

## **Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака**

### **1. Введение**

Настоящие Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака (далее - Рекомендации), разработаны с целью методического обеспечения экспертизы заявленных обозначений в части, касающейся рассмотрения и учета согласия на регистрацию товарного знака или знака обслуживания (далее - товарный знак), представленного правообладателем сходного до степени смешения «старшего» товарного знака в соответствии с положениями абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Предлагаемые в Рекомендациях методические подходы определены с учетом практики экспертизы, сложившейся в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (ФГУ ФИПС), в частности, в связи с рассмотрением в палате по патентным спорам возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и против предоставления правовой охраны товарному знаку, а также на решение экспертизы в отношении заявок на международную регистрацию знаков.

Рекомендации могут быть использованы работниками Роспатента и экспертами ФГУ ФИПС.

В Рекомендациях освещены следующие вопросы:

- требования к документам, содержащим согласие на регистрацию;
- рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в связи с заявлением правообладателя об отзыве согласия;
- общие подходы к решению вопросов о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака;
- особенности проверки сходства до степени смешения при регистрации заявленных обозначений с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака;
- особенности проверки однородности товаров и услуг (далее - товары) при регистрации заявленных обозначений с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака.

### **2. Общие положения**

Положениями абзацев первого, второго, третьего и четвертого пункта 6 статьи 1483 Кодекса установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Вместе с тем положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускает, что регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, в отношении однородных товаров может быть осуществлена при условии согласия правообладателя.

Из указанной правовой нормы следует, что заявитель, которому известно о наличии сходного до степени смешения «старшего» товарного знака, вправе представить при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака (далее - заявка на товарный знак), либо в ходе экспертизы заявки на товарный знак, либо при подаче соответствующего возражения в палату по патентным спорам документальное подтверждение согласия правообладателя сходного до степени

смешения товарного знака на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

### **3. Требования к документам, содержащим согласие на регистрацию**

Документальное подтверждение согласия правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - документ, подтверждающий согласие) составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств.

Документ, подтверждающий согласие, представляется в подлиннике и приобщается к материалам заявки.

Документ, может быть признан подтверждающим согласие, если в нем приведены следующие сведения:

- полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют такое лицо идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного товарного знака (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);

- полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака,

- позволяющие идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);

- выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения;

- конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- дата составления документа и подпись уполномоченного лица. Документ, подтверждающий согласие, может содержать и иные сведения.

Если документ, подтверждающий согласие, оформлен в виде договора, он должен содержать подписи заявителя и правообладателя или уполномоченных ими лиц.

Прилагаемое к указанному документу изображение заявленного обозначения должно быть подписано тем же лицом (лицами), которым подписан документ, подтверждающий согласие.

В случае если правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо, его подпись или подпись уполномоченного им лица скрепляется печатью организации. Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица.

Если документ, подтверждающий согласие, подписан представителем, к нему в обязательном порядке должна прилагаться доверенность, прямо уполномочивающая представителя на выдачу согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от имени правообладателя. Если такая доверенность не представлена или в доверенности не указаны полномочия на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя, то подписанный на основании такой доверенности или в отсутствии доверенности документ не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документ, подтверждающий согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения, должен представляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше требованиям к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документом, подтверждающим согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, который не содержит необходимых

сведений, перечисленных выше.

#### **4. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в связи с заявлением правообладателя об отзыве согласия**

При рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения документа, подтверждающего согласие, необходимо проверить наличие в нем условия о невозможности отзыва правообладателем указанного документа и/или выраженного в документе согласия. Если такое условие не содержится в документе, подтверждающем согласие, целесообразно рекомендовать заявителю и правообладателю дополнить документ данным условием. Для этого следует направить в два адреса письмо, содержащее соответствующую рекомендацию с указанием срока представления ответа. Если обе или одна из сторон отказываются дополнить документ, подтверждающий согласие упомянутым условием, указанный документ принимается к рассмотрению в представленном виде. В этом случае заявление правообладателя об отзыве документа, подтверждающего согласие, поступившее до даты вынесения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, подлежит удовлетворению. О поступлении заявления правообладателя об отзыве документа, подтверждающего согласие, уведомляется заявитель. О результатах рассмотрения заявления об отзыве указанного документа уведомляются заявитель и правообладатель.

Заявление правообладателя об отзыве документа, подтверждающего согласие, поданное им в палату по патентным спорам в качестве мотива возражения, не принимается во внимание как основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, т.к. такое основание не предусмотрено подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

#### **5. Общие подходы к решению вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака**

Сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем согласие, принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения с учетом приведенных ниже рекомендаций.

Документ, подтверждающий согласие, не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования. Сходство товарных знаков до степени их смешения может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара.

При этом вероятность возникновения смешения и введения потребителя в заблуждения зависит не только от факта сходства двух обозначений (товарных знаков), но ряда других обстоятельств. Вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- не подвергается сомнению однородность товаров;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);

противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий);

- противопоставленный товарный знак является коллективным или наоборот обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров).

Сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака может привести к нежелательным и даже опасным социальным последствиям, в частности, в случае, если противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.

В связи с приведенными разъяснениями документ, подтверждающий согласие, следует рассматривать только как одно из обстоятельств, которое необходимо принимать во внимание при проверке охраноспособности заявленного обозначения. В целях исключения возможности введения потребителя в заблуждение при экспертизе заявленного обозначения предлагается учитывать обстоятельства, способствующие возникновению вероятности смешения, а также способствующие

возникновению других социально нежелательных или даже опасных последствий, и, соответственно, в зависимости от таких обстоятельств рассматривать вопрос о возможности учета документа, подтверждающего согласие.

#### **6. Особенности проверки сходства до степени смешения при регистрации заявленных обозначений с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака**

С согласия правообладателя допускается регистрация в отношении однородных товаров сходного до степени смешения, но не тождественного обозначения.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, положения законодательства, касающиеся согласия на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака, могут быть применены в отношении заявленного обозначения, имеющего хотя бы незначительное отличие от противопоставленного товарного знака (например, выполнение обозначения в другом цвете, другим шрифтом).

Применение разными изготовителями товарных знаков, являющихся сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров способствует введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. В то же время в некоторых случаях при наличии определенных особых обстоятельств вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена, или введение в заблуждение в этих случаях не может вызвать для потребителя негативные последствия. Исходя из этого, при рассмотрении вопроса о возможности учета документа, подтверждающего согласие, при экспертизе заявленного обозначения могут быть рекомендованы следующие подходы.

Регистрация товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака может быть осуществлена в ситуации, когда сходство до степени смешения носит дискуссионный характер. В этом случае документ, подтверждающий согласие, дополняет мнение и/или доводы заявителя об отсутствии возможности смешения. На рис. 1, 2 приведены примеры подобных обозначений.

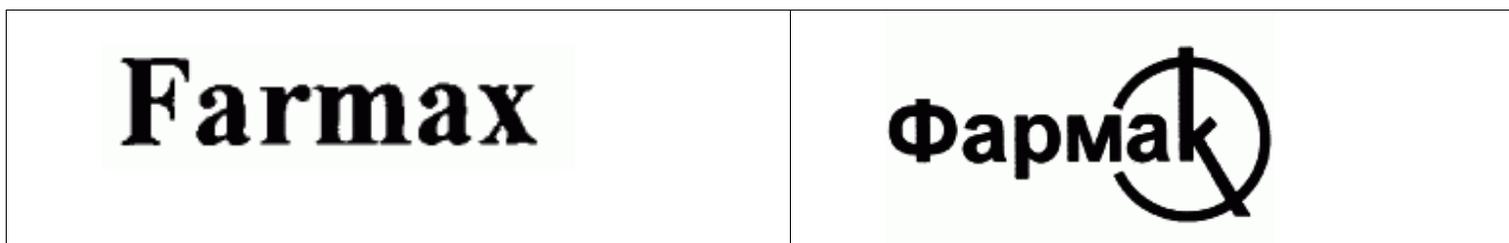


Рис. 1

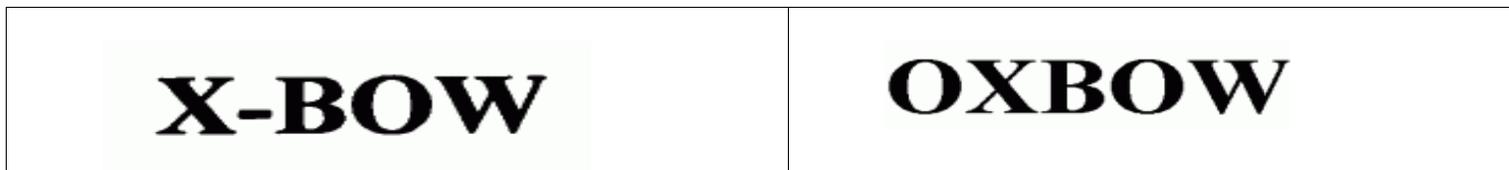


Рис.2

В ситуации, когда заявленное обозначение незначительно отличается от противопоставленного товарного знака, т.е. является почти тождественным (см. примеры на рис. 3), регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров целесообразно производить только в том случае, если заявитель и правообладатель являются «родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия (далее - «родственные связи»). Представляется, что данное условие может способствовать предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

**OXISTRONG****OXYSTRONG**

Рис.3

Информация о «родственных» связях заявителя и правообладателя может содержаться в тексте документа, подтверждающего согласие, и/или в письме заявителя или его представителя. При этом, если данная информация содержится в самом документе, подтверждающем согласие, то представление какого-либо документа, подтверждающего эту информацию, требовать от заявителя не целесообразно. Если же названная информация содержится только в письме заявителя или его представителя, то необходимо предложить заявителю подтвердить эту информацию, путем представления копии соответствующего документа (например, копии устава предприятия, учредительного документа) или выписки из него. Такое предложение может быть направлено в письме с указанием срока ответа на него либо в запросе, если для запроса имеются основания, предусмотренные законодательством.

«Родственная связь» между заявителем и правообладателем может быть принята во внимание и в ситуации, когда заявленное обозначение воспринимается как вариант (разновидность) противопоставленного товарного знака.

К вариантам в данном случае могут быть отнесены повторения товарного знака с некоторыми незначительными изменениями, внесенными, например в графическое, цветовое решение. В качестве варианта словесного товарного знака может рассматриваться также его транслитерация, т.е. написание путем передачи букв одного алфавита буквами другого алфавита, или близкий по звучанию перевод слова на другой язык. Примеры подобных обозначений приведены на рис.4, 5, 6.

**ALDO****ALDO**

Рис. 4

**CARDIOMAGNY****КАРДИОМАГНИЛ**

Рис.5

**AUGUST**


Рис.6

Введение потребителя в заблуждение возможно, также в том случае, если обозначение, регистрируемое с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, содержит изображение или слово (в том числе без смыслового значения), имеющееся в противопоставленном товарном знаке, а также являющееся значимыми для индивидуализации товаров, как в регистрируемом обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке. Примеры таких обозначений приведены на рис. 7, 8. Для регистрации такого заявленного обозначения также недостаточно документа, подтверждающего согласие правообладателя, и требуется подтверждение наличие «родственных связей» между заявителем и правообладателем.

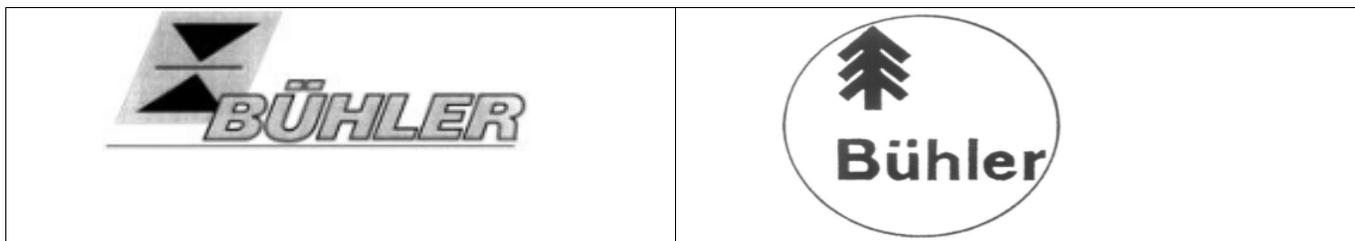


Рис.7

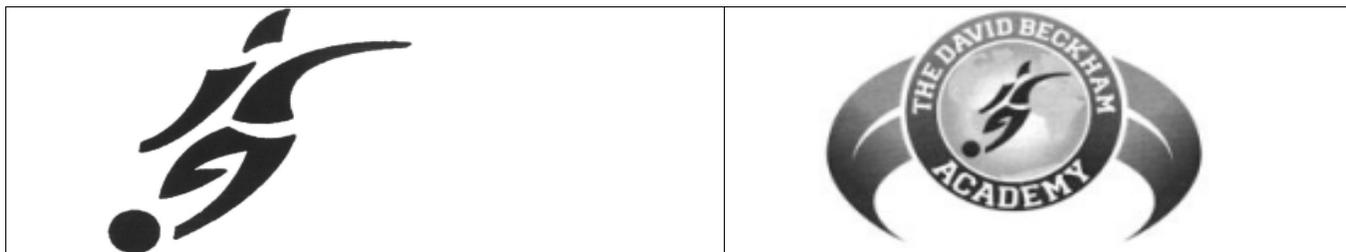


Рис.8

Вместе с тем «родственная связь» между заявителем и правообладателем не может быть принята во внимание и в том случае, если сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака носит дискуссионный характер или они почти идентичны, и противопоставленный товарный знак:

- широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);

- предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий);

- является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров);

- предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов. Следует отметить, что изложенные выше положения, касающиеся «родственных связей», целесообразно применять в том случае, если противопоставленный товарный знак является коллективным (или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака), поскольку право на коллективный знак отличается от права на «индивидуальный» товарный знак. Например, оно не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора.

### **7. Особенности проверки однородности товаров и услуг (далее - товары) при регистрации заявленных обозначений с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака**

При регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков с согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака исследуются вопросы, связанные не только со сходством товарных знаков, но и с однородностью товаров.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров и услуг могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров и услуг делается по результатам анализа по перечисленным

признакам в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принадлежность к одному классу классификации товаров и услуг в соответствии с Ниццким соглашением не имеет решающего значения при оценке однородности товаров и услуг.

Вероятность возникновения смешения товарных знаков взаимосвязана с однородностью товаров, для индивидуализации которых товарные знаки предназначены. Чем выше степень однородности товаров, т.е. чем большим количеством признаков однородности товаров может быть подтверждена однородность товаров, в отношении которых заявлено обозначение и зарегистрирован противопоставленный, сходный до степени смешения товарный знак, тем выше может быть прогнозируемая вероятность смешения.

Однородность товаров является отдельным фактором, который в совокупности с другими факторами, рассмотренными в разделах 3 и 4, целесообразно принимать во внимание при решении вопроса о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению при наличии документа, подтверждающего согласие.

В связи с этим целесообразно принимать во внимание следующее.

Согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть принято во внимание при предоставлении правовой охраны в ситуации, когда вопрос об однородности товаров носит дискуссионный характер и правообладатель считает, что возможность смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается.

В частности, к таким случаям могут быть отнесены следующие случаи, когда в целях исключения возможности смешения товарных знаков правообладатель противопоставленного товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения только для части однородных товаров. При этом ограничение может быть осуществлено как путем исключения из перечня части товаров, так и путем замены общих понятий на частные, входящие в ту же родовую группу товаров.

Например, заявлен перечень товаров: «препараты фармацевтические и ветеринарные, диетические вещества для медицинских целей, витаминные препараты». В противопоставленном перечне товаров содержатся: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения только в отношении товаров «витаминные препараты». В этой ситуации регистрация обозначения может быть произведена соответственно для товаров «витаминные препараты».

Другим примером является следующая ситуация. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено обозначение в отношении товара «транспортные средства». Противопоставленный перечень товаров включал однородные товары «автобусы, автомобили». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака представил согласие на регистрацию обозначения для товаров «велосипеды, детские коляски». Эти товары могут рассматриваться как относящиеся к общему понятию «транспортные средства». В данном случае регистрация заявленного обозначения может быть произведена для конкретных товаров, указанных в документе, подтверждающем согласие, а именно, для товаров «велосипеды, детские коляски».

Вместе с тем, даже если однородность товаров подвергается сомнению, и правообладателем представлен документ, подтверждающий согласие, правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена, если противопоставленный товарный знак:

- широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);

- предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, вино-водочных и табачных изделий);

- является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров);

- предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.