

УДК 34**DOI: 10.34670/AR.2022.28.40.010****Особенности определения степени смешения товарных знаков****Ларионов Игорь Петрович**

Аспирант,
Академия труда и социальных отношений,
119454, Российская Федерация, Москва, ул. Лобачевского, 90;
e-mail: skayboy3939@mail.ru

Аннотация

В настоящей статье раскрываются методические аспекты определения степени сходства товарных знаков до степени смешения. В частности, приводятся основные критерии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), лежащие в основе отказа от регистрации заявленного обозначения по причине сходства до степени смешения с другими товарными знаками. В статье также отмечены некоторые недостатки современной практики правового регулирования и практического аспекта проведения экспертиз по установлению сходства товарных знаков до степени смешения. Цель статьи – раскрыть правовые и процессуальные аспекты проведения экспертизы по определению сходства товарных знаков до степени смешения. Методология исследования выстроена на основе анализа законодательных и подзаконных положений РФ по анализируемому вопросу. Новизна исследования заключается в определении законодательных пробелов унифицированной процедуры по вопросу проведения экспертизы по определению сходства товарных знаков до степени смешения.

Для цитирования в научных исследованиях

Ларионов И.П. Особенности определения степени смешения товарных знаков // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 2А. С. 81-86. DOI: 10.34670/AR.2022.28.40.010

Ключевые слова

Товарный знак, заявленное обозначение, сходство товарных знаков, сходство до степени смешения, критерии определения сходства товарных знаков.

Введение

Вопрос регистрации обозначений в качестве товарных знаков относится к компетенции Роспатента. При подаче обозначения на регистрацию товарного знака, заявителю необходимо руководствоваться положениями Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективных знаков, их дубликатов. После получения заявки Роспатент проверяет заявленное обозначение на факт сходства, тождественности с ранее поданными или зарегистрированными товарными знаками. В случаях установления сходства Роспатент направляет заявителю уведомление о результатах проверки соответствия требований законодательству. Заявитель в 6-месячный срок может предоставить дополнительные доводы и материалы, подтверждающие оригинальность заявленного обозначения. Если предоставленных доводов будет недостаточно, Роспатент отказывает в регистрации на основании «сходство обозначения с зарегистрированным товарным знаком до степени смешения».

Основная часть

Основные требования к товарным знакам и их различительной способности урегулированы в ст. 1483 ГК РФ. Из положений этой статьи становится понятным, что оригинальными не могут быть признаны (и, следовательно, зарегистрированы) обозначения, сходные до степени смешения со следующими объектами:

-фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями (отдельными элементами таких наименований или обозначений) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений;

- товарными знаками, охраняемыми в других государствах и на которые распространяются международные договоры РФ (например, в отношении марочной алкогольной продукции);
- наименованиями мест происхождения товаров, включенных в открытый государственный реестр;
- знаками, имеющими более ранний приоритет (поданных на регистрацию Роспатента ранее, но еще не зарегистрированных);
- государственной символикой РФ и других стран (флаги, гербы, слова гимнов и т.п.);
- полными названиями или аббревиатурами международных или межправительственных организаций и их символики (Красный Крест, ЕС и др.);
- официальными клеймами, наградной символикой;
- названиями или изображениями культурных ценностей, входящих в список национального и культурного наследия, а также изображений культурных предметов, хранящихся в частных коллекциях, именами и псевдонимами известных лиц [ГК РФ].

При подаче любого обозначения на регистрацию эксперты Роспатента проверяют заявленное обозначение по нескольким ключевым критериям с ранее зарегистрированными товарными знаками. К числу таких критериев относятся: графический, фонетический, лексический (словарный), семантический. В случаях возможного сходства заявленного обозначения с зарегистрированными товарными знаками Роспатент обычно выносит решение в

отказе от регистрации обозначения. Стоит отметить, что достаточным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения может быть угроза смешения товарных знаков. Под угрозой смешения товарных знаков следует понимать ситуации, когда существует вероятность, что потребитель может быть введен в заблуждение и принять товарный знак за товарный знак другого участника рынка. Несогласие заявителя с заключением Роспатента обычно оспаривается в судебном порядке.

При определении степени сходства товаров в соответствии с буквой закона должен быть установлен факт сходства элементов обозначения и противопоставляемого товарного знака. Применимая практика установления такого факта сходства обычно сводится к проведению экспертизы. Стоит отметить, что сегодня эксперты заявляют [Социологическая экспертиза сходства до степени смешения, www], что судебное разбирательство по данному вопросу может быть недостаточно объективным по причине того, что существующая процедура оценки степени смешения товарных знаков неоднозначна.

В экспертных кругах встречаются несколько различных позиций по вопросу определения сходства товарных знаков до степени смешения:

-наличие общего словесного элемента и/или вхождения одного знака в другой являются только одним из признаков сходства;

-вхождение одного товарного знака в другой – признак недобросовестной конкуренции;

-степень смешения должна определяться на основе определения восприятия оспариваемого торгового знака в качестве средства индивидуализации, отличающего данный товар от товара другого производителя.

Для оценки схожести товарных знаков до степени смешения экспертиза проводится по трем основным параметрам: смысловому, звуковому и визуальному (графическому). Критерии определения сходства по каждому из этих параметров представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Критерии определения сходства товарных знаков по основным параметрам [Роспатент. Формы и документы, www]

Параметр	Критерии сравнения товарных знаков
Звуковой	Наличие близких и/или совпадающих звуков и/или слогов в обозначениях и их расположение Близость звуков, составляющих обозначение Расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу Число слогов в обозначениях Место и число совпадающих звукосочетаний в составе обозначений Близость состава гласных, согласных Характер совпадающих частей обозначений, ударение Вхождение одного звукового обозначения в другое
Смысловой	Сходство или противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей, концепций (в том числе совпадение значения обозначений в разных языках) Совпадение одного из элементов обозначений, на которое попадает логическое ударение и который может иметь самостоятельное значение Роль каждого элемента обозначения (определение элементов в сильной и слабой позиции)
Визуальный	Общее визуальное (зрительное) впечатление Вид шрифта Графическое написание с учетом характера букв (печатные, заглавные, строчные)

Параметр	Критерии сравнения товарных знаков
	Расположение букв по отношению друг к другу Алфавит, буквы которого использованы Цвет или цветовое сочетание

Стоит отметить, что на сегодняшний день вопрос о закреплении и регулировании в правовом поле критериев проведения экспертизы на определение тождественности и схожести товарных знаков является актуальным, поскольку нормативно-правовая база РФ в последние годы активно совершенствуется и в силу отмены многих ранее существующих правовых актов появляются некоторые пробелы. Одним из таких пробелов и стал методический аспект проведения подобных экспертиз.

На практике все эти критерии оцениваются в отдельное, а общий вывод о сходстве обозначений делается по их совокупности.

Решение о смешении обозначений до степени смешения может быть принято уже на основании их сходства по одному из указанных критериев. Более того, суд может принять позитивное решение о сходстве товарных знаков до степени смешения если по факту такое сходство существует по одному критерию, но общее впечатление от сравнения заявленного обозначения и ранее зарегистрированных товарных знаков может привести к смешению до степени смешения.

Одной из разновидностей экспертизы является социологическая, заключающаяся в установлении отношения населения или группы населения к определенной проблеме/вопросу. В постановлении ФАС СКО от 12 февраля 2013 г. по делу №А32-27799/2011 указано, что для проверки факта сходства до степени смешения товарного знака и обозначения достаточно провести социологический опрос, по результатам которого можно установить опасность реального смешения товарных знаков в глазах целевой аудитории потребителей. Суть определения сходства путем социологической экспертизы сводится к сравнению общего впечатления, которое производит обозначение на потребителя и установления факта схожести / не схожести. Если существует даже относительно небольшая вероятность того, что потребитель по невнимательности может перепутать продукты, выпущенные под сравниваемыми торговыми марками – это уже является показателем того, что обозначения сходны до степени смешения.

Заключение

Таким образом, для определения сходства товаров до степени смешения достаточно установления вероятности (угрозы) такого сходства с точки зрения потребителя. Учитывая тот факт, что на данный момент в правовой практике отсутствует единый документ, закрепляющий процедурные аспекты проведения экспертизы по определению сходства товарных знаков, считаем, что этот факт требует своей доработки со стороны Роспатента или законодателя, что позволит унифицировать практику проведения экспертиз.

Библиография

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, принятый 30 ноября 1994 года (ред. От 08.12.2020).
2. Постановление ФАС СКО от 12 февраля 2013 г. по делу №А32-27799/2011.
3. Роспатент. Формы и документы. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-tovarnogo-znaka-znaka-obslyzhivaniya-kollektivnogo-znaka-i-vydacha-svidetelstv-na-tovarnyy-znak-znak-obslyzhivaniya-kollektivnyy-znak-ih-dublikatov>

4. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективных знаков, их дубликатов. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rucov-tz/download>
5. Социологическая экспертиза сходства до степени смешения. URL: <https://scanmarket.ru/tasks/ekspertiza-skhodstva-znakov-upakovki>

Specifics of determining the extent of trademarks mixing

Igor' P. Larionov

Postgraduate,
Academy of Labor and Social Relations,
119454, 90, Lobachevskogo str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: skayboy3939@mail.ru

Abstract

The methodological aspects of determining the degree of trademarks similarity to the extent of mixing was analyzed in this article. In particular, the main criteria of the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) used to refuse registration of the claimed designation due to mixing similarity with other trademarks. Some shortcomings of the modern practice of legal regulation and the practical aspect of conducting expertise to establish the similarity of trademarks to the extent of mixing are also noted. The purpose of the article is to reveal the legal and procedural aspects of an expertise to determine the similarity of trademarks to the extent of mixing. The research methodology is built on the analysis of law and by-laws of the Russian Federation on the trademarks' registration and regulation. to determine the similarity of goods to the point of confusion, it is sufficient to establish the likelihood (threat) of such similarity from the point of view of the consumer. Given the fact that at the moment there is no single document in legal practice that fixes the procedural aspects of conducting an examination to determine the similarity of trademarks, we believe that this fact needs to be improved by Rospatent or the legislator, which will unify the practice of conducting examinations. The novelty of the research: the legislative gaps in a unified procedure for conducting an expertise to determine the similarity of trademarks to the extent of mixing was revealed.

For citation

Larionov I.P. (2022) Osobennosti opredeleniya stepeni smesheniya tovarnykh znakov [Specifics of determining the extent of trademarks mixing]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (2A), pp. 81-86. DOI: 10.34670/AR.2022.28.40.010

Keywords

Trademark, claimed designation, similarity of trademarks, similarity to the extent of mixing of trademarks, criteria for determining the extent of mixing of trademarks.

References

1. *Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii, prinyatyi 30 noyabrya 1994 goda (red. Ot 08.12.2020)* [Civil Code of the Russian Federation, adopted on November 30, 1994 (as amended on December 08, 2020)].

2. *Postanovlenie FAS SKO ot 12 fevralya 2013 g. po delu №A32-27799/2011* [Decision of the FAS SKO dated February 12, 2013 in case No. A32-27799/2011].
3. *Rospatent. Formy i dokumenty* [Rospatent. Forms and documents]. Available at: <https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-tovarnogo-znaka-znaka-obslyzhivaniya-kollektivnogo-znaka-i-vydacha-svidetelstv-na-tovarnyy-znak-znak-obslyzhivaniya-kollektivnyy-znak-ih-dublikatov> [Accessed 03/03/2022]
4. *Rukovodstvo po osushchestvleniyu administrativnykh protsedur i deistvii v ramkakh predostavleniya gosudarstvennoi uslugi po gosudarstvennoi registratsii tovarnogo znaka, znaka obslyzhivaniya, kollektivnogo znaka i vydache svidetel'stv na tovarnyi znak, znak obslyzhivaniya, kollektivnykh znak, ikh dublikatov* [Guidelines for the implementation of administrative procedures and actions in the framework of the provision of public services for the state registration of a trademark, service mark, collective mark and the issuance of certificates for a trademark, service mark, collective mark, their duplicates]. Available at: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rucov-tz/download> [Accessed 03/03/2022]
5. *Sotsiologicheskaya ekspertiza skhodstva do stepeni smesheniya* [Sociological examination of similarity to the point of confusion]. Available at: <https://scanmarket.ru/tasks/ekspertiza-skhodstva-znakov-upakovki> [Accessed 03/03/2022]