

Дата поступления рукописи в редакцию: 11.05.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 02.06.2025 г.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-5-380-385

РАТНИКОВ Дмитрий Александрович,
Аспирант ФГБОУ РГАИС,
e-mail: mail@law-books.ru

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СХОДСТВА ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ В СПОРАХ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СВЯЗИ С НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. В настоящей статье анализируется необходимость установления судом сходства до степени смешения обозначений при определении заинтересованности истца в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. Автор исследует судебную практику, выделяет признаки заинтересованности и критерии установления сходства, а также оценивает их влияние на исход дел. В заключение подчеркивается связь между выводами судов о наличии сходства и заинтересованности истца в таких спорах.

Ключевые слова: интеллектуальные права; промышленная собственность; товарные знаки; судебные решения; досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием; заинтересованность, сходство до степени смешения.

RATNIKOV Dmitry Alexandrovich,
Graduate student of FSBEI RGAIS

ON THE NEED TO DETERMINE SIMILARITY TO THE EXTENT OF CONFUSION IN DISPUTES ON EARLY TERMINATION OF LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS DUE TO NON-USE: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE

Annotation. The article analyses the necessity for courts to establish confusing similarity of designations when determining the interest of the plaintiff in cases of early termination of legal protection of a trademark due to non-use. The author examines judicial practice, identifies the signs of interest and criteria for establishing similarity, and assesses their impact on the outcome of cases. Finally, the author emphasises the connection between the courts' conclusions on the existence of similarity and the plaintiff's interest in such disputes.

Key words: intellectual property rights; industrial property; trademarks; court decisions; early termination of trademark protection due to non-use; interest, confusing similarity.

Товарный знак представляет собой средство индивидуализации товаров и услуг участников гражданского оборота.

Как отмечает профессор Суханов Е.А., «после регистрации в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным субъектом, который приобретает возможность его исключительного (эксклюзивного) использования для обозначения товаров (услуг) определенного вида» [11].

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака представляет собой меру

ответственности за неиспользование товарного знака, поскольку на правообладателе соответствующего средства индивидуализации лежит обязанность использования этого средства.

Вместе с тем в предмет доказывания по указанной категории дел входит установление не только обстоятельств использования товарного знака правообладателем, но и обстоятельств, подтверждающих заинтересованность лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [12].

Предоставляя возможность заинтересованным лицам инициировать досрочное прекраще-

ние правовой охраны товарных знаков, указанный институт позволяет обеспечить баланс общественных и частных интересов.

Значительное количество судебных споров этой категории обуславливает наличие большого количества спорных вопросов по различным аспектам процесса досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков.

Принимая во внимание положения, содержащиеся в части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»), статьях 12 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») в их взаимосвязи, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно пункту 165 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – «Постановление №10») «Для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового».

Бремя доказывания заинтересованности в досрочном прекращении товарного знака в таких спорах ложится на истца, а вывод суда о ее отсутствии является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Заинтересованность лица устанавливается судом в результате оценки совокупности юридических фактов, существующих в его отношении на дату направления предложения заинтересованного лица [13]. При этом она также должна сохраняться на дату подачи иска [14], а также на дату принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу [15].

Статья 1486 ГК РФ не содержит определения понятия и признаков заинтересованного лица, в связи с чем, для понимания кто именно может быть признан заинтересованным лицом в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, необходимо обратиться к судебной практике.

Так, в соответствии с пунктом 42 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), «применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака».

Кроме того, проанализировав актуальные позиции президиума Суда по интеллектуальным правам [16], можно выделить два основания, обуславливающих наличие заинтересованности у истца.

Первое основание заключается в осуществлении однородной деятельности или производстве однородных товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, либо наличии подготовительных действий, направленных на осуществление однородной деятельности или производство однородных товаров, а также в намерении истца использовать сходное с зарегистрированным товарным знаком обозначение.

В данном случае заинтересованность истца обусловлена его желанием использовать тождественное или сходное до степени смешения обозначение в своей предпринимательской деятельности. Так, в качестве рисков к осуществлению предпринимательской деятельности под конкретным обозначением можно отнести наличие уже зарегистрированных товарных знаков, сходных до степени смешения с обозначением, которое лицо планирует использовать. Это, в свою очередь может привести к претензиям со стороны правообладателей зарегистрированных товарных знаков.

Второе основание заключается в наличии между сторонами спора, связанного с защитой исключительного права на товарный знак, либо иного спора, в котором предметом спора выступает наличие у ответчика исключительного права на спорный товарный знак [17].

В данном случае заинтересованность истца может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак [18].

Например, в решение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2024 по делу № СИП-760/2024 суд указал, что «сам факт наличия спора о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 617459 в рамках дела N A09-9064/2023 между обществом «СИЛА ВОИНА ЕВРАЗИЯ» и обществом «Ворлд Инновейтив Продактс», является достаточным основанием для признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика».

Необходимо также отметить, что нормы отечественного законодательства не предусматри-

вают какого-либо исчерпывающего перечня доказательств, которые могут представляться для подтверждения заинтересованности.

Соответственно, истец, в подтверждение своей заинтересованности, может представлять любые доказательства, которые он считает подтверждающими его заинтересованность.

Исходя из смысла пункта 165 Постановления №10, признание подавшего иск лица заинтересованным в смысле статьи 1486 ГК РФ возможно только в случае намерения использовать им тождественное или сходное до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 42 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 РФ от 20.07.2015 № 482, зарегистрированных в Минюсте России 18.08.2015, рег. № 38572, «обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».

В пункте 163 Постановления №10 сказано, что «...смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак».

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения»

В то же время необходимо понимать, что помимо оценки сходства и однородности на опасность смешения обозначений также влияют и иные факторы, в связи с чем суд, при оценке обозначений на предмет их сходства до степени смешения, при наличии соответствующих доказательств, должен принять во внимание факультативные обстоятельства, которые могут повлиять на итоговый вывод о сходстве обозначений до степени смешения. К ним относятся: степень

известности товарного знака, наличие серии товарных знаков у правообладателя, длительность и объем использования товарного знака и другие обстоятельства.

Кроме того, стороны могут представлять социологические исследования на предмет смешения обозначений рядовыми потребителями, которым также должна быть дана оценка судом.

Таким образом, при установлении заинтересованности лица, подавшего иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, суд помимо прочего, должен оценить сходство обозначений и однородности товаров, производство которых осуществляет истец, а также проанализировать все имеющиеся дополнительные факторы, влияющие на вероятность смешения спорного товарного знака и обозначения истца в гражданском обороте.

Вместе с тем, само по себе сходство до степени смешения обозначений без представления иных доказательств заинтересованности, не может служить основанием для признания лица, подавшего иск, заинтересованным, поскольку, как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, «интерес заключается именно в последующем использовании обозначения, сходного со спорным знаком обслуживания, само по себе наличие у истца исключительного права на знак обслуживания, сходный со знаком обслуживания ответчика и имеющий более раннюю дату приоритета, не может быть достаточным условием для признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания» [19].

В то же время, если судом будет установлено, что обозначение, которое истец планирует использовать в своей предпринимательской деятельности, и спорный товарный знак не являются сходными до степени смешения, то лицо не может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, что повлечет отказ в исковых требованиях.

Исследование судом вопроса сходства обозначений в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием при установлении заинтересованности истца является логически обоснованным, поскольку только наличие тождественного или сходного до степени смешения товарного знака будет затрагивать интерес истца в использовании своего обозначения и препятствовать его использованию в своей предпринимательской деятельности. Однако, в случае, если отсутствует принципиальная возможность смешения обозначений в гражданском обороте, то незачем и прекращать

правовую охрану спорного товарного знака, поскольку существование товарного знака ответчика не будет препятствовать ведению деятельности истцом и каким-либо образом затрагивать его законные интересы.

Так, например, в деле № СИП-138/2024, Суд по интеллектуальным правам установил отсутствие сходства до степени смешения товарного знака

« **СЛАДУШКА** », зарегистрированного для товаров 29, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – «МКТУ») по свидетельству РФ № 640315, в отношении которого требовалось досрочное прекращение правовой охраны и серией товарных знаков

« **ВЛАДУШКА** » по свидетельству РФ № 848386,



« **Владушка** » по свидетельству РФ № 906266,

« **ВЛАДУШКИ** » по свидетельству РФ № 826296,



« **Владушка** » по свидетельству РФ № 945065, зарегистрированных для широкого перечня товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 43 классов МКТУ, и отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, несмотря на наличие иных признаков заинтересованности. В частности, истец в вышеуказанном деле обосновывал свою заинтересованность наличием поданного в Роспатент ответчиком возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам истца.

Таким образом, в данном деле именно отсутствие сходства до степени смешения между товарными знаками истца и ответчика послужило основанием для отказа в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец был признан незаинтересованным лицом.

Вывод об отсутствии сходства до степени смешения, в свою очередь, может повлиять на результаты связанных дел, рассматриваемых, например, в связи с предполагаемым нарушением прав на товарный знак или в случае оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду его сходства до степени смешения с более ранним товарным знаком (статья 1512 ГК РФ).

Так, в соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ, «Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитраж-

ного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица».

В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 16 АПК РФ, «Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации».

Исходя из смысла приведенных выше норм, институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака может служить, среди прочего, инструментом для получения выводов суда, которые впоследствии будут иметь значение при разрешении иных споров, так или иначе связанных с нарушением или оспариванием конкретного товарного знака.

Таким образом, анализ судебной практики показал, что в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, выводы суда о сходстве или об отсутствии сходства до степени смешения спорного товарного знака и обозначения истца непосредственно влияют на итоговый вывод суда о наличии либо отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Список литературы:

[1] Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2024) [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

[2] Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 8 декабря 2006 года № 230-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 24 ноября 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 8 декабря 2006 г.: офиц. текст: по состоянию на 23.04.2025 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

[3] Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // «Закон», N 7, 1999.

[4] Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» [Электронный ресурс] (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

[5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации» [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

[6] Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37. С. 2818 - 2849.

[7] Гражданское право: учебник в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут 2019. – 464 с.

[8] Право интеллектуальной собственности. Т.3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2018. – 432 с.

[9] Вопросы досрочного прекращения правовой охраны товарного знака/ Минакова А.И. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. N 3 (45). С. 99-111.

[10] Установление обстоятельств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака / Химичев В.А. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 2, декабрь 2013 г., с. 31-36.

[11] Суханов Е. А. Гражданское право: учебник в 4 т. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 406;

[12] Химичев В.А. Установление обстоятельств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 2, декабрь 2013 г., с. 31-36

[13] Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2022 по делу № СИП-52/2020, от 04.08.2022 по делу № СИП-931/2021, от 10.08.2022 по делу № СИП-932/2021, от 11.08.2022 по делу № СИП-930/2021, от 01.12.2022 по делу № СИП-52/2020;

[14] Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2021 по делу N СИП-1131/2020

[15] Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2021 по делу N СИП-596/2020

[16] Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2024 по делу N СИП-1307/2023; от 30.05.2024 по делу N СИП-459/2023.

[17] Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2023 по делу N СИП-281/2022, от 30.10.2023 по делу N СИП-810/2022; от 18.12.2023 по делу N СИП-451/2023; от 18.12.2023 по делу N СИП-368/2023.

[18] Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2024 по делу N СИП-1077/2023.

[19] Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу N СИП-555/2018.

Spisok literatury:

[1] Arbitrazhnyj processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii» ot 24.07.2002 N 95-FZ (red. ot 28.12.2024) [Elektronnyj resurs] – Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus».

[2] Grazhdanskij kodeks RF (chast' chetvertaya) ot 8 dekabrya 2006 goda № 230-FZ [Elektronnyj resurs]: prinyat Gos. Dumoj Feder. Sobr. RF 24 noyabrya 2006 g.: odobr. Sovetom Federacii Feder. Sobr. RF 8 dekabrya 2006 g: ofic. tekst: po sostoyaniyu na 23.04.2025 g. – Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus».

[3] Konvenciya po ohrane promyshlennoj sobstvennosti (Zaklyuchena v Parizhe 20.03.1883) (red. ot 02.10.1979) // «Zakon», N 7, 1999.

[4] Obzor sudebnoj praktiki po delam, svyazannym s razresheniem sporov o zashchite intellektual'nyh prav» [Elektronnyj resurs] (utv. Prezidiumom Verhovnogo Suda RF 23.09.2015) – Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus».

[5] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 23.04.2019 N 10 «O primenenii chasti chetvertoj Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii» [Elektronnyj resurs] – Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus».

[6] Soglasenie po trgovym aspektam prav intellektual'noj sobstvennosti (TRIPS) (Zaklyucheno v g. Marrakeshe 15.04.1994) (s izm. ot 06.12.2005) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 10 sentyabrya 2012 g. N 37. S. 2818 - 2849.

[7] Grazhdanskoe pravo: uchebnik v 4 t. / отв. ред. Е.А. Суханов – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут 2019. – 464 с.

[8] Pravo intellektual'noj sobstvennosti. Т.3. Sredstva individualizacii: Uchebnik / Pod obshch. ред. d.yu.n., prof. L.A. Novoselovoj. – М.: Статут, 2018. – 432 с.

[9] Voprosy dosrochnogo prekrashcheniya pravovoj ohrany tovarnogo znaka/ Minakova A.I. // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. Sentyabr'. N 3 (45). S. 99-111.

[10] Ustanovlenie obstoyatel'stv zainteresovanosti v dosrochnom prekrashchenii pravovoj ohrany tovarnogo znaka / Himichev V.A. // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. № 2, dekabr' 2013 g., s. 31-36.

[11] Suhanov E. A. Grazhdanskoe pravo: uchebnik v 4 t. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 406;

[12] Himichev V.A. Ustanovlenie obstoyatel'stv zainteresovanosti v dosrochnom prekrashchenii

pravovoj ohrany tovarnogo znaka // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. № 2, dekabr' 2013 g., s. 31-36

[13] Postanovleniya prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 28.04.2022 po delu № SIP-52/2020, ot 04.08.2022 po delu № SIP-931/2021, ot 10.08.2022 po delu № SIP-932/2021, ot 11.08.2022 po delu № SIP-930/2021, ot 01.12.2022 po delu № SIP-52/2020;

[14] Postanovlenie Prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 28.05.2021 po delu N SIP-1131/2020

[15] Postanovlenie Prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 31.05.2021 po delu N SIP-596/2020

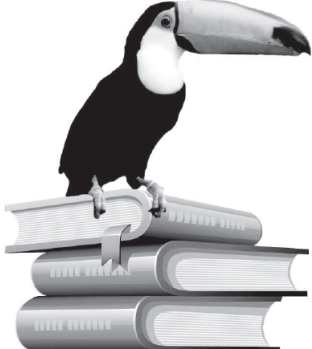
[16] Postanovleniya prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 28.12.2024 po delu N SIP-1307/2023; ot 30.05.2024 po delu N SIP-459/2023.

[17] Postanovleniya prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 10.08.2023 po delu N SIP-281/2022, ot 30.10.2023 po delu N SIP-810/2022; ot 18.12.2023 po delu N SIP-451/2023; ot 18.12.2023 po delu N SIP-368/2023.

[18] Postanovlenie Prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 23.12.2024 po delu N SIP-1077/2023.

[19] Postanovlenie prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 23.12.2019 po delu N SIP-555/2018.





ЮРКОМПАНИ

www.law-books.ru

Юридическое издательство
«ЮРКОМПАНИ»

Издание учебников,
учебных и методических
пособий, монографий,
научных статей.

Профессионально.

В максимально
короткие сроки.

Размещаем
в РИНЦ, E-Library.