

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРИГОРЯН СУРЕН САМВЕЛОВИЧ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТОВАРНОГО ЗНАКА
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Частное право (гражданское, торговое (коммерческое), международное частное, семейное, трудовое право, право социального обеспечения)

ЕРЕВАН – 2018

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՍԱՄՎԵԼԻ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԺԲ.00.03 - Մասնավոր իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն),
վիճազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական
ապահովության իրավունք) մասնագիտությամբ իրավաբանական
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության

ՄԵՂՄԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ – 2018

Тема диссертации утверждена в Российско-Армянском университете

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Айкянц А. М.

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Козлова Н. В.

кандидат юридических наук
Саргизов Л.А.

Ведущая организация: **Институт философии, социологии и права НАН РА**

Защита состоится **21**-ого июля 2018 года в 11⁰⁰ часов на заседании специализированного совета 063 по Юриспруденции ВАК РА при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул. Овсепя Эмина 123).

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале научных работников библиотеки Российско-Армянского университета.

Автореферат разослан **21**-ого июня 2018 года.

Ученый секретарь специализированного совета
кандидат юридических наук



Дж. А. Айрапетян

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-Ռուսական համալսարանում

Գիտական ղեկավար՝

իրավաբանական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր **Ա.Մ. Հայկյանց**

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

իրավաբանական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր **Կոզլովա Ն.Վ.**
իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու **Սարգիզով Լ.Ա.**

Առաջատար կազմակերպություն՝

**ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության,
սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտ**

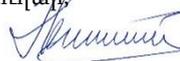
Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2018 թվականի հուլիսի **21**-ին՝ ժամը 11⁰⁰-ին, Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Իրավագիտության 063 մասնագիտական խորհրդի նիստում (0051, ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Հայ-Ռուսական համալսարանի գրադարանի գիտաշխատողների ընթերցասրահում:

Սեղմագիրն առաքված է 2018 թվականի հունիսի **21**-ին:

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար,

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու



Օ. Ն. Հայրապետյան

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования и степень ее научной разработки.

В век высоких технологий и рыночной экономики значение права интеллектуальной собственности сложно переоценить. Институты, составляющие часть права интеллектуальной собственности, а именно авторское право, право товарных знаков и патентное право, призваны обслуживать общественные отношения, возникающие в сфере предпринимательства, и во многом от «качества данного обслуживания» зависит эффективность самих предпринимательских отношений, на которых и зиждется рыночная экономика.

Право товарных знаков вбирает в себя совокупность норм, которые отвечают за ту часть общественных отношений в сфере предпринимательства, которые связаны с индивидуализацией субъектами рынка своих товаров и услуг.

Законодательство, регулирующее общественные отношения, связанные с регистрацией, юридической защитой и использованием товарных знаков, было впервые принято в Республике Армения в 12.05.1997г. в виде Закона РА «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров», однако в 2010 г. указанный закон потерял силу в связи с принятием нового Закона РА «О товарных знаках», в обосновании проекта которого указывалось, что его принятие среди прочего обусловлено необходимостью приведения законодательства РА о товарных знаках в соответствие с законодательством ЕС.

Эффективность защиты товарных знаков главным образом зависит от четкости критерия определения наличия или отсутствия нарушений прав на товарный знак. В частности, в результате законодательных изменений 2010 г. критерий определения нарушения прав на товарный знак был изменен со схожести до степени смешения на вероятность возникновения смешения.

Однако, на наш взгляд, данный переход не был осознан ни судами, ни правообладателями товарных знаков, что привело к тому, что на сегодняшний день судами РА, при оценке вопроса наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, за основу берется неверный критерий оценки.

В работе мы попытались представить предысторию формирования законодательства ЕС, ориентируясь на которое в итоге был принят ныне действующий Закон РА «О товарных знаках», а также проанализировали судебную практику, сформированную на основе указанного законодательства. В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что проблемы, связанные с определением нарушения прав на товарный знак и актуальные на данный момент в РА, являются результатом недостаточно содержательного изучения самих правовых норм, регулирующих отношения, связанные с товарным знаком в ЕС, и соответствующей судебной практики.

Защита товарного знака стимулирует конкуренцию и развитие рынка, т.к. правообладатель товарного знака получает мотивацию долгосрочно инвестировать в продукты и услуги, маркируемые конкретным товарным знаком, однако подобную стимулирующую роль товарный знак может выполнять исключительно в случае, когда существуют предсказуемые механизмы защиты товарного знака. Нечеткость же критерия, который будет приниматься за основу судом для оценки наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, исключает эту предсказуемость.

Кроме нечеткости критериев определения нарушения, в судебной практике РА существует проблема нечеткости перечня факторов, которые должны учитываться судом при определении наличия или отсутствия нарушения.

В частности, изучение судебной практики показывает, что судами в процессе

принятия решения по судебным делам о защите товарных знаков придается большое значение социальным опросам. Кроме того, присутствуют случаи назначения судебных экспертиз, когда судом перед экспертом ставится вопрос о наличии или отсутствии возможности смешения между двумя спорными знаками, в результате судебное решение основывается на заключении эксперта, что, на наш взгляд, неверно.

Именно нечеткость критерия и факторов его определения обусловили выбор темы, т.к. в процессе гражданско-правовой защиты товарных знаков четкое определение критерия, который будет приниматься за основу для определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, является, пожалуй, самым важным.

Естественно, процесс гражданско-правовой защиты товарных знаков не ограничивается вопросами определения критерия нарушения прав на товарный знак и вопросами применения данного критерия, однако указанные вопросы являются, пожалуй, самыми важными в указанном процессе.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является комплексный анализ критерия определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, закрепленного в законодательстве РА, в правовых системах, где главным образом данные критерии были сформированы, в связи с чем были сформированы следующие задачи:

- изучение и анализ истории развития концепций защиты товарного знака в США и формирования критерия определения нарушения прав на товарный знак,
- изучение и анализ законодательства и судебной практики США и ЕС относительно применения критерия определения нарушения прав на товарный знак,
- изучение и анализ законодательства и судебной практики США и ЕС по части факторов, принимаемых во внимание при определении наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак,
- изучение и анализ законодательства и судебной практики РА относительно защиты товарных знаков в целом и применения критерия определения нарушения прав на товарный знак и проведение сравнительного анализа между законодательством и судебной практикой РА и законодательством и судебной практикой США и ЕС в данной области,
- изучение и анализ законодательства и судебной практики РА по части факторов, принимаемых во внимание при определении наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, проведение сравнительного анализа между законодательством и судебной практикой РА и законодательством и судебной практикой США и ЕС в данной области,

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с защитой прав на товарный знак и в связи с определением наличия или отсутствия нарушений прав на товарный знак.

Предметом исследования являются положения законодательства и судебная практика Соединенных штатов Америки, Европейского Союза и Республики Армения, доктринальные источники, относящиеся к институту защиты товарных знаков.

Методологию и методику исследования диссертации составляют общенаучные методы: аналогия, анализ, синтез, моделирование, сравнительный метод, методы индукции и дедукции, системный метод, исторический метод, а также частнонаучные методы: формально-юридический и сравнительно-правовой.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы защиты объектов интеллектуальной собственности в целом и товарных знаков в частности в

некоторой степени изучены и представлены в учебниках по праву интеллектуальной собственности, авторами которых являются Ованесян А.А. и Барсегян Т.К.

Практика применения, так называемого, мультифактор теста или теста Полароида, о котором подробно говорится в данной работе, в США и РА достаточно основательно изучена в труде Манукяна К.А. «Тесты вероятности возникновения смешения и их важность».

Вопросы, касающиеся защиты товарных знаков в Республике Армения были изучены также в исследовании Амирханяна Э.С. «Правовое регулирование товарного знака (знака обслуживания) и их защита по законодательству РА». Однако в указанном исследовании, проведенном в 2009 г., институт защиты товарных знаков изучен автором в контексте законодательства, утратившего силу в 2010 г.

Таким образом, на данный момент, в Республике Армения отсутствуют научные труды, в которых глубоко и всесторонне исследованы вопросы критерия определения нарушения прав на товарный знак и вопросы факторов, принимаемых во внимание при определении наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак в контексте ныне действующего законодательства РА.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды Р.Г.Бона, М.П. Маккены, Л.Бентли, Б.Шермана, Г.С. Луннея, Д.М. Маклюра, Б.Биба, Е.С. Кларка, Г.Л. Кристенсена, Е.Д. Де Росси, Т.Р. Ли, М.А. Лемли, О.Р. Митчелла, Р.С. Брауна и др.

Эмпирическую базу исследования составили акты судебных органов Соединенных Штатов Америки, Англии, Европейского Союза и Республики Армения в сфере применения критерия определения нарушения прав на товарный знак, действующего на момент принятия соответствующего судебного акта.

Научная новизна исследования заключается в изучении истории развития концепций защиты товарных знаков и определении критериев защиты товарных знаков, вытекающих из указанных концепций, а также анализе института защиты товарного знака в праве США, ЕС и, в первую очередь, в праве Республики Армения. В рамках исследования также проанализированы факторы, подлежащие применению при определении наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак по конкретному судебному делу. Вышеуказанное послужило базой для соответствующих предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики РА в области защиты товарных знаков.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что единственным критерием определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, закрепленным в пункте 2 части 1 статьи 12 Закона РА «О товарных знаках», является «вероятность возникновения смешения» (likelihood of confusion).

Принимая во внимание тот факт, что функция товарного знака заключается в индивидуализации товаров, услуг и в целом источника, из которого они исходят, нарушение прав на товарный знак должно в первую очередь фиксироваться в тех случаях, когда наносится вред индивидуализирующей функции товарного знака.

Изучение судебной и законодательной практики РА показало, что, будучи закрепленным в качестве критерия определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, критерий вероятности возникновения смешения не получил определения ни в одном нормативно-правовом акте Республики Армения.

2. Термин «ассоциация» («схожесть до степени смешения»), содержащийся в пункте 2 части 1 статьи 12 Закона РА «О товарных знаках», не может быть рассмотрен в качестве самостоятельного критерия определения наличия или

отсутствия нарушения прав на товарный знак, т.к. «схожесть до степени смешения» является простой ассоциацией между знаками, которая сама по себе не может быть достаточна для констатации факта нарушения прав на товарный знак.

Ассоциация не может являться самостоятельным критерием определения нарушения прав на товарный знак, т.к. само возникновение ассоциации в отношении товарного знака не вредит индивидуализирующей функции последнего.

«Схожесть до степени смешения» (ассоциация) между знаками при этом должна являться обязательным фактором в процессе определения наличия или отсутствия нарушения, т.к. без первичного возникновения ассоциации невозможна и вероятность возникновения смешения.

3. Для определения вероятности возникновения смешения между двумя знаками судом подлежат оценке иные факторы, нежели схожесть самих товарных знаков и схожесть товаров и услуг, маркируемых товарными знаками.

Из правового регулирования части 1-ой статьи 12-ой закона РА «О товарных знаках» вытекает, что для определения наличия или отсутствия вероятности смешения судом подлежат оценке два фактора: фактор схожести товарных знаков и фактор схожести товаров и (или) услуг, в то время как проведенное исследование показало, что оценке подлежат также следующие факторы 1. сила товарного знака истца, 2. доказательство случаев фактического смешения, 3. качество товаров, маркируемых товарными знаками истца и ответчика, 4. искушенность потребителей, 5. сходство или различие в способе рекламы и продвижения товаров истца и ответчика и 6. сходство или различие, так называемых, маркетинговых путей – методов сбыта товаров истца и ответчика.

Для предоставления судам возможности учета указанных и иных факторов, автором предлагается дополнить пункт 2 статьи 12 Закона РА «О товарных знаках» соответствующей формулировкой, указывающей на возможность учета судом иных факторов, нежели два указанных фактора.

4. Вопрос определения вероятности возникновения смешения между товарными знаками является чисто юридическим вопросом, и для разрешения указанного вопроса не может быть назначена судебная экспертиза или приглашен специалист.

Невозможность назначения экспертизы для определения наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения обосновывается тем фактом, что не существует каких-либо специальных знаний, которые требуются для определения наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения в целом.

Однако вышеуказанный тезис не должен рассматриваться как исключающий возможность назначения экспертизы (приглашение специалиста) для выяснения отдельных обстоятельств, заслуживающих внимания при определении наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения, например, судебная экспертиза может быть назначена (специалист может быть приглашен) для определения качества товаров, маркируемых спорными товарными знаками, т.к. качество товаров истца и ответчика является одним из обстоятельств, которые могут быть приняты во внимание судом, при оценке наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения.

5. Доказанность случаев фактического смешения, имевших место до возникновения спора о защите прав на товарный знак, в рамках которого судом оценивается наличие или отсутствие вероятности возникновения смешения, сама по себе не влечет доказанности вероятности возникновения смешения в будущем.

Ценность доказательств, подтверждающих фактическое смешение, зависит от многих обстоятельств, принимая во внимание которые вполне можно прийти к

выводу, что указанные доказательства и вовсе не представляют ценности для определения вероятности смешения. Одним из таких факторов является, например, количество потребителей, которые были введены в заблуждение. Данное обстоятельство имеет большое значение, т.к. для констатации факта нарушения прав на товарный знак необходимо, чтобы суд пришел к выводу, что существует вероятность того, что значительное количество потребителей будет введено в заблуждение. Указанное вполне логично, т.к. принято считать, что защита товарного знака не является самоцелью, а служит интересам рынка в том числе. Следовательно, запрет на использование товарного знака, который преследует цель избежать введения в заблуждение незначительного числа потребителей, не является соразмерным тому вреду, который причиняется рынку и государству в целом. В то же время нельзя с точностью сказать, сколько случаев фактического смешения требуется для того, чтобы констатировать, что фактор фактического смешения имел место.

6. Социальные опросы могут иметь лишь дополнительную доказательную ценность в процессе определения наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения. Иначе говоря, только лишь на основании проведенного социального опроса не может быть подтвержден факт наличия вероятности возникновения смешения.

Социальные опросы как доказательства наличия вероятности возникновения смешения вызывают ряд вопросов с точки зрения и формы, и содержания.

Во-первых, непонятно, каким образом формируется презумпция достоверности данных, которые респонденты сообщают лицу, проводившему социальный опрос. Например, в случае со свидетельскими показаниями и заключением эксперта презумпция достоверности формируется благодаря угрозе уголовной ответственности за дачу ложных показаний в случае свидетелей и за предоставление заведомо ложного заключения в случае эксперта, в то время как респонденты ничем не скованы в процессе опроса и достоверность информации, полученной от них, может объективно быть поставлена под сомнение.

Во-вторых, никоим образом не подтверждается дееспособность опрашиваемых лиц, не устанавливается наличие или отсутствие какой-либо связи респондентов со сторонами дела, что позволило бы суду оценить достоверность информации, сообщаемой последними.

В-третьих, в отличие от случаев со свидетельскими показаниями и заключением эксперта, противоположная сторона – истец или ответчик – лишены возможности задать встречный вопрос лицу, сообщаемые данные которого могут лечь в основу судебного решения, разрешающего дело по существу. Иначе говоря, сторона лишается возможности выявить противоречия в словах респондентов, а также выявить обстоятельства субъективной заинтересованности и т.д.

В-четвертых, зачастую, в процессе социальных опросов респондентами не сообщаются случаи фактического смешения, а высказывается мнение относительно схожести или отсутствия таковой между двумя спорными товарными знаками.

7. Цель ответчика при выборе товарного знака, вплоть до доказанности намерения ответчика вызвать смешение в отношении товарного знака истца, не может рассматриваться как достаточное основание для заключения, что существует вероятность возникновения смешения между знаками или создавать презумпцию такой вероятности. Более того, намерения ответчика постольку, поскольку они не повлияли на фактическое положение дел и не привели к действиям, которые объективно увеличили вероятность возникновения смешения, не должны приниматься во внимание судом при определении наличия или отсутствия

вероятности возникновения смещения.

Намерение ответчика может иметь значение, когда действия последнего оцениваются не с точки зрения права товарных знаков, а с точки зрения права недобросовестной конкуренции. При определении наличия или отсутствия вероятности возникновения смещения между знаками, судом оценивается объективная возможность таковой исходя из объективной ситуации, которая сложилась на рынке, и в данном процессе намерение ответчика само по себе не может иметь какого-либо значения.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что исследование по части критерия определения нарушения прав на товарный знак и факторов, которые должны приниматься во внимание по конкретному делу, может послужить основанием для выявления, пожалуй, главной проблемы, существующей на момент написания работы в праве товарных знаков РА.

Также работа может иметь значение для последующих научных исследований в области права товарных знаков.

Кроме того, т.к. в работе подробно рассматриваются проблемы, которые возникли и продолжают возникать в судебной практике РА по части применения критерия определения нарушения прав на товарный знак, который не вытекает из действующего на сегодняшний день законодательства, результаты исследования могут лечь в основу законодательных изменений, а также быть полезны для формирования судебной практики в области защиты товарных знаков, соответствующей требованиям законодательства.

Апробация результатов исследования

Обсуждение диссертационной работы было проведено на кафедре гражданского и гражданско-процессуального права РАУ. Определенные аспекты исследования были представлены в научных статьях в журналах «Государство и Право», «Альтернатива» и «Вестник РАУ».

Структура диссертации. Диссертация выполнена в соответствующем предъявляемым требованиям объеме. Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения и Списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **Введении** обосновывается актуальность темы исследования, представляется степень ее научной разработанности, объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи, теоретические, эмпирические, методологические основания исследования, обосновывается научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, представляется теоретическая и практическая значимость исследования, включается апробация результатов исследования и структура работы.

Первая глава диссертации - «Историческое становление концепций и критериев гражданско-правовой защиты товарных знаков в праве США и ЕС» - включает в себя три параграфа.

В первом параграфе «**Историческое развитие концепций защиты прав на товарный знак**» исследуется история возникновения и становления концепций защиты товарных знаков, а также история формирования и трансформации критериев определения наличия или отсутствия нарушений прав на товарный знак. Четкое обозначение критерия определения нарушения прав на товарный знак является необходимым условием, без которого невозможно нормальное функционирование института защиты товарных знаков. Критерий защиты товарного знака, в свою

очередь проистекает из концепции защиты товарных знаков, которая принимается за основу государством при формировании законодательной политики в области защиты товарных знаков и претворении ее в жизнь посредством принятия конкретных законодательных актов.

Связь между концепцией защиты и критерием определения нарушения прав на товарный знак прослеживается достаточно четко. В рамках первого параграфа первой главы представляются концепции защиты товарных знаков, сформированные и применяемые в праве товарных знаков США.

Традиционно в праве США, которое во многом основывалось на Английском, защита товарных знаков была направлена на недопущение переманивания клиентов конкурентами правообладателя товарного знака. Защита товарных знаков рассматривалась как часть более широкого института, каковым являлось право недобросовестной конкуренции. Факт введения потребителей в заблуждение не рассматривался в качестве самостоятельного критерия определения нарушения прав на товарный знак. Указанный факт носил факультативный характер, который часто принимался во внимание для установления факта нанесения производителю товаров реального материального вреда - использования товарного знака для переманивания клиентской базы лица, первоначально использующего товарный знак. В ранних судебных делах суды отказывали истцу в защите товарного знака, несмотря на доказанность факта, что потребители могут быть введены в заблуждение из-за использования товарного знака третьим лицом, т.к. по данным делам суд в конечном итоге не мог прийти к выводу, что третье лицо использовало товарный знак с целью переманивания клиентов истца.

В частности, в рамках дела *Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co* суд высказал позицию, согласно которой потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя, однако в ситуации, при которой не может быть установлен факт переманивания клиентской базы и нанесения реального вреда истцу, права истца не нарушены. Таким образом, во времена, когда право товарных знаков являлось одним из направлений права недобросовестной конкуренции, возможность возникновения смешения среди потребителей в случае параллельного использования двух товарных знаков не являлась основанием для констатации факта нарушения прав на товарный знак.

В дальнейшем, в результате «чрезмерного» усиления некоторых субъектов рынка, товарные знаки и вовсе стали рассматриваться в качестве инструментов, ограничивающих конкуренцию и препятствующих входу новых игроков на рынок. В частности, в деле, рассматриваемом Федеральной торговой комиссией США в 1970-ые годы в отношении компании *Borden Inc.*, комиссией рассматривался вопрос об ограничении компанией *Borden Inc.* входа третьих лиц на рынок концентрированного лимонного сока посредством товарного знака *ReaLemon*. В рамках указанного дела Комиссия установила, что *Borden* имел огромное преимущество на рынке, обусловленное товарным знаком «*ReaLemon*» и его притягивающим воздействием на потребителя. Комиссия также отметила, что рыночная власть, исключительно обусловленная товарным знаком «*ReaLemon*», сделала возможным манипуляцию цен на рынке. В итоге перспективы развития института товарных знаков были под большим сомнением.

Однако с изменением состава Комиссии в 1981 году новый председатель Комиссии инициировал пересмотр дела «*ReaLemon*», в результате чего в конечном итоге в 1983 г. Комиссией было принято решение, в котором Комиссия полностью отказалась от обоснований прежнего решения, что сделало возможным не только

дальнейшее развитие института защиты товарных знаков, а повлекло за собой тенденцию расширения пределов защиты прав на товарный знак.

Главная прецедентная судебная практика США, которая актуальна по сей день, строилась вокруг правового акта, принятого 5 июля 1946 г., регулирующего общественные отношения, связанные с товарными знаками и именуемого законом Лэнгема. В результате решений, принятых на основании указанного закона, в качестве главного критерия определения нарушений прав на товарный знак стала рассматриваться вероятность возникновения смешения (likelihood of confusion) между двумя конкурирующими товарными знаками

Во втором параграфе **«Вероятность возникновения смешения и факторы ее определения в праве и судебной практике США»** говорится об истории формирования вероятности возникновения смешения (likelihood of confusion) как о критерии определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак.

Вплоть до первых лет 20-ого века защита товарного знака ограничивалась запретом использования товарного знака в отношении одинаковых, прямо конкурентных товаров. Считалось, что в подобных случаях существует вероятность, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника товара, иными словами, посчитать, что товар, с которым он столкнулся, исходит из того же источника, что и товар, который был маркирован схожим товарным знаком (source confusion). Понимание категории «смешение» исключительно в указанном смысле было обусловлено тем, что в обсуждаемое время производство различных товаров, хоть и одного рода одним предприятием, было большой редкостью, в результате чего считалось, что даже в случае маркировки разных товаров схожим товарным знаком потребители не будут считать, что имеют дело с одним и тем же производителем.

Появление практики производства одним предприятием дифференцированной продукции привело к необходимости расширения определения понятия «смешение», в результате чего суды расширили границы недопустимого смешения и стали усматривать нарушение прав владельца товарного знака также в случаях использования товарного знака третьим лицом в отношении неконкурентных товаров, которые в силу связи с товаром, производимым правообладателем товарного знака, могли заставить потребителей думать, что данные товары также исходят от первичного правообладателя товарного знака. Например, в рамках дела *Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co* суд посчитал, что мука, производимая истцом, и сироп для блинов (выпечки), производимый ответчиком, являются товарами настолько связанными, что потребители могут посчитать, что сироп ответчика также исходит от истца. Для сравнения, до расширения пределов защиты в рамках дела *Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co*, о котором упоминалось выше, суд не усмотрел нарушения в случае параллельного использования товарного знака в отношении молока и мороженого.

Тем не менее, тенденция расширения защиты прав на товарный знак вскоре нашла своих противников, в частности, в лице судей апелляционного суда второго округа США Хэнда Лернеда и Джерома Франка. Судьи не признавали достаточности вероятности смешения для констатации факта нарушения прав на товарный знак. В частности, в деле *Waterman Co. v. Gordon* Судья Хэнд Лернед, рассматривающий дело, подчеркнул, что для того, чтобы иметь возможность запретить ответчику использовать товарный знак в отношении товаров, прямо не конкурирующих с товаром, в отношении которого истец использует товарный знак, истец должен доказать, что запрет использования преследует хотя бы одну из следующих целей: 1. недопущение нанесения вреда репутации истца, либо 2. сохранение возможности

планируемого входа на рынок товаров, используемых ответчиком.

Точка в вопросе критерия предоставления защиты товарному знаку была поставлена в деле *Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corporation*, в котором судом в качестве критерия предоставления защиты товарному знаку была обозначена вероятность возникновения смешения и, что главное, судом был разработан перечень факторов, которые должны приниматься во внимание судом для определения наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения. Указанным делом, в котором суд подробно остановился на вопросе определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, фактически, было четко обозначено, что никаких дополнительных критериев, кроме вероятности возникновения смешения (*likelihood of confusion*) для определения нарушения не требуется. Кроме, того сущность критерия вероятности возникновения смешения более четко проявлялась благодаря обозначению факторов, посредством которых наличие или отсутствие этой самой вероятности должно была быть определено.

Судом в указанном деле были указаны 8 факторов, которые должны были приниматься во внимание судами для определения вероятности возникновения смешения. Судом также было отмечено, что указанный перечень не является исчерпывающим, а также не каждый фактор обязательно применим по каждому конкретному делу, судом в рамках отдельного дела могут быть учтены факторы, не входящие в вышеуказанный перечень.

Что касается определения понятия «смешение», то изначально вбирая в себя только лишь случаи, когда потребитель мог посчитать, что товар, с которым он столкнулся, исходит из ранее ему знакомого источника, понятие «смешение» впоследствии расширило свой объем, и в практике США появились такие новые разновидности смешения, как подсознательное, или ассоциативное смешение (*subliminal and associational confusion*), обратное смешение (*reverse confusion*), смешение начального интереса (*initial interest confusion*) и смешение после приобретения (*post-sale confusion*).

В третьем параграфе **«Понятие и соотношение критериев «схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» и факторы их определения в праве и судебной практике ЕС»** представляется история возникновения указанных понятий в праве ЕС и освещаются вопросы их применения в судебной практике.

Интерес к праву Европейского Союза в области защиты товарных знаков не случаен в рамках диссертационного исследования. Действующий закон РА «О товарных знаках», который является центральным правовым актом, регулирующим общественные отношения, связанные с защитой товарного знака в РА, принимался с оглядкой на право ЕС. В частности, в обосновании проекта указанного закона указывалось, что его принятие среди прочего обусловлено необходимостью приведения законодательства РА о товарных знаках в соответствие с законодательством ЕС. Данное обстоятельство имеет большое значение для понимания и интерпретации действующего законодательства РА, т.к. критерии определения нарушений прав на товарный знак формируются на протяжении долгого времени и являются результатом концептуальных споров, без знания и понимания сущности которых невозможно понять сущность данных критериев. В итоге, статья 12 Закона РА «О товарных» знаках, в которой был предусмотрен основной инструментарий защиты товарного знака от неправомерного использования последнего третьими лицами, не просто содержательно отражает регулирование, подобное регулированию постановления номер 207/2009 от 26 февраля 2009 г., а

фактически является переводом статьи 9 указанного постановления. В пункте (b) части первой указанной статьи указывается, что правообладатель товарного знака имеет исключительное право запрещать третьим лицам использовать в процессе торговой деятельности любое обозначение, по причине идентичности или схожести с более ранним товарным знаком которого и идентичности или схожести товаров или услуг существует **вероятность возникновения смешения** среди общества, **включая вероятность возникновения ассоциации** между обозначением и товарным знаком. Т.к. в праве товарных знаков РА наиболее спорным является вопрос соотношения указанных двух понятий: вероятности возникновения смешения и схожести до степени смешения, что является той же вероятностью возникновения ассоциации, необходимо понять содержание указанных понятий, а также проанализировать вопрос их соотношения. Указанные два понятия впервые были включены в нормативный акт ЕС, принятым Директивой номер 89/104/ от 21 декабря 1988 года. Вероятность возникновения смешения (likelihood of confusion) в качестве критерия определения нарушения прав на товарный знак была установлена в США законом Лэнхема, и содержание указанного понятия было подробно раскрыто во втором параграфе первой главы, в связи с чем в рамках третьего параграфа в первую очередь была рассмотрена сущность и история возникновения понятия «вероятность возникновения ассоциации» (likelihood of association) в праве ЕС. С целью выявления содержания указанного понятия, была изучена история включения последней части - «включая вероятность возникновения ассоциации с более ранним товарным знаком» в текст директивы. Профессор Чарльз Гилен отмечает, что указанное предложение хорошо знакомо специалистам, практикующим в странах Бенилюкса, т.к. вероятность возникновения ассоциации (likelihood of association) являлась главным критерием определения нарушения прав на товарный знак в праве товарных знаков Бенилюкса. Именно унифицированному законодательству Бенилюкса мы обязаны указанной формулировкой. В ходе обсуждения текста первой директивы от 1988 года, делегация из Нидерландов настаивала на включении в текст директивы словосочетания о вероятности возникновения ассоциации. У представителей делегации были опасения, что закрепление в тексте директивы единственного критерия «вероятности возникновения смешения» сделает бессмысленным практику стран Бенилюкса, сформированную до принятия директивы, которая основывалась на «вероятности возникновения ассоциации» как на единственном критерии определения нарушения прав на товарный знак, а включение обсуждаемого предложения в текст директивы должно было, по мнению представителей делегации, позволить продолжать применять «вероятность возникновения ассоциации» как единственный критерий определения нарушений прав на товарный знак и таким образом продолжить применение сформированной практики. Профессор Чарльз Гилен отмечал, что в практике Бенилюкса существовало три случая, когда констатировалась вероятность возникновения ассоциации, третьим случаем из которых, представляющим наибольший интерес, являлся случай, когда обозначение могло вызвать воспоминание о более раннем товарном знаке на подсознательном уровне (вероятность возникновения ассоциации в строгом смысле). Таким образом, представители Бенилюкса справедливо считали, что в случае закрепления в тексте директивы только лишь «вероятности возникновения смешения» (likelihood of confusion) третий из вышеуказанных случаев более не будет подлежать защите - когда обозначение могло вызвать воспоминание о более раннем товарном знаке на подсознательном уровне (вероятность возникновения ассоциации в строгом смысле). Включение обсуждаемого предложения, однако, не возымело того эффекта, который

преследовала делегация из Нидерландов, т.к. вопрос значения вероятности возникновения ассоциации (likelihood of association) в процессе определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак был раскрыт в рамках дела Sabel v. Puma, по которому Европейским судом было дано предварительное постановление. Предварительное постановление было запрошено у Европейского суда Федеральным судом Германии, и вопрос, адресованный Европейскому суду, заключался в следующем: «вытекает ли из пункта (b) части 1 статьи 4 Директивы, что вероятность возникновения ассоциации у потребителей с более ранним товарным знаком сама по себе достаточна для констатации факта вероятности возникновения смешения среди общества?». Европейский суд ответил на указанный вопрос следующим образом: «Формулировка «вероятность возникновения смешения, включая вероятность возникновения ассоциации между обозначением и товарным знаком», содержащаяся в пункте (b) части 1 статьи 4 Директивы, должна пониматься так, что **только лишь ассоциация между двумя товарными знаками, которая может возникнуть у общества в результате их семантической схожести, сама по себе недостаточна для заключения, что существует вероятность возникновения смешения** по смыслу требования вышеуказанного правового регулирования». Из заключения Европейского суда следует, что вероятность возникновения ассоциации включена в объем понятия вероятности возникновения смешения, однако не исчерпывает его. Иными словами, ассоциация сама по себе недостаточна для констатации факта вероятности возникновения смешения. Вероятность возникновения ассоциации является дословным переводом словосочетания «likelihood of association». Указанный термин используется в законе РА «О товарных знаках» в статьях 10 и 12, которые, аналогично логике статей 4 и 5 директивы от 1988 года, соответственно устанавливают основания отказа в регистрации и перечень исключительных прав правообладателя зарегистрированного товарного знака. В статье 10 используется термин схожесть до степени смешения (շփոթելու աստիճան նմանություն), а в скобках рядом с указанным термином используется термин «ассоциация» (զուգորդում), что означает, что указанные термины являются синонимами по смыслу закона РА «О товарных знаках». В статье 12 используется только термин «ассоциация» (զուգորդում). Таким образом, термины «схожесть до степени смешения (շփոթելու աստիճան նմանություն)» и «ассоциация (զուգորդում)» по смыслу закона РА о товарных знаках являются равнозначными и соответствуют термину «вероятность возникновения ассоциации» (likelihood of association), употребляемому в текстах постановлений и директив ЕС.

Вторая глава диссертации - **«Проблемы определения критерия нарушения прав на товарный знак в рамках гражданско-правовой защиты товарного знака в РА» - включает в себя три параграфа.**

В первом параграфе **«Формы, методы и способы защиты прав на товарный знак в РА»** освещаются возможности юрисдикционной и неюрисдикционной защиты товарных знаков, проводится анализ возможных случаев нарушения прав на товарный знак и представляются предусмотренные законодательством методы и основания защиты товарных знаков в судебном и административном порядках. В рамках параграфа представляются также особенности предоставления защиты как зарегистрированным, так и незарегистрированным товарным знакам. В заключительной части параграфа кратко представляются способы защиты прав на товарные знаки и обозначаются те из них, которые наиболее часто и эффективно применяются в процессе гражданско-правовой защиты товарных знаков.

Во втором параграфе **«Схожесть до степени смешения» и «вероятность**

возникновения смешения» как критерии нарушения прав на товарный знак в законодательстве РА» главным образом анализируются ныне действующее и утратившее силу законодательство РА, проводится сравнительный анализ между указанными законодательствами и, в частности, между критериями определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак.

На данный момент главными законодательными актами, посвященными защите товарных знаков в РА, являются закон РА «О товарных знаках», решение правительства РА номер 1538-Н от 18 ноября 2010 года «Об утверждении порядка ведения государственного журнала регистрации товарных знаков и предоставления выписок, преобразования коллективного знака или его заявки соответственно с товарным знаком или заявкой товарного знака лица и, наоборот, заполнения, представления и рассмотрения заявок товарных знаков, заполнения, представления и рассмотрения заявлений о регистрации лицензий, изменения и денонсирования последних, заполнения, представления и рассмотрения заявлений о продлении срока действия регистрации товарных знаков» и закон РА «О защите экономической конкуренции». Тем не менее, для всестороннего понимания критерия определения защиты прав на товарный знак в РА необходимо обратиться также к законодательным актам, регулировавшим общественные отношения, связанные с защитой прав на товарный знак до вступления в силу действующего закона РА «О товарных знаках» и действующего порядка представления и обсуждения заявок. Первым правовым актом, представляющим интерес, является Закон РА «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» от 12.05.1997 года. Данный закон утратил силу в 2010 году, с принятием действующего закона о товарных знаках. Правовое регулирование, относящееся к критерию определения нарушений прав на товарный знак, содержится в статье 4-ой Закона РА «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров», который как в первоначальной редакции указанного закона, так и после изменений, внесенных в него в 2000 году в качестве критерия определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак закреплял именно «схожесть до степени смешения» (вероятность возникновения ассоциации). Во время действия закона о товарных знаках, который утратил силу, действовал «приказ об утверждении порядка представления и обсуждения заявок товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденного приказом министра РА по торговле и экономическому развитию номер 85 - Н от 12 апреля 2005 года. Указанный порядок утратил силу с принятием действующего порядка представления и обсуждения заявок. Порядок представления и обсуждения заявок, утративший силу, раскрывал понятие «схожесть до степени смешения», которая, как уже было указано, являлась основным критерием определения нарушения прав на товарный знак во время действия утратившего силу закона. Сущность данного критерия раскрывалась в пункте 92 порядка представления и обсуждения заявок, утратившем силу, согласно которому: «знак считается схожим до степени смешения с другим знаком, **если он в целом ассоциируется с ним** (то есть: у человека возникает ощущение восприятия того же изображения, слова, цветов, их комбинации, смысла), несмотря на наличие отдельных различий. В то же время знаки считаются в целом ассоциирующимися, если основные элементы или их часть совпадают или исполнены таким образом, что при виде одного из них в воображении потребителя возникает представление об ином знаке, с которым он уже сталкивался». То есть, критерием нарушения права по прежнему законодательству в конечном итоге являлась именно ассоциация (ощущение), которая возникала у потребителя и являлась собой то, что профессор

Чарльз Гилен называл вероятностью возникновения ассоциации в строгом смысле. Нам представляется правильным, что простая ассоциация, которая может возникнуть у потребителя, не может и не должна **сама по себе** служить тем индикатором, наличие которого может свидетельствовать о наличии нарушения прав на товарный знак. Рассматривая схожесть до степени смешения как возможный критерий определения наличия или отсутствия нарушений прав на товарный знак, считаем нужным отметить, что защита товарного знака от возможных ассоциаций с другим товарным знаком не согласуется с целями, которые преследуются при защите товарного знака, т.к. сама по себе ассоциация не приводит к тому, что процесс поиска нужного товара затрудняется, а также сама по себе не снижает мотивацию правообладателя товарного знака инвестировать в «развитие» товарного знака и улучшение качества товара, а если и снижает, то не настолько, чтобы это оправдывало запрет третьим лицам использовать желаемое обозначение, т.к. потребитель в случае чистой ассоциации в конечном итоге не вводится в заблуждение относительно источника товара. Как было указано выше, ныне действующий закон РА «О товарных знаках» принимался с оглядкой на право ЕС. Данный факт подтверждается как в тексте обоснований к указанному закону, так и из формулировок, содержащихся в статье 12 действующего закона. Согласно пункту 2 части 1-ой статьи 12-ой закона РА «О товарных знаках»: «1.Правообладатель зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право запрещать третьим лицам без разрешения правообладателя использовать в ходе торговой деятельности любое обозначение, которое: {...} 2) идентично или схоже с зарегистрированным товарным знаком и используется в отношении товаров и (или) услуг, которые идентичны или однотипны товарам и (или) услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, если использование данного обозначения содержит опасность возникновения смешения среди общества, в том числе – ассоциация с зарегистрированным товарным знаком.

Таким образом, с принятием действующего закона и действующего порядка представления и обсуждения заявок **«вероятность возникновения смешения» (likelihood of confusion)** была принята в качестве основного критерия защиты товарного знака, однако применение указанных норм в судебной практике показало, что изменение критерия предоставления защиты, а именно изменение критерия «схожести до степени смешения» на «вероятность возникновения смешения» не было осознано ни судами, ни правообладателями товарных знаков.

На данный момент в законодательстве РА в каком-либо правовом акте не дается определения понятия «вероятность возникновения смешения». В то же время в действующем порядке представления и обсуждения заявок дается определение понятию «схожесть до степени смешения», которое содержательно повторяет определение, которое давалось в утратившем силу порядке представления и обсуждения заявок.

В третьем параграфе **«Схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» как критерии нарушения прав на товарный знак в судебной практике РА** рассматривается судебная практика РА по делам о защите товарных знаков.

В рамках указанного параграфа рассмотрены несколько основных проблем, существующих в судебной практике по части защиты товарных знаков в целом, и применения критерия определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, в частности.

Первой проблемой, на которую мы считаем нужным обратить внимание, является проблема непонимания со стороны судов соотношения критериев «вероятности

возникновения смешения» (likelihood of confusion) и «схожести до степени смешения» (likelihood of association) или даже непонимания различий между ними. Как было указано выше, понятие «схожести до степени смешения» содержится в действующем порядке представления и обсуждения заявок, в котором «схожесть до степени смешения» сводится к простой ассоциации между знаками, схожесть до степени смешения является только лишь ощущением, которое возникает у потребителя, и не более того. В то же время в нормативно-правовых актах РА нигде не дается определения понятия «вероятность возникновения смешения». Определение данному понятию дается лишь в решении Кассационного суда РА по делу номер ЧҮ/4241/05/11 от 18.07.2014 года. Согласно данному решению, смешение проявляется в создании впечатления у потребителя, что два разных товара или услуги соответственно производятся или предоставляются одним лицом, в том случае, когда это не так. В то же время, Кассационный суд, касаясь понятия «вероятность возникновения смешения», отмечает, что вероятность возникновения смешения имеет место тогда, когда имитация иного товарного знака наводит потребителя на мысль, что товар, индивидуализированный данным товарным знаком, является товаром, произведенным ранее ему известным производителем, что заставляет или может заставить потребителя выбрать не тот товар, который он ищет. Из подобного определения вытекает, что понятия «схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» не идентичны, т.к. в первом случае мы имеем дело с простым ощущением (ассоциацией), а во втором случае с ситуацией, когда у потребителя не просто возникает ассоциация, а более того – у него создается или может создастся впечатление, что два разных товара или услуги соответственно производятся или предоставляются одним лицом. Однако, несмотря на вышеперечисленное, обзор судебной практики позволяет утверждать, что зачастую суды РА рассматривают указанные два понятия как равноценные, а точнее, отсутствует понимание того, что они имеют дело с двумя разными понятиями. Кроме того, сам Кассационный Суд в указанном решении в итоге приходит к выводу, что для констатации факта использования товарного знака, **схожего до степени смешения (ассоциации)**, необходимо одновременное наличие следующих 3 компонентов: 1.идентичность или однотипность соответствующих товарных знаков (за исключением общеизвестных товарных знаков), 2.схожесть знаков, **3.вероятность возникновения смешения у потребителя**». Таким образом, Кассационный суд закрепил, что вероятность возникновения смешения (likelihood of confusion) является одним из необходимых компонентов для констатации схожести до степени смешения (likelihood of association), в то время как из самих определений, данных указанным понятиям в самом решении Кассационного суда, вытекает, что понятие «вероятность возникновения смешения» (likelihood of confusion) является более широким и вбирает в себя понятие «схожесть до степени смешения» (likelihood of association), а не наоборот, как было закреплено в решении Кассационного суда.

Второй проблемой, относящейся к защите товарных знаков, которой мы коснулись в третьем параграфе второй главы, является проблема назначения судебных экспертиз в процессе определения вероятности возникновения смешения. Для определения наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения судебные экспертизы назначались, по меньшей мере, в рамках следующих дел, рассмотренных судами общей юрисдикции: судебное дело номер ТҮҮ/0306/02/12, ТҮҮ/1523/02/11 и ТҮҮҮҮ/0678/02/11. Ни в одном из указанных дел, однако, судом не было отмечено, какие конкретно специальные знания, по мнению суда, необходимы для выявления возможности смешения среди потребителей. если признать, что

вероятность возникновения смешения определяется посредством экспертизы и наличие или отсутствие таковой отражается в экспертном заключении, то не совсем понятно, а в чем в таком случае состоит роль суда, ведь разрешением спора по существу и является разрешение этого самого вопроса.

Последним вопросом, на который было обращено внимание в третьем параграфе, является проблема социальные опросов в процессе определения судом наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения между двумя товарными знаками. Одним из обстоятельств, которое ставит под сомнение доказательную ценность социальных опросов, является то, что последний бывает призван доказать не факт смешения, а, например, подтверждает, что некоторые или даже многие потребители находили товарные знаки схожими с визуальной точки зрения. Подобные ситуации встречаются в социальных опросах, которые предоставляются в суд в качестве доказательства фактического смешения, где потребителям предлагается высказать их мнение касательно того, считают ли они конфликтующие товарные знаки схожими, или ответить на вопрос, могли бы они быть введены в заблуждение касательно источника, идентифицируемого спорными товарными знаками. Кроме того, социальные опросы имеют проблемы также с процессуальной точки зрения, т.к. данные, которые передаются свидетелями и экспертами, имеют гарантию достоверности благодаря угрозе уголовной ответственности за дачу ложных показаний в случае свидетелей и за предоставление заведомо ложного заключения в случае эксперта, в то время как респонденты ничем не скованы в процессе опроса, и достоверность информации, полученной от них, может объективно быть поставлена под сомнение. Обстоятельством, заслуживающим внимания, является также то, что никоим образом не подтверждается дееспособность опрошиваемых лиц, не устанавливается наличие или отсутствие какой-либо связи респондентов со сторонами дела. Наконец, считаем, что доказательства в виде результатов социальных опросов могут быть приняты судом только в том случае, если сторона, их представляющая, убедит суд в том, что лица, на чьи сведения ссылается сторона, не могут быть опрошены в суде в качестве свидетелей, чтобы все стороны дела имели возможность задать им вопросы.

На основании результатов диссертационного исследования автор пришел к следующим выводам:

Правовые механизмы защиты товарных знаков, предусмотренные в законодательстве РА явились не результатом длительных концептуальных споров и столкновения разных точек зрения относительно целей и критериев защиты товарных знаков, а результатом простого копирования законодательства ЕС. Однако отсутствие глубинного понимания предпосылок принятия подобного законодательства и неосведомленность в судебной практике, сформированной на его основе, привели к ситуации, при которой ни правообладателями, ни судами не осознается критерий, принимаемый за основу при определении нарушения прав на товарный знак. Ситуация еще больше усугубляется по причине отсутствия в правовых нормах РА определения понятия вероятности возникновения смешения, который закреплен в качестве основного критерия определения нарушения прав на товарный знак. Для исправления указанной ситуации, нами предлагается следующее авторское определение для указанного понятия: *«вероятность возникновения смешения среди общества (потребителей) существует тогда, когда по причине идентичности или схожести опариваемого (заявленного на регистрацию) товарного знака и более раннего товарного знака и идентичности или схожести товаров (услуг), маркируемых более ранним товарным знаком, а также в силу иных заслуживающих*

внимания по каждому спору факторов, у существенного числа потребителей может создаться впечатление, что товар (услуга), маркированный оспариваемым (заявленным на регистрацию) товарным знаком, является тем же товаром (услугой), что и товар (услуга), маркированный более ранним товарным знаком, либо что товар (услуга), маркированный оспариваемым (заявленным на регистрацию) товарным знаком, исходит из того же источника (предприятия, предприятия, связанного с ним), что и товар (услуга), маркируемый более ранним товарным знаком».

Даже в случае четкого определения критерия определения нарушения прав на товарный знак, эффективная защита последнего невозможна в случае, когда непонятно, какие факторы должны приниматься во внимание при определении нарушения прав на товарный знак. Действующее на данный момент законодательство не предусматривает возможности применения различных факторов, ограничиваясь лишь двумя факторами.

Для обеспечения возможности применения иных факторов, которые могут иметь значение для оценки вероятности возникновения смешения, нами предлагается изложить пункт 2 части 1 статьи 12 Закона РА «О товарных знаках» в следующей редакции: «*1. Правообладатель зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право запрещать третьим лицам без разрешения правообладателя использовать в ходе торговой деятельности любое обозначение, которое: {...}. 2) идентично или схоже с зарегистрированным товарным знаком и используется в отношении товаров и (или) услуг, которые идентичны или однотипны товарам и (или) услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, если в силу вышеуказанных и иных заслуживающих внимания факторов использование данного обозначения содержит опасность возникновения смешения среди общества, в том числе – ассоциация с зарегистрированным товарным знаком».*

Неопределенность ситуации по части критерия нарушения и факторов, подлежащих применению, привели к тому, что суды посчитали возможным назначение судебных экспертиз для определения факта нарушения, а также при рассмотрении дел о нарушении прав на товарный знак стали принимать во внимание такие факторы, которые либо не имеют отношения к определению наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, либо имеют очень слабое отношение.

Вышеуказанные проблемы неразрешимы, а появление новых неизбежно без обращения к первичным концептам института защиты товарных знаков, понимания его соотношения с другими институтами.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях **автора**:

1. С. С. Григорян «Проблемы определения критерия нарушения исключительных прав на товарный знак в Республике Армения», «Պետություն և իրավունք», г. Ереван, № 1 (79), стр. 71-80,
2. С. С. Григорян «Смешение как критерий определения нарушения прав на товарный знак», «Այլընտրանք գիտական հանդես», январь-март 2018թ., Այլընտրանք հետազոտական կենտրոն, г. Ереван, 2018г., стр 313-320,
3. С. С. Григорян «Случаи фактического смешения как доказательство вероятности возникновения смешения в праве товарных знаков», «Այլընտրանք գիտական հանդես», январь-март 2018г., Այլընտրանք հետազոտական կենտրոն, г. Ереван, 2018г., стр 321-329,
4. С. С. Григорян «Проблема судебной экспертизы как способа определения

вероятности возникновения смешения между товарными знаками в РА», «Այլընտրանք գիտական հանդես», апрель-июнь 2018г., Այլընտրանք հետազոտական կենտրոն, Գ.Երևան, 2018г., Եր 18-24,

5. Ս. Ս. Григорян «Факторы определения вероятности возникновения смешения между товарными знаками в Республике Армения», «Այլընտրանք գիտական հանդես», апрель-июнь 2018г., Այլընտրանք հետազոտական կենտրոն, Գ. Երևան, 2018г., Եր 25-31,

6. Ս. Ս. Григорян «Проблемы оценки намерения ответчика в процессе оценки вероятности возникновения смешения между товарными знаками», Вестник Российско-Армянского Университета, N 1 2018թ., Российско-Армянский Университет, Գ. Երևան, 2018г. Եր 47-61:

ՍՈՒՐԵՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ատենախոսությունը վերաբերում է ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտների ապրանքների և ծառայությունների նույնականացման միջոց հանդիսացող ապրանքային նշանի քաղաքացիրավական պաշտպանությանը:

Ապրանքային նշանների գրանցման, օգտագործման և պաշտպանության հետ կապված հասարակական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ ընդունվել է 12.05.1997թ. «Ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» ՀՀ օրենքի տեսքով, սակայն 2010թ. նշված օրենքն ուժը կորցրեց պայմանավորված «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ: Նշված օրենքի ընդունման հիմնավորումներում նշվում էր, որ օրենքի ընդունումը, այդ թվում, պայմանավորված է մտավոր սեփականությանը վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը Եվրամիության օրենսդրությանը համապատասխանեցմամբ:

Ապրանքային նշանների պաշտպանության արդյունավետությունը գլխավորապես կախված է ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների խախտման առկայության կամ բացակայության որոշման չափանիշի հստակությունից: Մասնավորապես, 2010թ. տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների խախտման որոշման շփոթելու աստիճան նմանության չափանիշը փոխարինվեց շփոթության առաջացման վտանգի չափանիշով, սակայն մեր կարծիքով վերոնշյալ չափանիշի փոփոխության փաստը լայնորեն չի գիտակցվել

ո՛չ ապրանքային նշանի իրավատերերի, և ո՛չ էլ դատարանների կողմից: Ստեղծված իրավիճակը հանգեցրեց նրան, որ ներկայումս ՀՀ դատարանների կողմից ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների խախտման առկայության կամ բացակայության փաստը գնահատելիս հիմք է ընդունվում սխալ չափանիշ:

Աշխատության մեջ մենք ներկայացրել ենք ապրանքային նշանների վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրության ձևավորման նախապատմությունը, որը որպես ուղենիշ է ընդունվել ներկայումս գործող «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման գործընթացում, ինչպես նաև վերլուծել ենք նշված օրենսդրության հիման վրա ձևավորված դատական պրակտիկան:

Անցկացված հետազոտության արդյունքում մենք հանգեցինք հետևության, որ ՀՀ-ում ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների խախտման արձանագրման հետ կապված խնդիրները, որոնք ներկայումս արդիական են, ԵՄ համապատասխան իրավական նորմերի ոչ խորքային և համապարփակ ուսումնասիրության արդյունք է:

Հայաստանի Հանրապետության դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում նաև, որ ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների խախտման առկայության կամ բացակայության որոշման չափանիշի անհստակության հետ մեկտեղ հստակ չեն նաև այն գործոնները, որոնք հաշվի են առնվում կամ պետք է հաշվի առնվեն դատարանների կողմից ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների խախտման առկայության կամ բացակայության հարցը որոշելիս:

Հետազոտության տեսական և գործնական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ այն կարող է ծառայել Հայաստանի Հանրապետությունում ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների խախտման առկայության կամ բացակայության որոշման գործընթացում առկա խնդիրները ուրվագծելու, ինչպես նաև դրանց լուծման ճանապարհները որոշելու համար: Աշխատանքը նպատակ է հետապնդում լրացնել և զարգացնել գիտելիքները ապրանքային նշանների քաղաքացիաիրավական պաշտպանության ինստիտուտի և դրա դերի ու նշանակության վերաբերյալ: Հետազոտության արդյունքները կարող են օգտագործվել տվյալ ոլորտում օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնման, գործող օրենսդրության ավելի ճիշտ կիրառման և նոր գիտական հետազոտությունների իրականացման նպատակով: Ատենախոսության հիմնական դրույթները կարող են օգտագործվել նաև մտավոր սեփականության և մասնավորապես ապրանքային նշանների ինստիտուտի վերաբերյալ դասընթացների դասավանդման ընթացքում:

Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից, երկու գլուխներից, որոնք

ներառում են 6 պարագրաֆ, եզրակացությունից, ինչպես նաև օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկից:

CIVIL LAW MECHANISM FOR THE PROTECTION OF TRADEMARKS IN THE
REPUBLIC OF ARMENIA

SUMMARY

Present thesis touches upon the subject of mechanisms of legal protection of trademarks, which represent unique means of identification and allow to distinguish the goods and services of one business enterprise from the other.

The legislation that was aimed to regulate the issues of registration of trademarks, as well as the questions concerning the use and protection of trademarks, was introduced to the legal system of the Republic of Armenia with the adoption of the Law of the RA on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin on 12 May 1997. In 2010 however said law was revoked by virtue of enactment of a new a piece of legislation, that is, by adoption of the Law of the RA on Trademarks.

The official declaration that set forth the reasons that would justify the adoption of the new law, explicitly provided that the law was being enacted to, among other thing, harmonize the legislation of the Republic of Armenia concerning intellectual property with the relevant legislation of the European Union.

To analyze the legislation that was introduced above, it is first and foremost crucial to highlight the fact that the effectiveness of protection of trademarks is highly dependent on the clarity of the factors that allow to determine the existence or absence of violation of rights towards a trademark. More particularly, as a result of the legislative reforms of 2010, the test of “likelihood of association” used by the previously existing statute, was abandoned in favor of the new test - that of “likelihood of confusion”. Nevertheless, the observation of the author is that the change of the standard of assessment by legislative reforms of 2010 has never been acknowledged neither by the owners of trademarks, nor by the judiciary bodies. As a result of created situation, currently the courts of the Republic of Armenia continue to base their judgements on the “wrong” standard when faced with the necessity to decide upon the existence or absence of violation of rights towards a trademark.

In the thesis, the author demonstrates the historical emergence of the EU legislation on trademarks, which has been selected as a principle guideline for the adoption of the Law of the RA on Trademarks. The author further describes and analyses the judicial practice that was developed in the territory of the European Union based on said legislative foundation.

Based on the findings presented in the thesis, the author is able to conclude that the problems voiced in connection with the judicial practice in Armenia regarding the applicable test to determine the existence of violation of rights towards a trademark, are mainly rooted in flawed research concerning respective European regulations and in overall lack of in depth understanding of European legal system.

The close examination of respective judicial practice of the courts of the Republic of Armenia clearly showcases that beside the existing ambiguity regarding the applicable test to determine the existence of violation of rights towards a trademark, the question of factors, that shall be taken into consideration by the judge to determine whether in the specific case the rights of the owner of the trademark in question have been violated by the actions of the defendant, remains equally problematic.

The academic and practical value of present study lies in that it may serve as a comprehensive and thorough guide to the issues that the practitioners are currently facing with regards to question of determination of existence of violation of rights towards a trademark in the Republic of Armenia, but also as a guide to possible ways of resolution of those issues.

The thesis seeks to replenish and expand the understanding of the questions regarding the protection of trademarks by the mechanisms made available by civil law legislation, as well and the understanding of the role and objectives of those mechanisms.

The findings of present study can be useful as a guide for drafting new legislative amendments to the existing regulations. They can also serve for the purpose of promoting a more knowledgeable application of the legislation already in force. Finally, the study can serve as a foundation for further research and new academic works. It is also possible to refer to the principle notions set forth by the thesis in the scope of courses concerning trademarks taught in various academic settings.

The thesis contains an introduction, two sections which are divided into six paragraphs, a conclusion, as well as a bibliography displaying the legal and academic documents used by the author.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.