

Кушнаренко Дарья,
магистрант,
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Россия, г. Москва
kushnarenko.darya@bk.ru

РЕБРЕНДИНГ И ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

***Аннотация:** автор исследует проблемы и практику в делах о признании товарного знака общеизвестным после ребрендинга компании.*

***Ключевые слова:** общеизвестный товарный знак, доказывание общеизвестности товарного знака, ребрендинг, правоприменительная практика.*

С развитием сети «Интернет» товарные знаки все чаще встречаются потребителю не только в магазинах, но и в социальных сетях, на страницах интернет-магазинов. Некоторые товарные знаки потребитель знает лучше других и сознательно выделяет продукцию, маркированную ими, может без подсказки назвать бренд самых популярных конфет на праздник Восьмого марта, газированного напитка для просмотра кино, оператора сотовой связи, АЗС.

В течение использования товарного знака правообладатели часто вносят в него изменения, проводят ребрендинг. Так, меняется шрифтовое, цветное исполнение товарного знака, используемое для маркировки товаров, графические элементы. Несмотря на такие изменения широко известный потребителям товарный знак может не потерять своей узнаваемости, а потребитель может не вспомнить, что десять лет назад товарный знак его любимого бренда выглядел иначе.

Может ли ребрендинг компании помешать признанию товарного знака заявителя общеизвестным?

Отвечая на этот вопрос через призму функционального подхода следует проанализировать, повлияло ли изменение используемого товарного знака на его идентификационную и коммуникативную функции? Однако главный вопрос на который следует ответить правообладателю: повлияли ли отличия используемых обозначений от заявленного в качестве общеизвестного товарного знака обозначения на существо заявленного обозначения с точки зрения его восприятия потребителем?

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам¹, указано, что вопросы о влиянии внесенных правообладателем изменений при использовании обозначения на его существо, остается ли оно узнаваемым для обычных потребителей соответствующего товара и не влияет ли известность прежнего обозначения на обозначение, используемое на дату подачи заявления, являются вопросами факта, которые должны устанавливаться Роспатентом при рассмотрении заявления по результатам комплексного ана-

¹ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 № С01-318/2020 по делу № СИП-370/2019 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

лиза зарегистрированного и используемого обозначения. Впоследствии эти вопросы нередко становятся предметом доказывания в судебной инстанции.

Следует обратить внимание, что согласно статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве общеизвестного товарного знака может быть зарегистрировано обозначение только в том виде, в котором оно на испрашиваемую в заявлении дату известно широким кругам потребителей.

Указание на последовательность исследования доказательств и их относимость содержится в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 № С01-318/2020². В случае, когда представленные в деле доказательства относятся как к обозначению, которое заявитель считает общеизвестным, так и к обозначению в отличающемся виде, в первую очередь следует определить и исследовать ту совокупность доказательств, в которой обозначение представлено именно в том виде, заявленном для признания общеизвестным товарным знаком. В случае достаточности таких доказательств для подтверждения общеизвестности товарного знака исследования иных доказательств не требуется. В противном случае необходимо определить и исследовать доказательства, в которых спорное обозначение представлено в иной цветовой гамме (учитывая, что товарный знак словесный). Если этой совокупности доказательств также окажется недостаточно, подлежат исследованию иные доказательства, в которых спорное обозначение представлено в отличающемся виде.

Правообладатель может представить доказательства того, что отличия используемого и заявленного обозначений по графическому признаку, изменение отдельных элементов широко известного потребителям товарного знака не оказывают существенного влияния на существо заявленного обозначения с точки зрения восприятия его потребителем, а также на оценку его известности. В этом случае можно обратить внимание на незначительные изменения словесного элемента, шрифта, алфавита, которыми выполнено обозначение или отсутствие таких изменений, привести в качестве доказательства результаты социологических опросов.

Если известность конкретного обозначения основана на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде при доказанности, что потребитель перенёс известность ранее использовавшегося обозначения на новое (заявленное для признания общеизвестным товарным знаком) (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2020 по делу № СИП-196/2019³), для подтверждения известности обозначения могут приводиться доказательства использования обозначения не только в том виде, который заявляется для признания общеизвестным товарным знаком. Особенно это применимо при незначительных отличиях товарных знаков (обозначений), не обращающих на себя внимания потребителей, например, разница в размере букв.

² Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 № С01-318/2020 по делу № СИП-370/2019 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2020 г. № СИП-196/2019 // Справочно-правовая система «Гарант».

Не оказывает негативного влияния на узнаваемость потребителем словесного товарного знака использование правообладателем в своей деятельности комбинированного обозначения, которое состоит из обособленных по отношению друг к другу, не слитых воедино или семантически связанных графического и словесного элементов, при условии, что словесный элемент широко используется Заявителем в своей деятельности, в том числе в названии домена, в названии приложений на электронных сервисах AppStore, Google Play (решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-186/2019⁴).

Доказательствами известности заявленного обозначения могут являться рекламные материалы, опубликованные в различных средствах массовой информации, таблицы базы данных о количестве просмотров рекламы, рекламные материалы, справки о выручке за рекламные и прочие услуги, отчеты по мероприятиям с использованием обозначения, фотографии наград, упаковок продукции, сведения об объемах продаж и пр.

Важную роль могут сыграть результаты социологического опроса, подтверждающие, что потребители воспринимают старое и новое обозначения как одинаковые или, например, что узнаваемость товарного знака потребителем не зависит от его исполнения в цветном или в черно-белом цвете, как в деле о признании обозначения «МТС» общеизвестным товарным знаком. В деле № СИП-186/2019 материалы социологического исследования подтвердили известность словесного обозначения «Avito» 100 % всем потребителям, что опровергло довод Роспатента, что использование графического элемента рядом со словесным обозначением «Avito» негативно повлияло на узнаваемость последнего.

По мнению автора решением указанной проблемы может стать изменение подхода к определению понятия общеизвестных товарных знаков в российском законодательстве и реформированию процедуры признания товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком, но исследование этого вопроса выходит за рамки статьи. Поэтому для выстраивания правовой позиции автор рекомендует правообладателю обратить внимание на правоприменительную практику и правовые позиции Суда по интеллектуальным правам.

⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2019 г. по делу № СИП-186/2019 // URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/dc1521e7-3c09-4c10-9723-be68561b3255>.