Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности их смешения

Постановление ФАС СКО от 12.02.2013 по делу № А32-27799/2011

Сходство двух обозначений является вопросом факта, и этот вопрос может быть решен судом и без назначения экспертизы. Проверку опасности смешения до степени сходства между товарным знаком и обозначением можно провести с помощью социологических опросов. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к ООО № 1, ООО № 2 и ОАО о прекращении незаконного использования товарного знака, взыскании компенсации, изъятии из оборота контрафактного товара, этикетки и упаковки товаров, а также уничтожения оборудования и устройства, используемых для совершения нарушения.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды с учетом экспертного заключения пришли к выводу, что товарный знак акционерного общества и изображение на упаковке товара не являются сходными и тождественными. Доминирующее положение в образцах товарного знака и изображения, используемого обществами, занимает словесный элемент, однако само по себе фонетическое сходство части словесного обозначения «коровка» не дает оснований для смешения и позволяет потребителю определить изготовителя товара. Словесное обозначение «Кубанская коровка» одновременно является фирменным наименованием производителя молочной продукции. Кроме того, обществом произведены действия по изменению используемого изображения.

Окружной суд отменил решение и постановление и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции исходя из следующего.

Из материалов дела видно и судами установлено, что акционерное общество является обладателем прав на комбинированный товарный знак со словесным элементом «Коровка из Кореновки», что подтверждается свидетельством на товарный знак, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам для товаров класса 29 и 30 Международной классификации товаров и услуг.

Данный товарный знак под контролем истца использует его дочернее общество — ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат».

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

Акционерное общество, указывая, что при изготовлении, распространении молочной продукции ООО № 1 использует сходное до степени смешения с товарным знаком акционерного общества изображение на упаковках молочных продуктов (производство продукции осуществляется на производственных мощностях ОАО № 1, а поставку в розничные сети осуществляет ООО № 2), обратилось в суд с иском.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу п. 1 ст. 1477 Кодекса на товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака — обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно п. 1 ст. 1484 Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем его размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ (п. 2 ст. 1484 ГК).

Пунктом 3 ст. 1484 ГК предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения (п. 6 ст. 1252 ГК).

В данном случае суды основывали свои выводы относительно наличия либо отсутствия сходства спорных обозначений на результатах повторной экспертизы, согласно которым товарный знак акционерного общества и изображение на упаковке ООО № 1 не являются тождественными или сходными до степени смешения. Однако суды не учли, что сходство двух обозначений является вопросом факта и этот вопрос мог быть решен судом и без назначения экспертизы. Проверка опасности смешения до степени сходства между товарным знаком и обозначениями возможна на основании социологических опросов (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). Судами также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06).

Принятый судами за основу результат социологического опроса, проведенного Армавирским институтом социального образования (филиал) РГСУ, содержит указание, что 5,2% респондентов считают возможным рассматривать спорные обозначения как визуально схожие (на основе общего впечатления).

Кроме того, согласно данным проведенного ВЦИОМ социологического опроса значительная часть респондентов (46,1%) считают, что товарный знак акционерного общества и обозначение «Кубанская коровка» визуально (графически) схожи. Большинство (77,8%) полагает, что товарный знак акционерного общества и обозначение «Кубанская коровка» близки по заложенному в них смыслу, а также что дизайн обозначения «Кубанская коровка» разрабатывался с учетом дизайна товарного знака «Коровка из Кореновки» (71,7% опрошенных). Каждый пятый опрошенный (22,9%) в целом полагает, что тестируемые обозначения принадлежат одному правообладателю. Большинство участников опроса (72,1%) в целом полагают, что присутствие на рынке продуктов, маркированных тестируемыми обозначениями, создает возможность введения потребителей в заблуждение, при этом 43,1% опрошенных считают, что могли бы перепутать при покупке данные продукты.

Не принимая эти данные во внимание, суды сослались на то, что при проведении опроса респондентами выступали в том числе жители г. Новороссийска, на территории которого молочная продукция общества не распространяется. Однако суды не учли, что опрос проводился не только в г. Новороссийске, но и в Армавире, Кропоткине, Лабинске, Новокубанске, где продукция распространялась (из 800 опрошенных граждан только 317 — жители г. Новороссийска). Кроме того, спорные обозначения были продемонстрированы всем респондентам.

В материалы дела представлено также заключение специалиста — патентного поверенного А., содержащее вывод о том, что товарный знак акционерного общества и обозначение, используемое ООО № 1 на упаковке молочной про-

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

дукции, являются сходными до степени смешения. Это заключение суды не исследовали и не оценили и в нарушение требований ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ не указали мотивы, по которым они отвергли это доказательство.

Учитывая изложенное, выводы судов об отсутствии в используемых сторонами изображениях сходности и тождественности являются преждевременными, сделанными без учета всех обстоятельств дела.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Городисская Елена Юрьевна,

адвокат,
патентный поверенный,
партнер
Адвокатского бюро
«Андрей Городисский
и Партнеры»

1. В спорах о нарушении прав правообладателей на принадлежащие им товарные знаки (п. 3 ст. 1484 и ст. 1515 ГК), как и в спорах об оспаривании решений Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака в связи с наличием ранее зарегистрированных или поданных на регистрацию товарных знаков по основаниям, предусмотренным п. 6 ст. 1483 ГК, при вынесении решения суду необходимо установить факт наличия/отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений. При этом необходимо установить три обстоятельства: наличие/отсутствие сходства противопоставленных обозначений, степень их сходства и однородность товаров, в отношении которых используются/регистрируются знаки.

В Информационном письме от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» в п. 13 Президиум ВАС РФ разъяснил, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по *общему правилу* может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Приведенное разъяснение, видимо, являлось необходимым для оптимизации рассмотрения споров по данному основанию, поскольку зачастую стороны заявляли ходатайства о назначении судом соответствующей экспертизы при весьма очевидных обстоятельствах. Суды и в настоящее время в большинстве случаев отказывают в удовлетворении ходатайств о назначении экспертизы со ссылкой на вышеуказанный п. 13[1].

С моей точки зрения, в подобного рода спорах сторонам не следует уповать на то, что суд назначит экспертизу по их ходатайству, а нужно самим (особенно в спорах

[1] См., напр.: решение Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2013 по делу № СИП-45/2019.

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

по сложнокомпозиционным знакам), несмотря на то, что существуют нормативные акты, подлежащие применению в этих целях, а также соответствующие разъяснения (методики) Роспатента, в качестве доказательств по делу представлять суду заключения специалистов, экспертов и опросы общественного мнения, поскольку мнение третьих независимых лиц является крайне важным для установления истины. Именно таким образом поступили стороны спора по делу № А32-27799/2011.

В любом случае, устанавливая факт наличия/отсутствия сходства обозначений и оценивая все представленные сторонами доказательства, даже весьма опытный в данной категории дел судья в конечном итоге будет находиться под влиянием личного субъективного восприятия сравниваемых знаков.

Согласно ст. 71 АПК «арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств».

Объективно внутреннее убеждение судьи должно формироваться на основе непредвзятого исследования доказательств по делу, но и от влияния личностного субъективного восприятия спора он не застрахован, особенно по данной категории дел и с учетом того, что ВАС РФ том же п. 13 Информационного письма указал, что суд определяет наличие/отсутствие сходства знаков с позиции рядового потребителя.

Дело № А32-27799/2011 подтверждает данный вывод. Стороны в полной мере воспользовались своими правами по представлению доказательств своей позиции о наличии/отсутствии сходства знаков, они предъявили суду социологические опросы, заключение специалиста — патентного поверенного, заключение экспертизы. Более того, судом была назначена повторная экспертиза.

Однако суды различных инстанций, оценивая одни и те же доказательства, пришли к противоположным выводам. Суд первой инстанции и апелляция не установили наличия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, в то время как суд кассационной инстанции посчитал выводы нижестоящих судов преждевременными и направил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении суд первой инстанции вновь не нашел сходства в знаках.

В связи с этим примечательным является довод суда кассационной инстанции, положенный в обоснование его постановления: «В данном случае суды основывали свои выводы относительно наличия либо отсутствия сходства спорных обозначений на результатах повторной экспертизы от 23.05.2012, согласно которым товарный знак акционерного общества и изображение на упаковке общества не являются тождественными и сходными до степени смешения. Однако суды не учли, что сходство двух обозначений является вопросом факта и этот вопрос мог быть решен судом и без назначения экспертизы».

В данном случае, несмотря на то, что вопрос о назначении экспертизы по общему правилу является дискрецией суда, суд кассационной инстанции, по моему мнению, фактически отверг заключение эксперта как недопустимое доказательство и рекомендовал исключить его из состава доказательств, подлежащих оценке.

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

Полагаю, что столь категоричный вывод о статусе экспертизы в спорах о товарных знаках является необоснованным и крайне опасным для правоприменительной практики.

2. При установлении факта наличия/отсутствия сходства знаков до степени смешения суды, как правило, исходят из того, что для признания сходства знаков достаточно уже самой опасности смешения, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей[2].

Исходя из этого постулата, результат социологических опросов оценивается судами как доказательство, свидетельствующее о наличии или отсутствии *опасности смешения* обозначений потребителями.

Данный подход применяется судами как при рассмотрении споров о нарушении прав на товарные знаки, так и при рассмотрении заявлений о признании недействительными решений Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку в связи с наличием ранее зарегистрированных или заявленных к регистрации товарных знаков (п. 6 ст. 1483 ГК).

Мне представляется, что такой подход не всегда оправдан, особенно при рассмотрении второй из названных выше категорий споров. На протяжении многих лет судебные акты по спорам, связанным с товарными знаками, принимались без учета подлежащих применению норм международного права, а именно правил Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Только в последние годы суды стали обращаться, но, к сожалению, не столь часто, к ее положениям.

В контексте рассматриваемого вопроса значимыми, с моей точки зрения, являются положения п. *B*, *C* ст. 6.*quinquies* Конвенции. Она содержит основания, по которым товарному знаку может быть отказано в предоставлении правовой охраны, либо таковая может быть признана недействительной. Вышеназванные основания перечислены в п. *B* ст. 6.*quinquies*, их фактически воспроизводит ст. 1483 ГК, в том числе ее п. 6. При этом п. *C* ст. 6.*quinquies* установлено следующее: «Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака». Данное положение не включено в действующее российское законодательство в качестве нормы прямого действия.

Построение рассматриваемой ст. 6.*quinquies* дает основания утверждать, что условия, установленные п. *C*, должны применяться по всем основаниям, определенным в п. *B*. Так, в единственном существующем и всеми признаваемом комментарии к Парижской конвенции Г. Боденхаузена применительно к данной норме указано, что обязанность учитывать фактические обстоятельства распространяется на все возможные отклонения или недействительности, указанные в п. *B* ст. 6.*quinquies*[3].

---

[2] В качестве примеров последних лет можно привести Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12, решение Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2013 по делу № СИП- 45/2013.

[3] Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий Г. Боденхаузена. М., 1997. С. 137.

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

Иными словами, при рассмотрении вопроса о том, возможно ли предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака при наличии сходного зарегистрированного или поданного на регистрацию знака необходимо определить не только сходство знаков, но и степень их смешения потребителями *с учетом фактических обстоятельств*, в том числе и продолжительности использования на продукции регистрируемого обозначения.

В комментарии к п. *B* и *C* ст. 6.*quinquies* Г. Боденхаузен указывает на то, что «фактические обстоятельства могут, например, показать, что в течение длительного срока параллельного использования два относительно сложных знака не вызвали никакой путаницы, и поэтому регистрация одного из этих знаков не нарушит прав владельца другого».

Таким образом, полагаю, что при сопоставимых обстоятельствах результаты социологических исследований (опросов общественного мнения) должны оцениваться не с позиции гипотетической опасности смешения, а с точки зрения наличия или отсутствия реального смешения потребителями товарных знаков.

Полагаю, что данный подход как наиболее объективно отражающий фактическое состояние дел можно распространить и на оценку результатов социологических опросов в спорах о нарушении прав на товарный знак, если сходное незарегистрированное обозначение использовалось на продукции ответчиком достаточно длительное время до даты подачи искового заявления.

Парщиков Евгений Витальевич,

юрист юридической компании «Хренов и Партнеры»

Процесс и средства доказывания факта нарушения интеллектуальных прав — наиболее сложные вопросы, возникающие в связи с применением законодательства об охране интеллектуальной собственности.

В рамках дела № А32-27799/2011, рассмотренного Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа в порядке кассационного обжалования, эта проблема разрешалась в аспекте оценки совокупности доказательств на предмет достаточности и взаимной связи. Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что вопрос сходства «конкурирующих» обозначений может быть разрешен по результатам социологического опроса и без проведения экспертизы на предмет сравнения обозначений.

В свете краткой оценки приведенного вывода особого внимания заслуживают следующие вопросы.

Во-первых, при сопоставлении «конкурирующих» обозначений на предмет сходства вопрос достаточности и взаимной связи доказательств должен разрешаться в соответствии с подходом, сформулированным Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 18.07.2006 № 3691/06.

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

Во-вторых, при разрешении подобных дел сравнительно-правовая квалификация должна основываться на методических рекомендациях Федеральной службы по интеллектуальной собственности, что позволит обеспечить формирование единообразной судебной практики.

В-третьих, необходимость проведения экспертизы может иметь место в связи с применением методических рекомендаций Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а именно в случае возникновения каких-либо сомнений относительно наличия или отсутствия признаков сходства обозначений, а также признаков однородности товаров и услуг.

В-четвертых, оценка результатов социологических опросов на предмет допустимости и достоверности доказательств должна производиться с особой тщательностью, поскольку порядок, методика и контроль проведения подобных мероприятий до настоящего времени не регламентированы. Учитывая данное обстоятельство, а также вероятность наличия погрешности в результатах проведения социологического опроса, становится очевидно, что судебное решение, основывающееся исключительно на данных социологического опроса, не может быть признано правильным.

В целом правовую позицию федерального арбитражного суда следует признать верной и соответствующей как действующему российскому законодательству, так и разъяснениям Высшего Арбитражного Суда РФ. Однако вряд ли эта позиция может рассматриваться в качестве универсального и целостного подхода, который в дальнейшем мог бы использоваться другими судами при оценке доказательств по аналогичным делам.

Радченко Сергей Дмитриевич,

старший юрист адвокатского бюро «Юг», кандидат юридических наук

Суть дела в поиске ответов на два вопроса: каковы критерии сходства товарных знаков до степени смешения и чем можно доказать это сходство?

Первый вопрос вызван тем, что утвержденные Роспатентом Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство дают крайне неопределенные критерии сходства и различия: сходство имеется тогда, когда обозначение «ассоциируется» с другим обозначением в целом, несмотря на отдельные отличия, оценка сходства обозначений дается на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Логическим следствием трудности первого вопроса является второй: какие доказательства суд должен принимать во внимание для установления сходства до степени смешения? На второй вопрос частично уже ответил ВАС РФ в Информационном письме от 13.12.2007 № 122

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»: суд может установить наличие или отсутствие сходства до степени смешения на основании личной оценки товарных знаков, в качестве доказательства может принять сведения, полученные в результате социологических опросов. На практике суды почти никогда не решают данный вопрос по своему усмотрению, а для выяснения этих фактов назначают экспертизу либо направляют запрос в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности», письма которого по вопросу о сходстве товарных знаков до степени смешения принимаются и признаются судами как доказательства[4].

Главный упрек в адрес нижестоящих судов, который содержится в рассматриваемом постановлении, состоит в том, что они дали неправильную оценку представленным в дело социологическим опросам с точки зрения Постановления Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06. В чем именно несоответствие, кассационный суд объяснять не стал, но если мы обратимся к тексту Постановления, то увидим, что ВАС РФ голоса тех респондентов, которые затруднились с ответом на вопрос о сходстве или различии показанных им товарных знаков, относит в пользу отсутствия различительной способности, между тем как нижестоящие суды эти сомнения отнесли в пользу ее наличия. На наш взгляд, ВАС РФ в этом вопросе занял правильную позицию.

Однако при новом рассмотрении дела суд первой инстанции в иске снова отказал, поскольку посчитал, что схожие элементы обоих спорных товарных знаков (голова коровы, дом, луг) являются обозначениями, вошедшими во всеобщее употребление (подп. 1 п. 1 ст. 1483 ГК) для молочной продукции. Этот подход правилен, но он не был учтен кассационным судом в рассматриваемом постановлении.

Баринов Дмитрий Александрович,

юрист юридической фирмы «Эберг, Степанов и партнеры»

Вопрос определения сходства до степени смешения спорных обозначений, согласно правоприменительной позиции ВАС РФ, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

Как указывает высшая судебная инстанция, экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

При принятии же решения о наличии/отсутствии такого сходства суду необходимо производить оценку с точки

[4] См.: постановления ФАС Поволжского округа от 24.06.2009 по делу № А72-8318/2008; ФАС Северо-Западного округа от 22.05.2012 по делу № А13-9913/2011.

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53

зрения рядового потребителя, исходя из наличия в его глазах потенциальной опасности смешения средств индивидуализации, принадлежащих различным лицам, что не требует наличия специальных знаний.

Данные социологических исследований, как правило, являются допустимым доказательством, позволяющим суду с должной степенью оценить опасность смешения противопоставляемых обозначений.

Как указал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 18.07.2006 № 3691/06, угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления связана с тем, что потребитель руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Более того, в указанном Постановлении содержится основополагающее правило, подлежащее применению в спорах подобного рода: для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Между тем суды при оценке данных социологических исследований принимают решение о том, говорят ли их результаты о наличии/отсутствии смешения на основании своего собственного судейского усмотрения. В том числе, суды не лишены права не принять данные таких исследований в качестве допустимых доказательств[5].

Учитывая специфику рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, пределы которого обозначены в ст. 286 АПК, следует признать, что в рамках судебного спора по комментируемому делу ФАС Северо-Кавказского округа правомерно исходил из недостаточной полноты исследования необходимых доказательств в рамках производства в судах первой и апелляционной инстанций, преждевременности сделанных выводов.

Указанное позволяет сделать заключение о правильности применения соответствующих норм и толкований позиции высшей судебной инстанции относительно сходных споров, а также подтверждает необходимость направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

---

[5] См.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.06.2013 по делу № А53-11717/2011.

Loaded: 26-04-2024 AMt 06:46:53