что она часто является препятствием для

регистрации новых обозначений, не создающих смешение с более ранними знаками, хотя и содержащих их элементы, в связи с чем в одном из споров Президиум СИП, после получения заключений специалистов, пришел к выводу, что регистрация знака, содержащего в качестве элемента более ранний знак, недопустима только в том случае, если между обозначениями, как они зарегистрированы, возникает вероятность смешения.

В частности, Президиум СИП указал следующее: «... по смыслу положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств:

- состоит ли “младший” товарный знак из двух и более самостоятельных элементов;
- является ли какой-либо самостоятельный элемент “младшего” товарного знака сходным со всем обозначением “старшего” товарного знака другого лица;
- зарегистрированы ли “младший” и “старший” товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг;
- вероятности смешения “старшего” и элемента “младшего” товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, указанных в пункте 162 Постановления Пленума № 10 и влияющих на вероятность смешения.

При этом вероятность смешения применительно к пункту 10 статьи 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав “младшего” товарного знака, в качестве товарного знака другого лица» (постановление Президиума СИП от 24 февраля 2022 г. № С01–2361/2021 по делу № СИП-605/2021).

Однако такое толкование указанной статьи и приводит к ситуации, когда конкурент получает исключительное право на многоэлементный знак, используя его таким образом, что возникает вероятность смешения! И, к сожалению, судебная практика до настоящего времени не выработала справедливого подхода к тому, где находится грань между законным и добросовестным использованием своего более позднего товарного знака и нарушением прав на чужой более ранний товарный знак?

Следует предположить, что добросовестным использованием зарегистрированного более позднего знака будет использование его таким образом, что не возникает вероятность смешения с более ранним.

В частности, было бы правильно, если бы суды при разрешении споров о нарушении учитывали, что более поздний знак используется ответчиком не так, как он был зарегистрирован, а с изменениями и такое использование с изменениями приводит к смешению, а следовательно, является нарушением прав на более ранний товарный знак. Некоторые подвижки в пользу этого положения прослеживаются в постановлении СИП от 13 мая 2019 г. № С01–331/2019 по делу № А40–77364/2018: «Вместе с тем при рассмотрении настоящего спора суду надлежало установить, использует ли ответчик принадлежащий ему товарный знак именно в том виде, в котором он зарегистрирован».

### **Использование обязательно**

Зарегистрированный товарный знак необходимо использовать. Не только потому, что в случае неиспользования товарного знака его правовая охрана может быть прекращена, но и потому, что если правообладатель не использует товарный знак, а регистрирует его только для предъявления претензий иным лицам, то в ряде случаев он может быть лишен права на судебную защиту (см., например, постановление СИП от 29 декабря 2021 г. № С01–2138/2021 по делу № А53–13446/2021).

В связи с этим при регистрации товарного знака необходимо представлять, как именно доверитель планирует использовать свой знак: будут ли использованы все словесные элементы знака при введении в оборот его товара или оказании им услуг, будут ли использоваться визуальные элементы, которые входят в состав комбинированного знака и т.д. Надлежащим использованием считается использование знака именно в таком виде, как он был зарегистрирован, либо с изменением элементов, не влияющим на восприятие его потребителями с изменением его отдельных элементов (не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку). На сегодняшний день судебная практика не считает надлежащим использованием товарного знака, зарегистрированного с использованием кириллического алфавита, его использование в латинице, и наоборот.

## **Выводы**

Итак, чтобы минимизировать риски споров, связанных с использованием выбранного доверителем товарного знака, нужно убедить доверителя следовать простым правилам:

- не инвестировать в продвижение словесных и изобразительных элементов «бренда», предварительно не убедившись, что они могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака и их использование не нарушит более ранних прав;
- обязательно подать заявки на регистрацию этих элементов в качестве товарных знаков, чтобы защитить себя от недобросовестных конкурентов, которые в последующем, возможно, захотят зарегистрировать их на свое имя;
- спланировать использование этих элементов и зарегистрировать их в качестве товарных знаков именно так, как планируется использование;
- обязательно начать использовать товарные знаки в течение трех лет с даты их регистрации;
- не забывать подавать новые заявки на регистрацию товарных знаков при планировании «ребрендинга».

При соблюдении этой стратегии риск споров о нарушении вашим доверителем чужих товарных знаков будет минимальным, а права доверителя – максимально защищены.