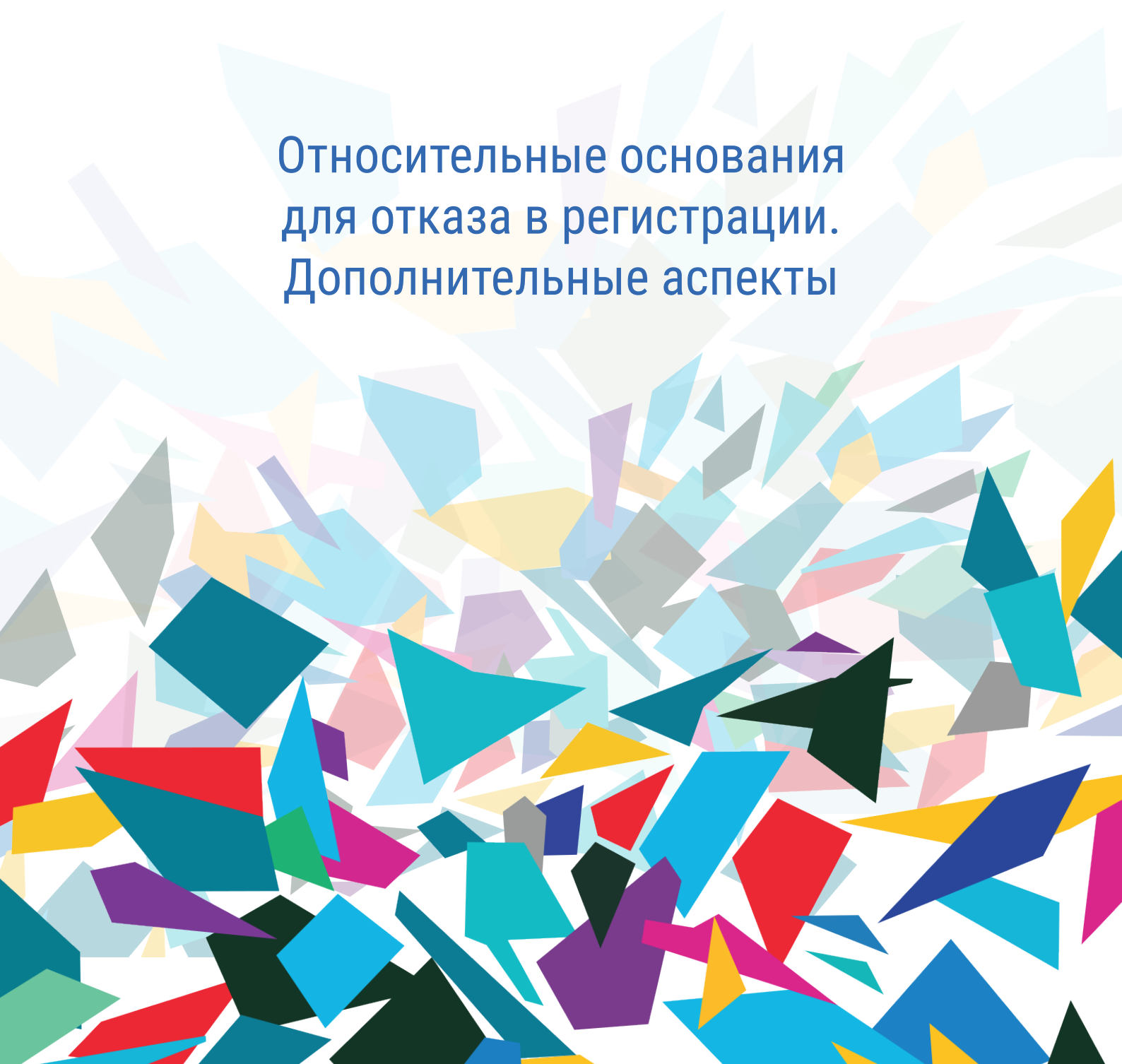


# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Относительные основания  
для отказа в регистрации.  
Дополнительные аспекты





## Относительные основания для отказа в регистрации. Дополнительные аспекты

В настоящей лекции мы продолжим рассмотрение относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака. В продолжение темы анализа товарного знака с точки зрения сходства до степени смешения, стоит отметить, что в Казахском законодательстве данному основанию посвящен 4 Параграф Правил проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (Правила). Так, сходство словесных обозначений определяется как путем сравнения со словесными обозначениями, так и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы. Изобразительные либо объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и (или) объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Также как и в английском праве, сходство словесных обозначений в Казахстане определяется на основании таких критериев как: фонетика (звуковое сходство), графика (визуальное сходство) и семантика (сходство по смыслу). Сходство изобразительных либо объемных обозначений определяется на основании внешней формы, наличия или отсутствия симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное); сочетание цветов и тонов. Данные характеристики могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как ранее было отмечено, при анализе словесных обозначений суды чаще всего относят к сходным до степени смешения товарным знакам те знаки, первый слог которых звучит идентично с противопоставленным знаком, в казахском законодательстве такого требования не закреплено. В примере спора по товарному знаку ТАН, решением СМЭС, оставленным без изменений постановлением апелляционной и кассационной инстанций, требования истца о признании товарного знака ТАН деп сходным до степени смешения оставлены без удовлетворения: «суды первой, апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением Апелляционного совета Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции, указав, что регистрация товарного знака «ТАН деп» за ТОО «Д» не противоречит требованиям статьи 6 и 7, за исключением подпунктов 1) и 3) пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках».

Несмотря на то, что по основаниям пункта 25 Правил (сходство словесных обозначений определяется путем сравнения со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы), а также то, что при обнаружении сходства до степени смешения словесных обозначений или изобразительных элементов, комбинированному товарному знаку выносится отказ, суды пришли к выводу, что товарный знак ответчика отличается, а потому не может быть признано сходным до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец. По мнению суда, словесные обозначения «ТАН» и «ТАН деп» не обладают признаками, позволяющими сделать вывод о сходстве до степени смешения. При визуальном восприятии вышеуказанные наименования хорошо различимы и не похожи друг на друга.

## Сходство и отличие товаров или услуг.

При определении сходства товаров или услуг обычно проводится сравнение между товарами или услугами, для которых был зарегистрирован знак с более ранним приоритетом с товарами или услугами, на которые подана заявка на товарный знак. Это в основном бумажная работа, однако в случае рассмотрения споров о нарушении прав на товарный знак, суд обычно сравнивает товары ответчика, поскольку они фактически использовались, с товарами, указанными в заявлении истца. Это необходимо для того, чтобы суд интерпретировал спецификацию товаров или услуг истца с товарами или услугами ответчика, чтобы оценить, насколько они совпадают. Например, в деле Canon Kabushiki Kaisha против Pathé Communications, японская компания Canon выступила против регистрации компанией Metro Golden Mayer обозначения CANON для фильмов, а именно для таких товаров как «камеры и кинопроекторы для неподвижных – и кино-фильмов, телевизионные съемочные и записывающие устройства и т. д.» в немецком Реестре Товарных Знаков. Федеральный Суд Германии пояснил, что при оценке сходства соответствующих товаров или услуг следует учитывать «все сопутствующие факторы», такие как «природу товаров или услуг, их конечных пользователей и способ их использования, а также то, конкурируют ли они друг с другом или являются взаимодополняющими».

При определении однородности товаров в соответствии с нормами казахского законодательства,



проводится сравнение перечня товаров, содержащихся в заявке, с перечнем товаров, в отношении которых зарегистрированы или заявлены на регистрацию тождественные или сходные товарные знаки, при этом товары не расцениваются как сходные только на основании того, что они отнесены к одному классу Международного классификатора товаров и услуг, а принадлежность к разным классам не является доказательством их неоднородности. Интересно отметить, что суды Российской Федерации, при определении тождества и сходства товарного знака, не всегда прибегают к использованию экспертного мнения, вопрос решается чаще всего с точки зрения рядового потребителя.

### **Вероятность смешения.**

Последним и ключевым компонентом, который должен быть определен для того, чтобы знак нарушал правила раздела 5 Закона о товарных знаках, заключается в том, что (в результате сходства) существует вероятность смешения знака и ассоциации его с более ранней торговой маркой. Вероятность смешения рассматривается с точки зрения среднего потребителя рассматриваемой продукции, сравнивая знаки в целом, при этом, по мнению Европейского суда, средний потребитель должен быть «достаточно хорошо осведомлен» и «достаточно наблюдателен и осмотрителен». Также признаки среднего потребителя могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности, например, потребители, покупающие автомобили, проявляют больше заботы к автомобилям, чем, допустим, покупатели сладостей.

Также показателем вероятности смешения может служить показатель того, что потребители сбиты с толку относительно источника или происхождения товаров или услуг, то есть они должны быть запутаны в отношении разработчика, производителя или поставщика товаров или услуг. Европейский закон о товарных знаках предусматривает, что не имеет значения количество потребителей, подвергшихся вероятности смешения, необходимо понять, подвергся ли смешению значимый потребитель.

Кроме того, авторы отмечают в качестве критерия вероятности смешения наличие интереса/намерения в том, чтобы ввести в заблуждение потребителя. В качестве примера можно привести уловку кафе (скажем, «Кафе Шермана») на обочине, которое устанавливает на автомагистрали знаки, указывающие на то, что путешественники могут получить товары или услуги конкретного владельца торговой марки (скажем, MCDONALDS), но когда водитель заворачивает в такое кафе, становится очевидным, что пропитание может быть предоставлено только товарами Шермана. Определенная часть путешественников останется и попробует гамбургеры Шермана, и в этот момент они не будут думать, что есть какая-то связь с Макдональдсом – но именно «первоначальный интерес» к Макдональдсу привел их туда.

В английском праве различают также вероятность смешения после продажи, к, примеру, когда такая вероятность приводит к повторным покупкам. Так, в деле *Datacard против Eagle* потребители покупали ленты для принтеров на веб-сайте ответчика, при этом зная, что они созданы третьими лицами и просто совместимы с принтерами Datacard. Однако, получив упаковку с фирменным знаком Datacard, у этих клиентов могли возникнуть другие мысли, и теперь они задаются вопросом, были ли продукты изготовлены Datacard или у оператора веб-сайта была лицензия на производство лент. В случае, если бы такой человек совершил дальнейшую покупку, недоразумение, возникшее после продажи, превратилось бы в настоящую путаницу, повлекшую за собой материальный ущерб. При определении вероятности сходства до степени смешения суд должен также учитывать «отличительный характер более раннего товарного знака и, в частности, его репутацию».

### **Доказательство**

Вопрос о том, может ли знак быть перепутан с другим знаком, - важный вопрос при определении вероятности сходства до степени смешения товарных знаков. Суду необходимо установить, использовался ли товарный знак с более ранним приоритетом, т.к. если знак никогда не использовался, вероятность смешения с более поздним знаком не может возникнуть. Поэтому, в случаях, когда предполагается условное использование более раннего товарного знака, ответ на вопрос о том, вызывает ли более поздний товарный знак вероятность путаницы со стороны общественности, всегда будет отрицательным. Суды, как правило, могут использовать различные формы доказательств, например, претендент будет иметь сильные позиции, если он может представить свидетельские показания разумно осмотрительного покупателя, который был фактически запутан, или может привести примеры поведения, свидетельствующего о фактической путанице (например, телефонные звонки зарегистрированному владельцу о товарах или услугах ответчика, или неправильно направленные письма). В некоторых случаях отсутствие доказательств фактической



путаницы также может служить доказательством (особенно, когда знаки использовались параллельно в течение значительного времени).

Стороны иногда желают предоставить заказные исследования для того, чтобы продемонстрировать, что знаки схожи до степени смешения. До того как такие доказательства могут быть представлены, требуется предварительное получение разрешения суда, а недавние судебные решения предполагают, что судьи будут допускать такие доказательства только в «особых или неординарных» случаях. При этом необходимо учитывать, что большие затраты на проведение подобных исследований могут быть неоправданными, поскольку любые они всегда могут быть предметом критики другой стороной.

Также стоит отметить, что намерение в английском праве является наиболее важным фактором, который с большей вероятностью будет учитываться при рассмотрении нарушений, нежели анализ относительных оснований.

## Охрана неоригинальных функций

Третье относительное основание выражается в том, что ценность товарного знака может заключаться не только в его способности указать на источник происхождения товара, но также в образе, передаваемом товарным знаком так называемой его «рекламной функцией». Как было установлено в деле SIGLA SA против ОНМ: «обозначение также выступает в качестве средства передачи другой информации, касающейся, например, роскоши, образа жизни, эксклюзивности, приключений, молодости. С этой целью знак имеет присущую ему экономическую ценность, которая не зависит от того, для каких товаров и услуг он зарегистрирован...»

Раздел 5 (3) Закона о товарных знаках предусматривает защиту как раз именно этой «рекламной функции» товарного знака от различных форм ментальных ассоциаций между знаком, у которого более ранний приоритет и репутация, а также знаком с более поздним приоритетом. Это положение можно проиллюстрировать следующим примером: должен ли, к примеру, дом моды LOUIS VUITTON, производитель предметов роскоши из кожи, подать иск против производителя недорогой жевательной продукции для собак под названием «CHEWY VUITTON», даже при условии, что ни один потребитель не подумает о том, что можно спутать происхождение этих видов товаров. Данное положение направлено на то, чтобы запретить психологические ассоциации, которые либо наносят ущерб репутации знака, либо потому, что ассоциация предоставляет незаслуженное преимущество ответчику.

Защита, предоставляемая разделом 5 (3), включает в себя: (i) размывание различительной способности знака при его использовании на товарах другого производителя (что называется «размыванием товарного знака»); (ii) понятие «действия, порочащие репутацию владельца товарного знака»; и (iii) предотвращение бесплатного пользования другим трейдером репутацией знака. Раздел 5 (3) предусматривает, что знаку будет отказано в регистрации, если:

- знак тождественен с более ранним (зарегистрированным) товарным знаком;
- торговая марка с более ранним приоритетом имеет репутацию в Соединенном Королевстве или, в случае Товарного знака Европейского союза, в Европейском союзе;
- использование знака с более поздним приоритетом должно наносить ущерб отличительному признаку или репутации более раннего товарного знака; и
- использование знака без причины.

Отличительной особенностью раздела 5 (3) от раздела 5 (2) является то, что: во-первых, для владельца товарного знака не требуется доказывать вероятность путаницы; и во-вторых, раздел 5 (3) применяется в тех случаях, когда товары являются однородными, похожими или даже не похожими.

Репутация. Концепция репутации является порогом, который необходимо преодолеть при определении относительных оснований для отказа в регистрации. В деле корпорации GENERAL MOTORS против YPLON, суд определил руководство по определению такого порога и установил, что «знак имеет репутацию там, где его знает значительная часть заинтересованной общественности для товаров или услуг, на которые распространяется товарный знак». Руководство было продиктовано заявлением GENERAL MOTORS, владельца знака CHEVY для автомобилей, запретить использование компанией YPLON того же самого знака для мощных средств. Последующие решения подтвердили, что такая репутация должна быть связана со знаком, для которого он используется в отношении конкретных товаров, в отличие от общей репутации, связанной с именем компании или человеком, например, дизайнером одежды.

В вышеуказанном деле, в свою защиту, YPLON уточнил некоторые элементы репутации товарного



знака. Владелец ранее зарегистрированного знака должен сделать нечто большее, чем просто показать, что знак приобрел различительную способность; репутация, следовательно, используется как синоним статуса «общеизвестного товарного знака». Во-вторых, проверка репутации должна быть количественной. В то время как основное внимание на этой стадии уделяется определению, сколько потребителей имеют представление о знаке, в последующей стадии исследования анализируются качественные характеристики репутации товарного знака – что потребители думают о товаре – и эти характеристики в последующем становятся значимыми при установлении того, был ли нанесен ущерб репутации знака или получена незаслуженная выгода от его использования. В конечном счете, только знак с заслуженной репутацией может заявить о том, что могут возникнуть материальные потери в случае использования товарного знака с более поздним приоритетом.

Сходство знаков. Второе требование состоит в том, что знаки должны быть тождественными или сходными до степени смешения. Если нет сходства между знаками, претензии, предъявляемые в соответствии с разделом 5 (3) терпят неудачу. Ранее мы уже рассмотрели эти сравнения и несмотря на то, что общий подход во многом схож, стоит отметить, что обнаружение сходства или различий знаков в случае согласно разделу 5 (2) не обязательно означает, что эти знаки являются сходными или не сходными для целей раздела 5 (3) Закона о товарных знаках, т.к. понятие «сходство» интерпретируется в свете каждого положения в отдельности. Так, несмотря на то, что суд должен оценивать знаки в целом, принимая во внимание их доминирующие и отличительные компоненты, суду также необходимо рассмотреть сходство с визуальной, звуковой и смысловой точек зрения, поэтому то, на что суд ссылается в разделе 5 (3) не является тем же самым, что предусмотрено в разделе 5 (2).

В качестве категорий сходных знаков, авторы приводят пример с так называемым «семейством марок», например в деле с двухбуквенной аббревиатурой Mc, принадлежащей MCDONALD'S, было важно определить, создает ли знак MACCOFFEE ассоциативную связь с более ранним товарным знаком и будет ли она признана недействительной на основании несправедливого преимущества. При рассмотрении дел о нарушении, специфика употребления и окружающих слов может увеличить вероятность психологической ассоциации. В деле L'ORÉAL против BELLURE, касающегося упаковки различных ароматов, похожих на духи, заявитель имел регистрации в отношении определенных знаков (таких как TRESOR и MIRACLE), а также для различных форм флаконов и упаковки (см. рис 1 и 2), Возник вопрос, была ли упаковка ответчика с его имитационными ароматами «сходна до степени смешения», и были ли названия COFFRET D'OR и PINK WONDER похожими на наименования знаков истца (см. Рис. 3).

Суд установил, что некоторые упаковки были похожи (например, старая упаковка LA VALEUR была аналогична упаковке TRESOR, а флакон PINK WONDER был похож на флакон MIRACLE), но в других аспектах (например, упаковка PINK WONDER и упаковка MIRACLE) сходства не было. Обе стороны подали апелляцию. Апелляционный суд отклонил апелляцию ответчика, отметив, что судья рассмотрел внешний вид продукции, общественную реакцию и намерения разработчиков. В тех случаях, когда упаковка предназначалась для передачи сообщения, что «это немного похоже на...», суд согласился с тем, что это «маленький шаг» для того, чтобы сделать вывод, что проектировщик добился желаемого (и, таким образом, знаки были достаточно похожи, чтобы создать связь между ними).