



*Глоница Вера Николаевна (glonina.vera@yandex.ru)
Семенова Анастасия Александровна (a.2505@mail.ru)*

При поддержке IP CLUB (info@ipclub.in)

**СХОДСТВО И СМЕШЕНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ:
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ**

По состоянию на 01 июля 2020

Сходство и смешение товарных знаков

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014

П. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015

Приказ Роспатента от 24.07.2018 N 128 "Об утверждении Руководства 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, коллективный знак, их дубликатов", раздел 7



Доминирующий элемент



Руководство (п.7.1.2.4):


Осмотр начинается с центрального элемента



Если комбинированный (словесный + изображение), основное внимание, как правило, на словесный

Оценивается оригинальность элемента





"Ratio decidendi"	Судебное решение	Пояснение
<p>При восприятии комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на последнем.</p>	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2018 г. по делу № СИП-100/2018.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>№ 584479</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>№153064</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">и</p>	<p>Товарный знак № 584479 состоит из графического элемента в виде стилизованного изображения головы слона и словесных элементов "Slon finance", выполненных стандартными шрифтом буквами латинского алфавита, противопоставленный товарный знак №153064 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения слона и словесного элемента "СЛОН", который выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.</p> <p>Несмотря на то, что оба содержат слово «Слон», указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку в рассматриваемом случае вывод о сходстве/различии товарных знаков должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом - слово "finance", содержащиеся в словесном элементе оспариваемого товарного знака, в переводе с английского языка означающие "финансы, финансовое дело" придает словесному элементу "Slon" семантическую окраску, связанную с финансовой областью деятельности. Эти смысловые оттенки способствуют различному восприятию оспариваемого словосочетания и противопоставленного товарных знаков.</p> <p>Такой же вывод:</p> <p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу N СИП-628/2018</p>

<p>В комбинированном обозначении не всегда доминирует словесный элемент</p>	<p>Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2019 по делу № СИП-267/2018</p>  <p>№456000</p> <p>И</p>  <p>№550090</p> <p>...</p>	<p>Суд первой инстанции пришел к тому выводу, что визуальное различие сравниваемых знаков обусловлено существенно различной длиной словесных элементов. Помимо прочего, спорный знак обслуживания имеет в своем составе изобразительный элемент, что, как обоснованно указано судом первой инстанции, также позволяет сделать вывод о визуальном различии сравниваемых знаков обслуживания. Таким образом, «АФИ» и выделенная часть слова «Афимолл» не вводят потребителя в заблуждение.</p> <p>Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ</p> <p><i>10.06.2019 - Определение об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ</i></p> <p><i>26.02.2020 – Определение о возвращении кассационной жалобы</i></p>
<p>Словесные товарные знаки: основное внимание на первое слово</p>	<p>Решение Арбитражного суда республики Башкортостан от 19 сентября 2017 года по делу № А07-10720/17 «ДОБРАЯ БУРЕНКА» - №328947</p> <p>И</p> <p>Обозначение «ДАРЕНКА ДОБРАЯ БУРЕНКА»</p>	<p>Обозначение «Дарёнка Добрая Бурёнка», использует приём звуковой организации стихотворного текста, с повторением гласных и согласных звуков, что является ассонансной и аллитерационной рифмой в совокупности, в которой существительным и центральным словом является «Дарёнка», таким образом, потребитель обращает внимание на первое слово, поскольку оставшиеся являются дополнением, указывая на положительную характеристику коровы с кличкой «Дарёнка»</p>

<p>Наличие доминирующего элемента не освобождает от комплексного анализа обозначения</p>	<p>Определение Верховного суда РФ № 300-ЭС19-26515 от 17 марта 2020 года</p> <p>№ 638846</p>  <p>№183777/1</p> <p>ОХОТА (серия товарных знаков с доминирующим элементом «охота»)</p>	<p>Суды первых инстанций, анализируя лишь расположение и значимость словесного элемента «ОХОТА» в оспариваемом знаке, не дали никакой оценки значимости положения словесного элемента «Афанасий» с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия знака. Делая вывод о центральном местоположении слова «ОХОТА» в оспариваемом знаке, указывая лишь на то, что наличие слов «Афанасий» и «Выбирай Россию!» в нем не ослабляет смыслового сходства знаков, суд первой инстанции не исследовал во взаимосвязи значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных элементов, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и на общее впечатление о данном товарном знаке в целом.</p> <p>+ Как неверно отметил СИП, нет понятия «средняя степень сходства»</p> <p>Направлено на рассмотрение в первую инстанцию, заседание 07.07.2020</p>
<p>При определении сходности словесных товарных знаков до степени смешения нужно учитывать и то, куда падает логическое ударение</p>	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 сентября 2018 г. по делу № СИП-445/2018</p> <p>ПТИЧЬЕ БАРОККО</p> <p>№ 468185</p> <p>И</p> <p>БАРОККО</p> <p>№ 221161</p>	<p>Суд полагает, что сравниваемые товарные знаки сходны по фонетическим и семантическим признакам, ввиду того, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БАРОККО», который является сильным элементом знаков и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию, а следовательно, данное обстоятельство обуславливает их сходство до степени смешения и по графическому критерию</p> <p><i>Кассационная инстанция оставила в силе.</i></p>

<p>Расположение элементов: первым бросается в глаза и запоминается тот, который выше</p>	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-831/2018</p>  <p>№ 512291</p>	<p>Роспатентом установлено, что спорное обозначение включает в свой состав индивидуализирующие словесные элементы "СОГЛАСИЕ" и "ИНТЕЛЛЕКТ", которые не образуют словосочетания и воспринимаются по отдельности. При этом словесный элемент "СОГЛАСИЕ" расположен в верхней части спорного товарного знака и в силу своего пространственного расположения акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.</p>
<p>При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство сильных элементов, при этом их значимость определяется не синтаксическими правилами, а логическим ударением и самостоятельностью</p>	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2018 г. по делу N СИП-539/2017</p>  <p>№403388</p> <p>№608159</p>	<p>В состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент "КРЫМСКИЙ", придающий ему отличные от противопоставленного товарного знака звучания и смысловую окраску; сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства (имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв), наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "КРЫМСКИЙ" значительно увеличивает длину словесной части рассматриваемого знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании словосочетания по сравнению с обычным словом "КИПАРИС"; длинное слово "КРЫМСКИЙ" в оспариваемом обозначении занимает доминирующее начальное</p>

	<p>GoldStar</p> <p>№428769</p> <p>И</p>  <p>№293922</p>	<p>существенные графические отличия противопоставленному товарному знаку от оспариваемого товарного знака.</p> <p>Судом признана обоснованной содержащаяся в решении Роспатента позиция о том, что даже при совпадении смыслового значения в разных языках существенное различие по фонетическому и графическому признакам исключает в данном случае возможность смешения указанных товарных знаков.</p>
<p>Совпадение по смыслу может быть основанием для признания товарных знаков тождественными</p>	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2017 г. по делу N СИП-6/2017. «ДОКТОР ОРГАНИК» № 537591</p>  <p>международная регистрация № 1128541</p>	<p>Данные обстоятельства свидетельствуют об общности идеи, заложенной в сравниваемые товарные знаки, которая заключается в указании на принадлежность конкретного лица к определенной профессиональной деятельности, в частности – доктор (как ученая степень в определенной научной сфере) в сфере органической химии.</p> <p>Исходя из изложенного, сравниваемые товарные знаки следует признать тождественными по семантическому критерию сходства.</p> <p>Также сходны фонетически.</p>

<p>Если буквы и звуки схожи, но смысл меняется, товарные знаки отличаются друг от друга</p>	<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2019 года по деоу № СИП-658/2017</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>№ 449742</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>№ 146967</p> </div> </div>	<p>Несмотря на наличие сходных или совпадающих звуков, данные обозначения являются разными ввиду отличного расположения звуков и букв по отношению друг к другу.</p> <p>Семантический анализ спорных обозначений заключался в установлении значений словосочетаний английского языка «star media» («звёздные СМИ») и «media star» («звезда СМИ», «медийная звезда»), смысловые значения словосочетаний «star media» и «media star» не являются сходными.</p>
<p>Слово, имеющее точное словарное значение, не всегда ассоциируется с качествами, присущими этому объекту.</p>	<p>Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-137/2018 по делу N СИП-210/2017</p> <div style="text-align: center;">  <p>№ 522910</p> </div> <p>И</p> <div style="text-align: center;">  <p>№ 591604</p> </div>	<p>Словесный элемент "ТРУДЯГА" придает товарному знаку отличную смысловую окраску, так как словосочетание "трудяга муравей" несет в себе больше информации, чем просто слово "муравей", вызывая устойчивые ассоциации с трудом, работой, трудолюбием. При этом графический элемент корреспондирует с идеей, заложенной в словосочетании "трудяга муравей", поскольку изображает муравья-строителя, занятого определенной работой - возведением стены.</p> <p>Отклоняя довод о том, что слово "муравей" всегда ассоциируется с трудолюбием, суд согласился с мнением Роспатента о том, что ввиду наличия у данного слова прямого словарного значения, его ассоциирование с чертами характера, присущими трудолюбивому человеку, носит субъективный характер и требует дополнительного домысливания, поскольку само по себе слово "муравей" может вызывать ассоциации не только с трудолюбием, но также и с организованностью, социализированностью, способностью к</p>

		адаптации, многочисленностью, упорством, силой, покорностью, малым размером.
--	--	--

		<p>классу МКТУ не является основанием для признания товаров однородными, однородные товары могут содержаться в различных классах МКТУ, поскольку систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг</p>
--	--	---

Изменение обозначения с сохранением отличительных черт

<p>Нельзя исключить элементы, которые делают товарный знак отличным от ранее зарегистрированных</p>	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2018 по делу N СИП-173/2018</p> <p>Indus By Vineet Bhatia</p> <p>Индус By Vineet Bhatia</p> <p>№ 323367</p> <p>По мнению заявителя, исключение словесного элемента "By Vineet Bhatia" не приведет к изменению его существа, поскольку данный словесный элемент не является доминирующим, и не обладает высокой различительной способностью.</p>	<p>Исключение шести из восьми охраняемых словесных элементов "By Vineet Bhatia", которые, наряду со словесными элементами "Indus" и "Индус", участвуют в формировании визуального образа обозначения, неминуемо приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого товарным знаком в целом.</p> <p>После внесения изменений данный товарный знак станет сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, дата приоритета которых позже даты приоритета спорного товарного знака</p>
<p>Нельзя внести изменения, коренным образом меняющие зрительное впечатление</p>	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2017 г. по делу N СИП-583/2017</p> <p>Amirhan şərab</p> <p>№ 585230</p>	<p>Суд по интеллектуальным правам согласился с Роспатентом, который отказал во внесении изменений в товарный знак (замене буквы "h" на букву "x" в слове "Amirhan").</p> <p>ГК РФ допускает изменение отдельных элементов товарного знака, не меняющее его существа.</p> <p>В данном случае замена буквы существенно изменит общее зрительное впечатление. Это затронет графическое, семантическое и фонетическое восприятие товарного знака в целом</p>