



Торгово-
промышленная
палата
Российской
Федерации

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 10 СТ.1483 ГК РФ ПРИ ОСПАРИВАНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович
Заместитель председателя Совета по
интеллектуальной собственности ТПП РФ
Старший партнер компании «Ваш Патент»
Кандидат юридических наук
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Согласно 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 настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи».

Аналогичная норма содержится и в **п. 49 Правил ТЗ**.

При этом п. 49 Правил ТЗ применительно к данному основанию для отказа также предусматривает, что **«при проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил»**.

Вывод:

Признаки, определяющие сходство товарных знаков до степени смешения, также применимы и к п.10 ст. 1483 ГК РФ.

Руководство по экспертизе товарных знаков: «Как правило, рассматриваемые положения применяются к обозначениям, представляющим собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом данный товарный знак, присутствуя в композиции, не является доминирующим ввиду того, что **не обращает на себя основное внимание потребителей и не выполняет основную индивидуализирующую функцию** товарного знака (например, расположен **не в центре этикетки**, а в ее угловой части, **занимает незначительное место по площади и не может быть признан существенным элементом** в композиции заявленного обозначения)»

Проблемные вопросы:





1. Применяется ли п.10 ст. 1483 ГК РФ к словесным товарным знакам, которые могут включать в себя зарегистрированные товарные знаки?
2. Насколько правомерна ситуация, при которой аннулируется товарный знак, содержащий в качестве элемента обозначение пусть и являющееся сходным с товарным знаком другого лица, но при этом не вызывающий смешение товарных знаков в целом?
3. Какой подход в этом случае применять?
 - наличие в товарном знаке даже незначительного элемента, сходного с товарным знаком другого лица, уже достаточно для его аннулирования по п.10 ст. 1483 ГК РФ (формальный подход)
 - необходимо исследовать вопрос, насколько совпадающий элемент влечет смешение товарных знаков в целом.

Применение судами п.10 ст. 1483 ГК РФ совместно с п.6 ст. 1483 ГК РФ

№ дела	Оспариваемый знак	Противопоставленный знак
СИП-644/2018	 <p style="text-align: center;">№ 633076</p>	 <p style="text-align: center;">№ 478848</p>
СИП-327/2019	 <p style="text-align: center;">№ 666462</p>	 <p style="text-align: center;">№ 596865</p>
СИП-75/2019	 <p style="text-align: center;">№ 638798</p>	  <p style="text-align: center;">№ 273592 № 544374</p>
СИП-1046/2021	<p style="text-align: center;">Горный воздух</p> <p style="text-align: center;">№ 739301</p>	<p style="text-align: center;">ВОЗДУХ</p> <p style="text-align: center;">№ 552089</p>
СИП-176/2021	 <p style="text-align: center;">№ 595573</p>	<p style="text-align: center;">ДЕРЕВЕНСКИЙ</p> <p style="text-align: center;">№ 619444</p> <p style="text-align: center;">ДЕРЕВЕНСКАЯ</p> <p style="text-align: center;">№ 551003</p>

Спор о сходстве товарного знака по свидетельству РФ № 638846 и серии товарных знаков ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» со словесным элементом «ОХОТА»

Согласно правовой позиции, выраженной в **определении Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2020 г. по делу № СИП-102/2019**, «для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено **самостоятельное основание** для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку»

Правообладатель: ИП Ларин М.В.	Правообладатель: ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»
 <p>№ 638846</p>	 <p>№ 627064</p>  <p>№ 610434</p>  <p>№ 616408</p> <p>№ 624841 МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА</p>

Оспариваемый товарный знак «МТС Афиша» по свидетельству РФ №713328 и противопоставленный товарный знак «афиша» по свидетельству РФ № 206077

Решение СИП по делу № СИП-605/2020:

Вопреки доводу заявителя о необходимости оценки при проверке соответствия заявленного обозначения на соответствие пункту 10 статьи 1483 ГК РФ обоих сравниваемых обозначений в целом, Роспатент правомерно осуществлял сопоставление части спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака, поскольку именно такой смысл нормы пункта 10 статьи 1483 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) следует из ее буквального и систематического толкования. Иное (предлагаемое заявителем) толкование этой нормы распространяет на правоотношения, связанные с вхождением товарного знака в качестве части в другой товарный знак, нормы пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, что лишает норму пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, являющуюся специальной нормой, какого-либо самостоятельного значения.

Правообладатель: ПАО МТС	Правообладатель: ЗАО «Коммерсантъ.ИД»
МТС Афиша	<i>афиша</i>

Спор о включении товарного знака «афиша» по свидетельству РФ № 206077 в качестве элемента в товарный знак «Яндекс Афиша» по свидетельству РФ № 724232

Постановление президиума СИП от 17 декабря 2021 года Дело № СИП-591/2020:

«Как правильно отметил суд первой инстанции, пункт 10 статьи 1483 ГК РФ, действительно, в отличие от пункта 6 названной статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего».

Вместе с тем пункт 10 статьи 1483 ГК РФ, как и пункт 6 этой статьи Кодекса, указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение. Методология оценки вероятности такого смешения определена пунктом 162 Постановления Пленума № 10 и применяется в переложении на норму пункта 10 статьи 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней»

Правообладатель: ООО «Яндекс»	Правообладатель: ЗАО «Коммерсантъ.ИД»
Яндекс Афиша	<i>афиша</i>

Почему важно установить «смещение»?

«При разрешении вопроса о том, состоит ли «младший» товарный знак из одного или нескольких самостоятельных элементов, **недостаточно осуществить формальный, математический подсчет элементов «младшего» товарного знака (количества слов, изображений или иных частей)**. Так, даже любой словесный элемент формально состоит из отдельных букв, каждая из которых может быть признана частью обозначения, или слогов, или частей сложносоставного слова, **но для признания этих частей самостоятельными элементами учитывается восприятие этих букв или буквосочетаний как самостоятельных элементов потребителями.**

Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака».

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2022 г. по делу №СИП-605/2021 (по товарному знаку «МАСТЕР МУРАВЕЙ»):

«Следовательно, 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.**

(Аналогичные выводы содержатся также в **решении Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2022 г. по делу № СИП-1046/2021** по товарному знаку «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»)

п. 162 Пленума Верховного суда №10:

«При этом смешение возможно, если

- 1) в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или
- 2) **если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак».**

Очевидно, что ситуация, когда товарный знак включает в себя элемент, который воспринимается потребителями как средство индивидуализации другого лица, может быть отнесен ко второму случаю смешения, так как в этом случае потребитель очевидно будет также полагать, что товарный знак используется иным лицом.

ВЫВОДЫ

1. П.10 ст. 1483 ГК РФ может применяться и к словесным товарным знакам
2. Суд считает неприемлемым формальный «математический» подход, при котором вывод о несоответствии товарного знака п.10 ст. 1483 ГК РФ делается только исходя из наличия в нем какого-то элемента, отдельно зарегистрированного на имя другого лица
3. По мнению суда необходимо учитывать «смешение», при котором учитывается положение сходного элемента в товарном знаке, применяются признаки фактически аналогичные тем, что применяются при оценке сходства товарных знаков по п.6 ст. 1483 ГК РФ
4. Не смотря на то, что суд исходит из самостоятельности такого основания для отказа, на практике п. 10 ст.1483 ГК РФ успешно применяется только совместно и в дополнении к п.6 ст.1483 ГК РФ (см: СИП-644/2018, СИП-75/2019, СИП-327/2019 и др.)

Решение по делу № СИП-859/2020 от 8 сентября 2021 года:

«Судебная коллегия также отмечает, что формальное применение пункта 10 статьи 1483 ГК РФ без оценки сходства спорных и противопоставленных обозначений и вероятности их смешения может привести к нарушению основополагающих принципов гражданского права (разумности и справедливости)»



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Включение в товарный знак элемента, сходного до степени смешения с товарным знаком другого, следует рассматривать не как самостоятельное основание для отказа в регистрации товарного знака, а как одну из «разновидностей» смешения относительно источника происхождения товара. То есть ситуации, когда потребитель не путает товарные знаки между собой, однако в силу наличия в товарном знаке сходного элемента ошибочно полагает, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

2. С целью соблюдения основополагающих принципов гражданского права необходимо исключить п.10 ст. 1483 ГК РФ как самостоятельное основание для отказа в регистрации товарного знака. При этом необходимо включить в ГК РФ положение, раскрывающее определение сходства средств индивидуализации до степени смешения, которое охватывало бы и такой **частный случай**, как включение в товарный знак в качестве элемента охраняемого средства индивидуализации другого лица.

Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

robinov_tpp@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru