

УТВЕРЖДЕН
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 26.07.2024 № СП-22/15

**Обзор судебной практики
Суда по интеллектуальным правам по вопросам определения
существенности изменений товарных знаков (обозначений)**

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) трижды упоминает изменение обозначения товарного знака:

изменение заявленного обозначения на стадии экспертизы товарного знака;

изменение зарегистрированного товарного знака;

использование зарегистрированного товарного знака с изменениями.

Изменение заявленного обозначения на стадии экспертизы товарного знака

Согласно пункту 2 статьи 1497 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Изменение зарегистрированного товарного знака

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) и в выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, о его наименовании, имени, о месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Использование зарегистрированного товарного знака с изменениями

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается в том числе использование

товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Существенность изменений

Непосредственно ГК РФ не определяет, какие изменения являются существенными, а следовательно, недопустимыми.

Подзаконными нормативными актами устанавливаются правила определения существенности изменений исключительно на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Так, согласно пункту 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, в том числе в его трехмерную модель в электронной форме, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа, представляется в соответствии с требованиями к документам заявки.

Основаниями для отказа в удовлетворении такого заявления являются:

поступление заявления в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) после принятия решения по результатам проведения экспертизы заявки;

существенное изменение заявленного обозначения.

Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.

К таким изменениям, в частности, относятся:

включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента;

фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента;

графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

В пункте 5 главы 1 раздела V 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 (утверждено приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12) приведены аналогичные подходы.

Применительно к двум другим случаям необходимо учитывать существо складывающихся правоотношений.

Вышеуказанные Правила № 482 и Руководство касаются ситуации, когда изменения вносятся в обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию, проходит экспертизу в Роспатенте и до даты его регистрации в Государственном реестре товарным знаком не является (пункт 155 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постановление № 10). Таким образом, в случае если изменения будут приняты, исключительное право на товарный знак возникнет только в отношении измененного обозначения.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 постановления от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», обеспечивая публичность и достоверность сведений, вносимых в Государственный реестр, государственная регистрация товарных знаков направлена на защиту прав их обладателей и иных лиц и, следовательно, обеспечивает устойчивость гражданского оборота в целом.

В отношении приведенной правовой позиции одна из функций Государственного реестра – это доведение до третьих лиц информации о том, какому обозначению и в каком объеме предоставлена правовая охрана.

С учетом этого изменение уже зарегистрированного обозначения по инициативе правообладателя возможно лишь в случае, если объем правовой охраны не изменяется, и третьи лица, полагавшиеся на публичную достоверность данных о конкретном охраняемом обозначении, не должны корректировать свою ведущуюся или предполагаемую хозяйственную деятельность под измененное обозначение.

Что касается изменений при использовании товарного знака без внесения изменений в Государственный реестр, то положения статьи 1486 ГК РФ учитывают тот факт, что рядовые потребители обладают средней памятью, запоминают товарные знаки не точно, а более-менее достоверно (аналогичный подход отражен в пункте 2.464 Руководства ВОИС по интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook)), опираются на общее впечатление о знаке, виденном ранее, при этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака (определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021), а следовательно, отдельные изменения могут не влиять на восприятие конкретного обозначения как того же товарного знака.

Оценка существенности изменений заявленного обозначения на стадии экспертизы товарного знака

1. Отказ Роспатента во внесении изменений в заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение не может быть оспорен до вынесения окончательного решения административного органа по результатам экспертизы (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2015 по делу № СИП-994/2014, от 08.06.2015 по делу № СИП-1047/2014*).

2. В пункте 69 Правил № 482 приведены:

1) общее правило, по которому определяется существенность изменений;

2) перечень случаев, когда изменения являются существенными всегда, без дополнительной мотивировки, как таковые (*per se*).

В такой перечень входят:

включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента;

фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента;

графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

При определении, является ли элемент в обозначении доминирующим, подлежит оценке его пространственное значение в обозначении и принимается во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия как этого элемента, так и всего обозначения в целом. При оценке пространственного значения элемента учитываются размеры элемента по сравнению с другими элементами обозначения; цветовое, шрифтовое и иное графическое исполнение элемента; расположение элемента в обозначении. Пространственное доминирование элемента может быть вызвано использованием для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики; центральным расположением в обозначении (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2021 по делу № СИП-522/2020*).

Если запрашиваемое изменение не содержится в указанном перечне, для разрешения вопроса о существенности такого изменения требуется анализ исходя из общего правила оценки существенности изменений (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2023 по делу № СИП-625/2023, от 16.11.2023 по делу № СИП-333/2023*).

3. Для оценки допустимости внесения изменений исходя из общего правила необходимо установить, затрагивают ли такие изменения восприятие заявленного обозначения в целом или его основных элементов

(постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2021 по делу № СИП-522/2020).

4. С учетом положений пункта 69 Правил № 482 для отказа во внесении изменений в товарный знак достаточно установления смыслового или фонетического изменения основного словесного элемента (соответствующие условия указаны в качестве альтернативных). При подтверждении наличия одного из таких изменений изменение признается существенным без дополнительной мотивировки, касающейся применения общего правила, по которому определяется существенность изменений *(постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2023 по делу № СИП-333/2023).*

5. По общему правилу, изменение числа слова не меняет его семантику за отдельными редкими в русском языке исключениями (как то «масло» (вещество) – «масла» (виды веществ), «радость» (чувство) – «радости» (события, вызывающие чувства), «лето» (время года) – «лета» (возраст; годы) и т.п.) *(постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2023 по делу № СИП-333/2023).*

6. Оценка изменений зависит от вида заявленного на регистрацию товарного знака и количества элементов в нем *(постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2023 по делу № СИП-447/2023)*, от характера изменений и от того, в какой элемент обозначения вносятся изменения, является ли он единственным.

При этом следует иметь в виду, что единственным элементом товарного знака также могут быть признаны выражения, которые хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Для случая, когда товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение данных выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова в словосочетании теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и 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 (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020, от 02.10.2023 по делу № СИП-1012/2022 и др.*).

Оценка существенности изменений зарегистрированного товарного знака

7. В случае многочисленных изменений зарегистрированного товарного знака сравнение осуществляется не с предшествующей редакцией данного товарного знака, а с изначально зарегистрированным обозначением.

В этом состоит значение правового регулирования, закрепленного в статье 1505 ГК РФ, дающей возможность внести изменения в существующий товарный знак (не затронув его восприятие потребителем), а не в обращении за государственной регистрацией нового товарного знака (с новой датой приоритета).

Иной подход позволяет многократными, последовательными, каждый раз не существенными по сравнению с предыдущей редакцией изменениями полностью видоизменить изначально зарегистрированное обозначение, что попирает саму суть единства существующего товарного знака (и его не меняющегося восприятия потребителями) (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2023 по делу № СИП-633/2022*).

Внесение изменений в товарный знак по инициативе правообладателя

8. Поскольку регистрация юридически тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров на имя одного лица не допустима в силу подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, правообладатель на основании пункта 1 статьи 1505 ГК РФ вправе внести в зарегистрированный товарный знак такие изменения, при которых зарегистрированное и новое обозначение будут юридически тождественными.

Юридически тождественными считаются, в частности, обозначения, имеющие незначительные отличия шрифта (его размер, использование строчных, а не прописных букв, наклон букв, место размещения и т.д.), (*пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.04.2021, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2018 по делу № СИП-362/2017, от 04.10.2018 по делу № СИП-565/2017, от 15.12.2022 по делу № СИП-1083/2019*).

Юридически тождественными также могут быть признаны обозначения, отличающиеся лишь оттенками одного цвета

(постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2024 по делу № СИП-813/2023, от 31.03.2023 по делу № СИП-839/2022).

Внесение изменений в зарегистрированный товарный знак в иных случаях будет менять существо товарного знака по смыслу положений пункта 1 статьи 1505 ГК РФ и затрагивать интересы иных лиц, чьи права на сходные средства индивидуализации возникли ранее.

Внесение изменений в товарный знак в случае подачи возражения третьим лицом

9. С учетом положений пункта 40 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.04.2020 № 644, Министерства экономического развития Российской Федерации № 261, допустимо изменение зарегистрированного товарного знака, например, в части исключения из охраны недоминирующего¹ элемента товарного знака в целях устранения причин, послуживших основанием для подачи третьим лицом возражения против предоставления правовой охраны этого товарного знака.

Использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака, по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ

10. Поскольку при применении пункта 2 статьи 1486 ГК РФ новое исключительное право на обозначение, используемое в измененном виде, не возникает, а положения данной нормы направлены на сохранение ранее возникшего исключительного права конкретного лица, суд может признать факт использования товарного знака не только в случаях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Обзора, но и в иных случаях, принимая во внимание использование доминирующих² и сильных элементов товарного знака (см. пункты 11–17 ниже).

Те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается:

1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака;

2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров);

¹ Правило определения доминирующего элемента см. в п. 2 настоящего Обзора.

² Правило определения доминирующего элемента см. в п. 2 настоящего Обзора.

3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021*).

11. Как следует из пункта 164 Постановления № 10, при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

12. Согласно подпункту «с» пункта 2 статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2019 по делу № СИП-311/2018*).

13. При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общее впечатление) (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2017 по делу № СИП-666/2016, от 22.08.2019 по делу № СИП-883/2018*).

14. Изменения товарного знака признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение³ и влияющих

³ Правило определения доминирующего элемента см. в п. 2 настоящего Обзора.

на восприятие обозначения в целом) элементов (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020 по делу № СИП-762/2019*).

15. Как указано в пункте 162 Постановления № 10, сходство обозначений определяется по их сильным элементам.

Этот подход подлежит применению в том числе и при сравнении фактически использованного обозначения со спорным товарным знаком для целей применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Как в спорном товарном знаке, так и в фактически использованном обозначении необходимо выявить сильные элементы, которые должны быть тождественными или в очень высокой степени сходства.

Для установления использования товарного знака с незначительными изменениями сначала суд первой инстанции должен определить именно сильные элементы конкретного спорного товарного знака и конкретных используемых обозначений, а затем провести их надлежащее сравнение (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 по делу № СИП-555/2020*).

16. Использование обозначения на ином языке меняет существо знака по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2023 по делу № СИП-1079/2022, от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020, от 06.12.2021 по делу № СИП-880/2020, от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017*).

Индивидуализация товаров (услуг) обозначением, являющимся транслитерацией зарегистрированных товарных знаков, не подтверждает факт использования таких знаков применительно к статье 1486 ГК РФ, поскольку написание данного обозначения буквами другого алфавита существенно меняет его восприятие (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2023 по делу № СИП-43/2020, от 22.06.2023 по делу № СИП-360/2022, от 15.06.2023 по делу № СИП-657/2022*).

17. Использование обозначения, составляющего часть товарного знака, может быть приравнено к использованию товарного знака, только если разница между товарным знаком в том виде, в котором он зарегистрирован, и тем обозначением, которое использует лицо и которое является частью товарного знака, не составляет отличительный характер знака (*определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021*).

С учетом этого использование одного вместо двух сильных элементов товарного знака не может быть признано использованием товарного знака по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку такие изменения меняют существо товарного знака (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу № СИП-269/2018*).