



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
(Роспатент)

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета по качеству Роспатента**

---

Москва

24 марта 2017 г.

№ СК-5

Присутствовали:

**От Роспатента:**

Врио руководителя	Л.Л. Кирий
Начальник Управления организации предоставления государственных услуг	Д.В.Травников
Начальник отдела средств индивидуализации	Т.Е. Змеевская
Советник отдела средств индивидуализации	А.С. Роголева
Консультант отдела средств индивидуализации	С.А. Ренжин

**От ФГБУ ФИПС:**

Заместитель Директора	А.Л. Журавлев
Заместитель Директора	О.Л. Алексеева
Заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов	Р.А. Захаров
Заведующий отделением Палата по патентным спорам	Г.В. Разумова
И.о.заведующего отделом судебного представительства	А.Е.Сычев
Заведующий отделом правового обеспечения	Е.В. Сорокина
Заведующий сектором анализа состояния правовой охраны средств индивидуализации	О.М. Комарова

**От ФГБОУ ВО РГАИС:**

Профессор кафедры Патентного права  
и правовой охраны средств  
индивидуализации

В.В.Орлова

---

**I. Обсуждение проекта Информационного письма об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица.**

---

1.1. Одобрить проект Информационного письма об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица.

1.2. ФИПС (Зубову Ю.С.) при проведении экспертизы словесных обозначений, руководствоваться методиками, представленными в Информационном письме.

Приложение: Информационное письмо на 5 л. в 1 экз.

Врио Руководителя



Л.Л. Кирий



**МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ  
(РОСПАТЕНТ)**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993  
Тел. +7(499) 240-60-15, факс +7(495) 531-66-50  
e-mail: rospatent@rupto.ru

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Информационное письмо  
об оценке сходства словесных обозначений,  
включающих товарный знак другого лица**

**1. Общие положения**

Настоящее Информационное письмо касается применения положений подпунктов 1, 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса<sup>1</sup>.

Информационное письмо разработано в целях формирования единообразной практики оценки сходства словесных обозначений, представляющих собой сочетания слов, включающие охраняемый или заявленный на регистрацию словесный товарный знак другого лица (далее – словесное обозначение, состоящее из двух и более слов).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве

товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с:

1) 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, не признана отозванной и по ней не принято решение об отказе в регистрации товарного знака;

2) 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;

<sup>1</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

При проверке сходства словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, применяются положения:

пункты 40-46 Правил<sup>2</sup>;

пункты 1-3 Методических рекомендаций<sup>3</sup>.

Согласно Правилам и Методическим рекомендациям сравниваемые обозначения могут быть признаны сходными до степени смешения, если общее впечатление от каждого из сравниваемых обозначений вызывает в сознании потребителя такие ассоциации, при которых потребитель путает эти обозначения (принимает одно за другое) и может посчитать их принадлежащими одному производителю.

При оценке степени сходства двух обозначений эксперт должен ответить на вопрос: сходны ли (похожи ли) сравниваемые обозначения настолько, что их ассоциация в сознании потребителя приведет к смешению обозначений, т.е. к тому, что один товарный знак будет приниматься за другой товарный знак или потребитель, даже понимая, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, посчитает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию?<sup>4</sup>

Общее впечатление от обозначения формируется под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе семантики и фонетики доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др., а также под воздействием особенностей неохранных элементов обозначения.

Словесные обозначения, состоящие из двух и более слов, можно условно разделить на две группы:

обозначения, в которых слова не связаны друг с другом по смыслу и грамматически, например, «Сказка Весна», «Утро Ночь», «ИНТЕГРАЦИЯ Санкт-Петербург».

обозначения, в которых слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, например, «Голосистый соловей», «Белый снег», «Земной шар», «Божья коровка»,

## **2. Особенности оценки сходства словесных обозначений, в которых слова не связаны друг с другом по смыслу и грамматически**

<sup>2</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 482

<sup>3</sup> Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года № 197

<sup>4</sup> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 2979/06

Общее правило, применяемое в отношении сходства словесных обозначений, в которых слова не связаны друг с другом по смыслу и грамматически (например, «ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВЬЕ», «СПОРТ ТРИУМФ»), состоит в том, что при оценке сходства таких обозначений принимаются во внимание как отдельно каждое слово такого обозначения, так и все обозначение в целом.

Если такое словесное обозначение включает охраняемый или заявленный на регистрацию словесный товарный знак другого лица, то при осуществлении такой оценки принимается во внимание наличие охраняемого (или заявленного) товарного знака в комбинации слов, образующей проверяемое обозначение. Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения такой комбинации слов с ранее зарегистрированным товарным знаком. Например, могут быть признаны сходными до степени смешения обозначения «СПОРТ» и «СПОРТ ТРИУМФ», «ЗДОРОВЬЕ» и «ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВЬЕ», «TREE RIVER» и «RIVER» («Дерево Река» и «Река»), «WATER SOIL» и «WATER» («Вода Земля» и «Вода»).

При этом вывод о фонетическом сходстве подтверждается:

- фонетическим вхождением одного обозначения в другое;
- тождеством звучания начальной (конечной, центральной части) обозначения.

Вывод о смысловом сходстве подтверждается:

- подобием заложенных в обозначения понятий,
- совпадением одного из элементов обозначений, имеющего самостоятельное значение.

К рассматриваемой группе словесных обозначений применимо положение пункт 10 статьи 1483 Кодекса.

### **3. Особенности оценки сходства словесных обозначений, в которых слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически**

Общее правило, применяемое при экспертизе таких обозначений, состоит в том, что при оценке их сходства принимается во внимание все обозначение в целом, но не его отдельные части. В связи с этим указанные обозначения при применении пункт 10 статьи 1483 Кодекса не рассматриваются как включающие элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом средствами индивидуализации других лиц, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также объектами, указанными в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

3.1. Словесные обозначения, в которых слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, образуются путем добавления к слову, представляющему собой родовое понятие, какого - либо другого слова, являющегося характеристикой, индивидуализацией предметов или явлений, охватываемых родовым понятием. В результате такого добавления образуется видовое понятие.

Например, видовое понятие «заснеженный лес» образовано в результате добавления к родовому понятию «лес» слова «заснеженный». Понятие «студеный ручей» образовано в результате добавления к понятию «ручей» слова «студеный», понятие «горная козочка» - путем добавления к понятию «козочка» слова «горная», понятие «Blue sky» - путем

добавления к понятию «Sky» слова «Blue», понятие «Paper work» – добавлением к понятию «Work» слова «Paper» и т.д.

В научной литературе по логике переход от родовых понятий к видовым называется операцией ограничения родового понятия. Ограничение родового понятия приводит к образованию нового видового понятия, имеющего иной, более содержательный смысл, в связи с чем при оценке сходства видовых обозначений принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

В результате применения такого подхода при оценке сходства указанных выше обозначений «Лес» и «Заснеженный лес», «Ручей» и «Студеный ручей», «Козочка» и «Горная козочка», «Sky» и «Blue sky» («небо» и «голубое небо»), «Work» и «Paper work» («работа» и «бумажная работа») по фонетическому и семантическому признакам обозначения могут быть признаны сходными, но не до степени смешения.

Приведенные рекомендации применимы и в отношении иных обозначений, в которых слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически. К ним относятся словесные обозначения, в которых ранее зарегистрированный товарный знак является зависимым словом, а не главным, как в приведенных выше примерах. Например, обозначения «Соловей» и «Трель соловья», «An affair of honour» и «Honour» («Дело чести» и «Честь»), «Spirit of the law» и «Law» («Дух закона» и «Закон») также могут быть признаны сходными, но не до степени смешения.

3.2. Отдельную группу обозначений, в которых слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, составляют так называемые устойчивые неделимые словосочетания и фразеологизмы.

Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их элементов. Эта особенность позволяет делать безусловный вывод об отсутствии семантического, фонетического сходства до степени смешения таких обозначений со словами, их образующими, если таковые зарегистрированы как товарные знаки. Экспертиза таких обозначений, как правило, не вызывает затруднений.

В качестве примеров неделимых устойчивых словосочетаний можно привести термины «Компьютерный вирус», «Глазное яблоко», «Звезда балета», «Поздравительный адрес», «Слуга народа», «Бабье лето», «Свечи сосен», «Северное сияние», «Зеркало души», «Center of gravity» («Центр притяжения»), «Black box» («Черный ящик»), «Liquid nails» («Жидкие гвозди»), «Debt platform» («Долговая площадка») и др.

Примерами фразеологизмов являются сочетания слов «Шапка Мономаха», «На волне успеха», «Дело в шляпе», «Замок на песке», «Broad shoulders» («Косая сажень в плечах»).

4. Полученный в результате оценки сходства в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего Информационного письма вывод может быть скорректирован с учетом обстоятельств, указанных ниже.

Такая корректировка может быть произведена, в частности, при поступлении дополнительной информации, например, при обращении в Роспатент любого лица в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 1493 Кодекса, либо при оспаривании решения Роспатента (решения экспертизы) или при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.


4.1. К обстоятельствам, которые могут усиливать вероятность смешения товарных знаков и (или) обозначений потребителем, и, следовательно, приводить к выводу о сходстве до степени смешения при оценке сходства товарных знаков и (или) обозначений, следует относить:

- 1) известность товарного знака с более ранним приоритетом;
- 2) наличие серии зарегистрированных товарных знаков, сходных с охраняемым товарным знаком с более ранним приоритетом того же лица;
- 3) длительность пребывания на рынке товарного знака с более ранним приоритетом;
- 4) совпадение товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, заявлены обозначения в группах однородных товаров;
- 5) графическое тождество или сходство до степени смешения шрифтового исполнения сравниваемых товарных знаков;
- 6) наличие в товарном знаке с более поздним приоритетом, неохраняемых элементов, слабых элементов (широко или часто употребляемых слов).

4.2. К обстоятельствам, которые могут снижать вероятность смешения товарных знаков потребителем, можно отнести:

- 1) известность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;
- 2) наличие серии зарегистрированных товарных знаков, сходных с оспариваемым товарным знаком с более поздним приоритетом, того же лица;
- 3) длительность пребывания на рынке оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;
- 4) отдаленность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, заявлены обозначения в группах однородных товаров;
- 5) оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом, приводящее к восприятию его скорее как изобразительного обозначения, а не словесного;
- 6) наличие в товарном знаке с более ранним приоритетом неохраняемых элементов, слабых элементов (широко и часто употребляемых слов).

Врио руководителя



Л.Л. Кирий