

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРИГОРЯН СУРЕН САМВЕЛОВИЧ

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТОВАРНОГО ЗНАКА В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ**

ДИССЕРТАЦИЯ

**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)**

**Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор
Айкянц Армен Меружанович**

ЕРЕВАН - 2018

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1.....	14
ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ И КРИТЕРИЕВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ПРАВЕ США И ЕС	14
1. Историческое развитие концепций защиты прав на товарный знак в праве США.....	14
2. «Вероятность возникновения смешения» и факторы ее определения в праве и судебной практике США.....	31
3. Понятие и соотношение критериев «схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» и факторы их определения в праве и судебной практике ЕС.....	75
ГЛАВА 2.....	87
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РА.....	87
1. Формы, методы и способы защиты прав на товарный знак в РА	87
2. «Схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» как критерии нарушения прав на товарный знак в законодательстве РА	94
3. «Схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» как критерии нарушения прав на товарный знак в судебной практике РА.....	106
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	125
БИБЛИОГРАФИЯ.....	128

ВВЕДЕНИЕ

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 12.05.1997 г. 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.¹

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.

¹ Номер проекта Ч-782-30.11.2009-S3-010/0,
(<http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=3775&Reading=0>)

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 представили 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 недостаточного 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 чего вопрос, подлежащий разрешению со стороны суда подменяется решением 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 его 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 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 судебной защитой прав на товарный знак и в связи с определением судом 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».²

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». В указанном исследовании, однако, 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 глубинно и всесторонне изучались 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

² <http://law.aua.am/files/2012/02/Karen-Manukyan.pdf>

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

существо. 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 смешения.

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 смешения 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 возникали 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.

ГЛАВА 1

ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ И КРИТЕРИЕВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ПРАВЕ США И ЕС

1. Историческое развитие концепций защиты прав на товарный знак в праве США

В различных источниках, посвященных товарным знакам, указывается, что история товарных знаков уходит корнями в те времена, когда появился товарооборот.

Товарные знаки использовались для обозначения принадлежности товаров³.

В качестве примера такого использования приводится практика маркирования крупного рогатого скота владельцами ранчо.⁴

Функция товарных знаков по обозначению титула товаров часто применялась лицами, чьи товары были предметом транзитной перевозки, поскольку эти знаки часто позволяли владельцам требовать утраченные товары. Производители полагались на идентификационные знаки, например, чтобы продемонстрировать право собственности на товары, добытые в море.⁵

Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что сейчас функция товарного знака определяется иначе, чем указание принадлежности (права собственности) товара тому или иному лицу, на наш взгляд, анализ практики использования товарных знаков того времени не представляется ценным для данной работы.

В настоящее время понятие «товарный знак» раскрывается в правовых актах различных стран более или менее одинаково.

В законодательстве РА понятие товарного знака содержится и раскрывается в части 1 статьи 2 закона РА «О товарных знаках». Данный закон определяет

³ Как в данном случае, так и далее по тексту под «товаром» необходимо понимать также услуги, если не будет указано иное.

⁴ F. I. Schechter (1925), *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, Columbia University Press, 20-21.

⁵ Там же.

товарный знак как обозначение, которое используется для различения товаров и (или) услуг одного лица от товаров и (или) услуг другого лица.

Закон о товарных знаках Великобритании в части 1 статьи 1 определяет товарный знак как знак, который может быть изображен графически и способен индивидуализировать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия.

В законодательстве США товарный знак определяется как любое слово, имя, символ или дизайн, или любая комбинация вышеуказанных, используемых в коммерции для индивидуализации и различения товаров одного производителя или продавца от товаров другого производителя или продавца и для указания источника товаров.

Содержательно аналогичные определения содержатся в правовых актах Франции и Германии и других стран Европейского Союза.

Принимая во внимание, что нынешнее функциональное назначение товарного знака заключается не в определении принадлежности конкретного товара, а в индивидуализации товаров и определении источника товаров, а также то, что основные идеи, касающиеся защиты товарных знаков, были сформированы доктринальной, законодательной и судебной практикой США и Англии (Великобритании), которые продолжают оставаться локомотивом в сфере права товарных знаков, считаем нужным обратиться к тому историческому периоду этих стран, в котором товарный знак уже рассматривался как средство индивидуализации товаров и услуг.

Так как традиционно в Английском праве и в праве США, которое во многом основывалось на Английском⁶, защита товарных знаков была направлена на недопущение введения потребителей в заблуждение и их переманивание конкурентами правообладателя товарного знака, защита

⁶ М. Р. McKenna (2007), *The Normative Foundations Of Trademark Law*, *Notre Dame Law Review* Vol 82, No 5, 1839, 1849.

товарных знаков рассматривалась как часть более широкого института, каковым являлось право недобросовестной конкуренции.⁷

Институт защиты товарных знаков обозначался как более узкое направление права недобросовестной конкуренции.⁸

Отмечается, что изначально товарные знаки были направлены в первую очередь на защиту производителя, а не потребителей.⁹

Факт введения потребителей в заблуждение рассматривался не как мерило нарушения прав на товарный знак, а как факультативный фактор, который часто принимался во внимание для установления факта нанесения производителю товаров реального материального вреда, а точнее, того, преследовало ли использование товарного знака цель переманить клиентскую базу лица, первоначально использующего товарный знак. Такой подход был обусловлен главным образом тем, что в качестве первоисточника прав на товарный знак рассматривалось право собственности.¹⁰

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.

Например, в деле *Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co*¹¹ суд отказал истцу в требовании запретить ответчику использовать товарный знак «Borden» для продажи мороженого, в то время как сам истец использовал данный товарный знак в процессе продажи молока. Суд объяснил свою позицию тем, что правовые нормы о недобросовестной конкуренции запрещают переманивание клиентской базы путем использования чужого товарного знака, и абсолютно очевидно, что для констатации факта

⁷ Там же стр. 1860.

⁸ O. R. Mitchell (1896), *Unfair Competition*, Harvard Law Review, Vol 10, No 5, 275.

⁹ См. M. P. McKenna (2007), *The Normative Foundations Of Trademark Law*, Notre Dame Law Review Vol 82, No 5, 1839, 1849.

¹⁰ Там же.

¹¹ *Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co* 201 F. 510 (7th Cir. 1912).

недобросовестной конкуренции между тяжущимися субъектами должна быть конкуренция. По данному делу суд установил, что потребители могут быть введены в заблуждения относительно производителя, однако в ситуации, при которой не может быть установлен факт переманивания клиентской базы и нанесение реального вреда истцу, права истца не нарушены.

Аналогичные воззрения прослеживаются в более ранних решениях Английских судов.

В деле *Southern v. How*¹² Суд Канцлера посчитал, что запрет на использование товарного знака может быть уместен. Истец по указанному делу указывал, что ответчик использовал его товарный знак в отношении одежды более низкого качества, чем у истца, который также использовал товарный знак в продаже одежды, и суд посчитал данные факты установленными.

Позже Суд общего права в деле *Sykes v. Sykes*¹³ посчитал, что ответчик нарушил права истца на товарный знак, т.к. использовал его в отношении аналогичных товаров, что и истец. Кроме того, по данному делу было четко установлено, что продажи истца снизились по причине использования ответчиком аналогичного товарного знака.

Таким образом, несмотря на то, что формулировки судов не позволяют четко очертить пределы защиты товарных знаков, тем не менее, по всем указанным делам красной нитью проходит мысль о том, что права на товарный знак считались нарушенными только в том случае, если наносился непосредственный материальный вред правообладателю товарного знака, в то время как факт заблуждения потребителей не играл первостепенной роли.

Данный тезис был четко обозначен в деле *Levy v. Walker*¹⁴, где суд указал, что судебное вмешательство может служить только цели защиты владельца предприятия от мошеннического вмешательства со стороны третьих лиц.

¹² *Southern v. How* (1618) Pop. 143, 79 Eng. Rep. 1243 (K.B.).

¹³ *Sykes v. Sykes* (1824) 3 B. & C. 541, 107 Eng. Rep. 834 (K.B.).

¹⁴ *Levy v. Walker*, (1878) 10 Ch.D. 436, 448.

Из вышеуказанного следует, что защита товарных знаков рассматривалась исключительно в контексте защиты производителей товаров в процессе конкуренции.

Даниель Маклюр считает, что история права товарных знаков может быть описана как противостояние между защитой исключительных прав на товарный знак, с одной стороны, и поощрением конкуренции посредством позволения использования охраняемых товарных знаков, с другой.¹⁵

Маклюр отмечает, что хоть указанное противостояние и не объясняет всего, что связано с историей товарных знаков, оно может служить хорошей парадигмой для описания эволюции правовых теорий и доктрин, относящихся к товарным знакам.¹⁶

Считаем, что рассмотрение развития института защиты товарных знаков именно в контексте соотношения с правом недобросовестной конкуренции является необходимым, т.к. именно история соотношения данных институтов обусловила появление главных направлений, которые являются ориентирами развития права товарных знаков на сегодняшний день.

Сегодня цели, преследуемые правовыми нормами, запрещающими недобросовестную конкуренцию, и цели, которые преследует законодатель, предусматривая тот или иной инструментарий, который получает правообладатель товарного знака, во многом совпадают.

Так, профессор Глинн Лунней отмечал, что защита товарного знака повышает эффективность рынка, т.к. позволяет потребителям легче находить и идентифицировать продукты на рынке, более четко формировать свои предпочтения.¹⁷

Лунней также отмечает, что защита товарного знака стимулирует конкуренцию и развитие рынка, т.к. правообладатель товарного знака получает

¹⁵ См. D. M. McClure (1996), Trademarks and Competition: The Recent History, Law and Contemporary Problems, Vol 59, No 2, 13, 13.

¹⁶ Там же, 14.

¹⁷ G. S. Lunney Jr. (1999), Trademark Monopolies, Emory Law Journal, Vol 48, No 2, 367.

мотивацию долгосрочно инвестировать в продукты и услуги, маркируемые данным товарным знаком.¹⁸

Подобного мнения придерживаются также Стейси Доган и Марк Лемли, которые утверждают, что товарные знаки способствуют снижению временных и финансовых затрат потребителей.¹⁹

В настоящее время убеждение в том, что право товарных знаков и право недобросовестной конкуренции преследуют одинаковую цель, является устоявшимся и доминирующим, однако так было не всегда.

В первой половине двадцатого века экономист, основатель теории монополистической конкуренции Эдвард Чемберлин выдвинул тезис о том, что защита товарного знака способствует монополизации рынка и появлению преград входа на рынок для компаний, не имеющих экономической власти.²⁰

Считаем нужным подчеркнуть, что, по мнению приверженцев данной идеи, сам факт предоставления защиты товарным знакам наносил вред конкуренции, а не использование товарного знака с целью ограничения конкуренции или иным, противоречащим закону способом.

Переломным моментом явилось дело, рассматриваемое Федеральной торговой комиссией США в 1970-ые годы в отношении компании Borden Inc.²¹

В рамках данного дела Федеральная торговая комиссия рассматривала вопрос об ограничении компанией Borden Inc. входа третьих лиц на рынок концентрированного лимонного сока посредством товарного знака ReaLemon.

По указанному делу комиссией рассматривался вопрос принуждения Borden Inc. к выдаче лицензий на использование товарного знака Borden Inc.

Указанное дело было охарактеризовано профессором юридического факультета университета Сан-Франциско Томасом Маккарти как самое лобовое

¹⁸ Там же 432

¹⁹ S. L. Dogan & M. A. Lemley (2005), *The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli*, *Emory Law Journal*, Vol 54, 461, 467.

²⁰ N. Economides (1988), *The Economics of Trademarks*, *Trademark Report*, Vol 78, 523, 532.

²¹ См. D. M. McClure (1996), *Trademarks and Competition: The Recent History*, *Law and Contemporary Problems*, Vol 59, No 2, 13.

нападение на товарный знак, совершенное каким-либо государственным органом до 1970-ых годов.²²

В 1974 году Комиссия приняла решение, в котором заключила, что Borden Inc. использовал свою рыночную власть для монополизации рынка и создания преград для входа на рынок новых игроков путем манипуляции цен. В частности, Комиссия установила, что Borden имел огромное преимущество на рынке, обусловленное товарным знаком «ReaLemon» и его притягивающим воздействием на потребителя. Комиссия также отметила, что исключительно рыночная власть, обусловленная товарным знаком «ReaLemon», сделала возможным манипуляцию цен на рынке.²³

Borden Inc. была подана жалоба на решение Комиссии, однако в 1976 году судьей Даниэлом Ханскомом было вынесено решение, по которому было установлено, что Borden Inc. противозаконно монополизировал рынок лимонного сока и в соответствии с решением Borden Inc. было обязано выдавать десятилетнюю лицензию на товарный знак «ReaLemon» любому конкуренту практически без роялти.

Наибольший интерес представляет та часть решения суда, в которой суд указывает, что, монополистическая сила Borden Inc. главным образом обусловлена силой товарного знака «ReaLemon». Для восстановления конкуренции и возможности входа на рынок преграды, созданные товарным знаком «ReaLemon», должны быть устранены.²⁴

Таким образом, в конечном решении была отражена позиция, выдвинутая Эдвардом Чемберлином, – суд расценил товарный знак в качестве инструмента, использование которого само по себе противоречит интересам конкуренции на рынке.

Подводя итог, считаем нужным отметить, что защита товарных знаков, которая изначально рассматривалась как одно из направлений права

²² J. T. McCarthy (1977), Compulsory Licensing of a Trademark: Remedy or Penalty, Trademark Report, Vol 67, 197.

²³ Borden, Inc., 92 F.T.C. 669-672 (1978).

²⁴ Там же стр. 774

недобросовестной конкуренции, впоследствии приобрела статус явления обратного конкуренции, и после дела «ReaLemon» перспективы развития института товарных знаков были под большим сомнением.

Ситуация изменилась 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 решение²⁵, в котором Комиссия полностью отказалась от обоснований прежнего решения.

В новом решении Комиссии особой критики удостоились те положения прежнего решения, которые касались продвижения (увеличения популярности) товарного знака и дифференциации товаров. Комиссия указала, что дифференциация товаров также служит инструментом, способствующим конкуренции, в частности позволяет потребителям с легкостью узнать о преимуществах товара.

Профессор Йельской школы права Ральф Браун указал, что указанная атака на товарные знаки была основана на той идее, что сильная реклама создает барьеры для входа.²⁶

На наш взгляд, ситуация, сложившаяся вокруг дела товарного знака «ReaLemon», четко характеризует противоположные друг другу взгляды на конкуренцию и что она из себя представляет. Приверженцем воззрений Чемберлена конкуренция виделась в недопущении «излишнего» усиления отдельных субъектов рынка, вне зависимости от методов, которые применялись на пути приобретения рыночной мощи. Иначе говоря, считалось, что сам факт существования на рынке слишком сильного игрока противоречит интересам конкурентного рынка.

В решении же измененного состава Комиссии четко прослеживается идея, согласно которой усиление отдельного субъекта рынка, которое является следствием грамотной маркетинговой политики, понимания потребителей и

²⁵ Antitrust & Trade Reg. Rep. (BNA) (1982), Vol 30, 603.

²⁶ R. S. Brown Jr. (1948), Advertising and the Public Interests: Legal Protection of Trade Symbols, Yale Law Journal, Vol 57, 1165, 1183.

иных факторов, недопустимость которых не предусмотрена каким-либо правовым актом, само по себе не противоречит интересам рынка и не вредит здоровой конкуренции, а наоборот, способствует ей.

Тезисы, провозглашенные новым решением Комиссии, кажутся нам более верными. Правовые нормы, направленные на обеспечение конкуренции, не должны преследовать цели искусственного поддержания равенства всех субъектов рынка, а обеспечения равного старта всем участниками, а также недопущения применения субъектами, обладающими экономической мощью, недопустимых приемов ведения конкуренции, будь то необоснованное снижение или повышение цен, достижение антиконкурентных соглашений и т.д.

Иными словами, антимонопольным законодательством осуждается не экономическая мощь сама по себе, а злоупотребление этой экономической мощью.

Что же касается чрезмерной рекламы, то, как верно подметил профессор Браун, рекламные затраты, с одной стороны, обеспечивают более глубокую индивидуализацию товара для потребителей, а с другой стороны, повышают себестоимость товара.²⁷

То есть, неоправданно большое количество рекламы товарного знака может навредить его владельцу, и правильное продвижение товарного знака есть нахождение баланса между расходами на рекламу товарного знака, повышающего его узнаваемость, с одной стороны, и затратами, чрезмерно увеличивающими себестоимость товара или услуги, с другой.

Первоначальное решение Комиссии повлекло активность Чикагской экономической школы, которая высказывалась против тезиса, что реклама и, следовательно, товарные знаки искажают вкусы потребителей, манипулируют спросом и создают антиконкурентные барьеры.

²⁷ Там же.

Позже в 1987 г. в деле *Mozart Co. v. Mercedes-Benz of N. Am., Inc.* суд отметил, что престижный товарный знак сам по себе не является достаточным доказательством экономической силы.²⁸

Лишь небольшое количество экономистов продолжало не разделять воззрения представителей Чикагской экономической школы, которые рассматривали институт товарных знаков как про-конкурентный.²⁹

В результате эра нападений на институт товарных знаков была окончена.³⁰

В 1995 г. Министерством юстиции США и Федеральной торговой комиссией США был выпущен гайд «Антимонопольное руководство по лицензированию Интеллектуальной собственности»³¹, в примечании к пункту 1.0 которого указано, что положения данного гайда не распространяются на отношения, связанные с товарными знаками, однако все основополагающие принципы, которые применимы к другим объектам интеллектуальной собственности, применимы к товарным знакам в том числе.

В пункте 2.0 гайда в качестве одного из трех основных принципов провозглашается, что комиссии подтверждают отсутствие презумпции, что объекты интеллектуальной собственности создают рыночную власть в антимонопольном контексте.

Аналогичный принцип закреплён в гайде Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии США «Антимонопольное руководство по лицензированию Интеллектуальной собственности», который был выпущен 12 января 2017 года.³²

²⁸ *Mozart Co. v. Mercedes-Benz of N. Am., Inc.*, 833 F.2d 1342, 1346 (9th Cir. 1987).

²⁹ T. J. Campbell (1987), *Predation and Competition in Antitrust: The Case of Non-Fungible Goods*, *Columbia Law Review*, Vol 87, 1625.

³⁰ См. D. M. McClure (1996), *Trademarks and Competition: The Recent History, Law and Contemporary Problems*, Vol 59, No 2, 13, 22.

³¹ Department of Justice & Federal Trade Commission (1995), *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

³² Department of Justice & Federal Trade Commission (2017), *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

Таким образом, эволюция права и доктрины, связанной с товарными знаками, может быть прослежена в судебных делах США в 70-ые и более ранние годы.

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 Лэнхема.³³

В результате указанных решений в качестве главного критерия определения нарушений прав на товарный знак стала рассматриваться вероятность возникновения смешения (likelihood of confusion) между двумя конфликтующими товарными знаками.³⁴

Прецедентной практикой также был разработан перечень факторов для определения вероятности возникновения смешения, о котором более подробно речь пойдет далее.

Считаем важным отметить, что критерий вероятности возникновения смешения предполагает сильное погружение органа, рассматривающего спор, связанный с нарушением прав на товарный знак, в фактические обстоятельства дела и принятие во внимание большого количества обстоятельств, которые уникальны практически по каждому делу, что сильно расширяет границы судебного усмотрения.

В то время как до формирования данного критерия, судами рассматриваемого исторического периода традиционно применялся так называемый тест Аберкомби, который был сформирован в рамках дела *Abercrombie & Bercombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated*³⁵, в котором указывалось, что защита товарного знака обусловлена его «силой».

³³ Lanham Act 15 U.S.C. § 1051.

³⁴ P. Kaeding (1992), *Clearly Erroneous Review of Mixed Questions of Law and Fact: The Likelihood of Confusion Determination in Trademark Law*, *University of Chicago Law Review*, Vol 59, 1291, 1292-93; *Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corp.*, 182 F. Supp. 350 (E.D.N.Y. 1960); *Interpace Corporation, Appellant, v. Lapp, Inc., Appellee*, 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983).

³⁵ *Abercrombie & Fitch Company, Plaintiff-appellant, v. Hunting World, Incorporated, Defendant-appellee*, 461 F.2d 1040 (2d Cir. 1972).

Согласно данному делу, по «силе» товарные знаки делятся на 5 категорий: выдуманные (fanciful), произвольные (arbitrary), намекающие (suggestive), описательные (descriptive) родовые (generic).

К выдуманным (fanciful) знакам относят знаки, которые представляют собой выдуманные слова, которые не имеют никакого самостоятельного смысла. В качестве примера, как правило, приводится товарный знак Kodak в отношении камер. Слово Kodak не имеет никакого другого смысла, кроме идентификации товаров и услуг Eastman Kodak Company.

Товарные знаки, которые относят к категории выдуманных, обладают наибольшей «силой», т.к. единственная ассоциация, которая может возникнуть у потребителей в отношении товарного знака Kodak, это товары и услуги, которые производятся, предоставляются Eastman Kodak Company.³⁶

Товарные знаки, относимые к категории произвольные (arbitrary), представляют собой товарные знаки, которые имеют собственный смысл, однако используются в отношении товаров или услуг, которые не имеют никакого отношения к обычному смыслу слова. Примером произвольного товарного знака является товарный знак Apple (яблоко) в отношении компьютеров, плееров, телефонов и т.д. или товарный знак Camel (верблюд) в отношении табачной продукции.³⁷

Намекающими (suggestive) товарными знаками являются товарные знаки, которые являются словами, которые намекают, наводят на мысль, какие товары или услуги идентифицируются данным товарным знаком, однако четко не описывают их. Примером намекающего товарного знака является товарный знак AIRBUS (аэробус) в отношении авиаперевозок.³⁸

Описательными (descriptive) знаками являются товарные знаки, которые описывают товар или услугу, или их часть, способ приготовления и т.д., которые идентифицируются данным товарным знаком. Примером такого знака

³⁶ Official web-site of International Trademark Association
<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrengthFactSheet.aspx>

³⁷ Там же.

³⁸ Там же.

является знак Cold and Creamy (холодный и кремовый) в отношении мороженого.

Подобные знаки, как правило, не подлежат регистрации и защите, кроме случаев, когда подобные товарные знаки приобретают вторичный смысл (secondary meaning) в результате относительно долгого использования описательного товарного знака.

В качестве примера товарного знака, который приобрел второй смысл, часто приводится товарный знак SHARP, который переводится как тонкий или резкий, в отношении экранов, телевизоров.³⁹

Наконец, родовыми товарными знаками являются знаки, которые не подлежат защите по причине того, что являются словами, прямо называющими товар или услугу, которые они идентифицируют. Например, слово «часы» в отношении часов.⁴⁰

Таким образом, до момента, когда «вероятность возникновения смешения» (likelihood of confusion) устоялась в качестве основного критерия определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, данный вопрос рассматривался через призму словесной силы товарного знака.

Подобный метод определения нарушений прав на товарный знак был раскритикован представителями Чикагской экономической школы, которые отмечали, что нарушение прав на товарный знак не может быть определено посредством простого словесного анализа товарных знаков и орган, разрешающий спор, должен более подробно рассмотреть все обстоятельства, заслуживающие внимания.⁴¹

Привлекательность воззрений Чикагской школы заключается в том, что обеспечивается индивидуальный подход к каждому отдельному делу.⁴²

³⁹ Там же

⁴⁰ Там же

⁴¹ См. D. M. McClure (1996), Trademarks and Competition: The Recent History, Law and Contemporary Problems, Vol 59, No 2, 13, 31.

⁴² Там же, 32

Один из основных деятелей Чикагской экономической школы Ричард Познер считал, что подобный подход к товарным знакам наибольшим образом соответствует целям экономической эффективности.⁴³

При этом такие ранее популярные идеи и тезисы, как «коммерческая мораль», «обман покупателей», «защита деловой репутации от присвоения третьим лицом», во многом потеряли свою актуальность.⁴⁴

Расширение пределов защиты товарных знаков продолжилось благодаря практике Верховного суда США. В частности, в деле *Park 'n Fly Inc. v. Dollar Park and Fly Inc* Верховный суд пришел к выводу, что товарный знак, который ранее был только лишь описательным, стал подлежащим защите. В указанном деле знак *Park 'n Fly* использовался в отношении услуг по парковке машин рядом с аэропортом.⁴⁵

Также представляет интерес рассматриваемое Верховным Судом США в 1992 г. дело *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*⁴⁶ В 1978 году *Taco Cabana, Inc* начала открывать сеть ресторанов мексиканского стиля в Сан-Антонио, в штате Техас, с уникальным интерьером. В декабре 1985 года *Two Pesos, Inc* открыла ресторан в городе Хьюстон штата Техас с интерьером, похожим на интерьер ресторанов *Taco Cabana, Inc*. Сеть ресторанов *Two Pesos, Inc* быстро разрасталась, однако ресторан в Сан-Антонио не открывался. Однако уже в 1986 г. *Taco Cabana, Inc* открыла ресторан в городе Хьюстон и других местах штата Техас, где уже были рестораны *Two Pesos, Inc*. В результате *Taco Cabana, Inc* инициировала судебный процесс против *Two Pesos, Inc.*, в результате которого суд нашел в действиях *Two Pesos, Inc.* нарушение прав *Taco Cabana, Inc*.

В рамках указанного дела суд обозначил, что к делам о нарушении, так называемого, «торгового платья (*trade dress*)» организации применимы все те

⁴³ R. A. Posner (1981), *The Economics of Justice*, Harvard University Press, 75.

⁴⁴ См. D. M. McClure (1996), *Trademarks and Competition: The Recent History, Law and Contemporary Problems*, Vol 59, No 2, 13, 32.

⁴⁵ *Park'n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, inc.* 469 U.S. 189 (1985).

⁴⁶ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc* 505 U.S. 763 (1992).

критерии, которые обычно применяются к делам о нарушении прав на товарный знак.

Четкое желание Верховного Суда США расширить границы защиты товарных знаков прослеживается в деле *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, в рамках которого суд постановил, что в качестве товарного знака может выступать цвет, однако только в случае приобретения вторичного смысла как в случае с описательными товарными знаками.⁴⁷

Расширение пределов защиты товарных знаков в США продолжилось с принятием *Federal Trademark Dilution Act of 1995*.

Термин «*dilution*» дословно переводится как «разбавление или размывание». Под «разбавлением (*dilution*)» понимается ситуация, при которой способность определенного товарного знака идентифицировать определенный товар или услугу ослабевает.⁴⁸

Разбавление имеет место, когда ответчик использует товарный знак истца для идентификации товаров и услуг ответчика, что повышает вероятность того, что знак потеряет свою способность служить в качестве уникального идентификатора товаров истца».⁴⁹

Институт защиты товарного знака от «разбавления» был принят неоднозначно.

Например, профессор Нотр-Дамского Университета Марк Маккена определяет институт «разбавления» как самый популярный объект критики.⁵⁰

Профессор университета Корнелла Венди Гордон называет институт «разбавления» катастрофой.⁵¹

⁴⁷ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc* 115 S. Ct. 1300 (1995).

⁴⁸ J. T. McCarthy (1995), *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (3d ed.), Clark Boardman Callaghan, § 24.13[1] [a] at 24-106.

⁴⁹ *Deere & Co. v. MTD Prods., Inc.*, 41 F.3d 39, 43 (2d Cir. 1994).

⁵⁰ См. M. P. McKenna (2007), *The Normative Foundations Of Trademark Law*, *Notre Dame Law Review* Vol 82, No 5, 1839, 1846.

⁵¹ W. J. Gordon (1999), *Introduction, Symposium on Ralph Sharp Brown, Intellectual Property, and the Public Interest*, *The Yale Law Journal*, Vol 108, 1611, 1615.

Профессор Стэнфордского университета Марк Лемли утверждает, что институт разбавления иллюстрирует фундаментальную смену сущности защиты товарных знаков.⁵²

Под сменой понимается переход защиты товарных знаков, ориентированных на защиту потребителей, на смену защиты ориентированной на правообладателя товарных знаков, т.к. в случае с «разбавлением» мы не имеем дела с вероятностью возникновения смешения, при котором потребители могут быть введены в замешательство относительно товаров или источника, из которого они исходят.

Однако Маккена отмечает, что вполне разумно предположить, что потребители заинтересованы в рынке, на котором только один субъект использует товарный знак Apple или Ford, т.к. в данном случае потребителям не будет нужно прикладывать дополнительных усилий для приобретения аутентичного товара.⁵³

Считаем нужным подчеркнуть, что основные категории, которые были разработаны законодательной и судебной практиками, а также доктриной США и Англии, в итоге перекечевали в Европейское законодательство и на данный момент на таких категориях, как вероятность возникновения смешения (likelihood of confusion), недопущение разбавления различительной способности товарных знаков (dilution) зиждется законодательство ЕС в сфере защиты товарных знаков.

Что касается законодательства РА, то, принимая во внимание тот факт, что при принятии ныне действующего закона РА «О защите товарных знаков» была поставлена задача гармонизации норм данного закона с нормами европейского законодательства, указанные категории перекечевали также в законодательство нашей страны, о чем подробнее будет говориться далее.

⁵² M. A. Lemley (1999), The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense, The Yale Law Journal, Vol 108, 1687, 1698.

⁵³ См. M. P. McKenna (2007), The Normative Foundations Of Trademark Law, Notre Dame Law Review Vol 82, No 5, 1839, 1849.

Подводя итог, считаем нужным обозначить этапы, которые прошло право товарных знаков в США:

- Институт защиты товарных знаков изначально был частью права недобросовестной конкуренции, и нарушение прав на товарный знак констатировалось только тогда, когда имел место реальный вред, нанесенный производителю, который первоначально использовал спорный товарный знак,
- Факт заблуждения потребителей не играл первоочередной роли, а часто служил доказательством нанесения вреда производителю, который первоначально использовал спорный товарный знак, однако сам по себе не был достаточным для констатации факта нарушения прав на товарный знак – носил факультативный характер,
- Под влиянием экономических воззрений антимонопольная служба и суды начали рассматривать товарные знаки как явление само по себе противоречащее рыночной конкуренции,
- Вышеуказанные нападения на институт товарного знака спровоцировали обратный эффект и благодаря усилиям Чикагской экономической школы нападения на институт товарного знака и рассмотрение его в качестве антиконкурентного прекратились,
- Далее усилиями представителей той же Чикагской экономической школы пределы защиты товарного знака были расширены, и на первый план в качестве критерия определения нарушений прав на товарный знак вышел критерий «вероятности возникновения смешения (likelihood of confusion)»,
- Впоследствии появилась новая форма защиты товарного знака, такая как защита от разбавления различительной способности товарного знака (dilution).

2. «Вероятность возникновения смешения» и факторы ее определения в праве и судебной практике США

Защита институтов, составляющих в своей совокупности право интеллектуальной собственности, в США имеет давнюю историю. Традиционно основные и краеугольные положения данной отрасли права были сформированы именно в праве США.

Необходимость защиты прав, включенных в право интеллектуальной собственности была закреплена в пункте 8 статьи 1 Конституции США, принятой еще в далеком 1787 году. В указанной статье отмечалось, что Конгресс имеет право поощрять развитие наук и полезных искусств, ограждая на определенный срок права собственности авторов и изобретателей на их произведения и открытия. Указанная статья, как видно из ее содержания, относится к авторскому и патентному праву.

Правом и прецедентной практикой США также был сформулирован критерий вероятности возникновения смешения (*likelihood of confusion*), который применяется судами США для определения наличия или отсутствия нарушения прав правообладателя товарного знака и который, как было отмечено выше, в итоге вышел на первый план в качестве критерия оценки нарушения прав на товарный знак.

Как будет подробнее изложено в третьем параграфе данной главы, вышеуказанный критерий является основным критерием определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак также в праве Европейского Союза.

Для всестороннего понимания сущности категории смешения в праве товарных знаков считаем нужным обратиться к истории данной категории и истории возникновения перечня факторов (критериев), которые принимались и принимаются во внимание судами США, после чего обратимся к определению самого понятия вероятности возникновения смешения.

Вплоть до первых годов 20-ого века защита товарного знака ограничивалась запретом использования товарного знака в отношении одинаковых, прямо конкурентных товаров.⁵⁴ Считалось, что в данном случае 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).

Указанный вид смешения является самым старым и самым распространенным.⁵⁵

Исходя из сегодняшних реалий, абсолютно очевидно, что недопущение только такого вида смешения недостаточно для защиты товарного знака. Стоит учитывать, однако, что в обсуждаемое время производство различных товаров, хоть и одного рода одним предприятием, было большой редкостью, что во многом объясняет такое ограниченное понимание смешения потребителя, влекущее нарушение прав на товарный знак.

Расширение границ недопустимого законом смешения соответственно было обусловлено появлением практики производства и продажи различных товаров одним субъектом рынка.⁵⁶

С появлением такой практики суды расширили границы недопустимого смешения, в результате чего 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 либо также исходят от первичного правообладателя товарного знака (source confusion), либо их производство (продажа) одобрено или спонсируется им или существует иная связь между товарами (sponsorship confusion).

⁵⁴ Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co., 201 F. 510, 514–15 (7th Cir. 1912).

⁵⁵ Restatement of Torts (1938) § 730 cmt. a.

⁵⁶ E. C. Lukens (1927), The Application of the Principles of Unfair Competition to Cases of Dissimilar Products, University of Pennsylvania Law Review, Vol 75, 197, 204–205.

Одним из первых таких дел является дело Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co.⁵⁷.

В рамках данного дела суд установил, 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.

Тем не менее, расширение пределов защиты товарного знака нашло и своих противников.

Судебным делом, заслуживающим внимания в данном контексте, является дело, которое было рассмотрено Апелляционным судом второго округа США Waterman Co. v. Gordon⁵⁸. В рамках данного дела истец, правообладатель товарного знака Waterman требовал у суда запретить ответчику использовать товарный знак Waterman в отношении бритв. 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.

Таким образом, судом было разработано дополнительное требование для предоставления защиты товарному знаку, помимо доказывания вероятности смешения.

Решение суда по делу товарного знака Waterman заслуживает внимания также по той причине, что тем же судьей Хэндом за шесть лет до вынесения решения по делу было вынесено решение по делу Yale Electric Corp. v. Robertson⁵⁹, в котором суд посчитал возможным удовлетворить требование

⁵⁷ Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917).

⁵⁸ Waterman Co. v. Gordon, 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934).

⁵⁹ Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928).

истца, правообладателя товарного знака Yale, который использовался им в отношении фонариков, в то время как ответчик использовал тот же товарный знак в отношении замков.

В указанном деле суд даже выдвинул тезис, согласно которому присвоение товарного знака, а, следовательно, и репутации само по себе достаточно для запрета использования товарного знака.

Таким образом, можно констатировать, что процесс расширения пределов защиты товарного знака, начавшийся в 1920-ых годах, скоро столкнулся с противодействием.

Начиная с отправной точки – с начала двадцатого века, когда суд не усматривал нарушения прав в случае использования одного и того же товарного знака одновременно в отношении *молока* и *мороженого* со стороны разных субъектов, суды в какой-то момент начали запрещать использование одинаковых или схожих знаков в отношении *муки* и *сирона для выпечки*. Более того, в какой-то момент суд посчитал недопустимым использование схожего товарного знака в отношении товаров настолько разных, как *фонарики* и *замки*, и даже выдвинул тезис, что присвоение товарного знака *само по себе* должно являться недопустимым, вне зависимости от товаров, в отношении которых он используется. Тем не менее, далее последовало решение, где суд счел допустимым использование схожего товарного знака как в отношении *ручек*, так и в отношении *бритв*, при том, что речь шла о канцелярских бритвах, которые часто использовались для заточки карандашей, а товарный знак Waterman использовался в отношении ручек.⁶⁰

Важнее всего констатировать, что в деле Waterman суд отметил, что одного лишь смешения недостаточно, истец также должен доказать, что запрет либо предотвратит нанесение вреда его репутации, либо обеспечит возможность запланированного входа на рынок товаров ответчика.

⁶⁰ Мы не утверждаем, что ручки и бритвы являются настолько схожими товарами, что можно было усмотреть в их случае вероятность смешения, однако данные товары уж точно более связаны, нежели фонарики и замки.

Новым витком развития практики в данной области принято считать опубликование 35 главы Restatement of Torts, в которой содержались 5 статей, посвященных нарушениям прав на товарный знак.⁶¹

Три статьи данного документа были посвящены защите товарных знаков в отношении конкурирующих товаров, а две – защите неконкурирующих.

Важность указанных статей состояла в двух вещах. Во-первых, были обозначены критерии определения нарушений прав на товарный знак, а также установлен перечень факторов, посредством рассмотрения которых по конкретному делу должно было позволить суду разрешить вопрос о наличии или отсутствии нарушения прав на товарный знак.

Так, статья 717 устанавливала, что одно лицо считается нарушившим права другого лица на товарный знак, если использовало обозначение, которое идентично или может вызвать смешение (*confusing similarity*) с товарным знаком данного лица.

Далее в статье 728 раскрывалась сущность словосочетания «может вызвать смешение» (*confusing similarity*). В частности, указывалось, что смешение может быть вызвано, когда потребитель считает или может посчитать (существует вероятность), что спорное обозначение идентифицирует тот же источник, что и товарный знак правообладателя (*source confusion*).⁶²

Таким образом, четко указывалось, что для защиты товарного знака была достаточна *вероятность* возникновения смешения в отношении источника, а не фактическое смешение.

Статья 729 была посвящена факторам, которые должны быть приняты во внимание при определении наличия или отсутствия вероятности смешения в отношении источника (*source confusion*). В указанный перечень входили следующие факторы: 1. степень схожести между знаками (по внешнему виду, произношению, переводу или смыслу), 2. умысел ответчика, 3. соотношение

⁶¹ Restatement of Torts (1938), §§ 715–756.

знаков в процессе использования и способы маркетинга, 4. степень осторожности, проявляемой потребителями при осуществлении покупки.

Отношения, связанные с защитой товарных знаков в отношении неконкурентных товаров, регулировались статьями 730 и 731 Restatement of Torts.

Статья 730 предусматривала возможность запрета использования обозначения, которое применялось в отношении иных товаров, нежели те, которые маркировались товарным знаком истца, в случае, когда существовала вероятность, что потребители скорее всего будут ассоциировать товар, маркированный обозначением ответчика, с источником, который идентифицировался товарным знаком истца, то есть имела место вероятность возникновения ассоциации, вызывающей смешение (confusing association).

Перечень факторов для определения наличия или отсутствия такой вероятности был изложен в статье 731. Перечень состоял из следующих факторов: 1) вероятность, что товары, услуги или бизнес будут перепутаны с товарами, услугами или бизнесом ответчика, 2) вероятность того, что истец расширит свой бизнес и будет прямо конкурировать с ответчиком, 3) наличие общих потребителей товаров, обозначаемых спорным обозначением и товарным знаком, 4) схожесть маркетинговых каналов, путей сбыта товаров истца и ответчика, 5) соотношение функций товаров и услуг истца и ответчика, 6) степень различительной способности товарного знака истца, 7) степень внимания, которое уделяется знакам потребителем при приобретении или пользовании услугами истца и ответчика, 8) продолжительность времени использования знака ответчиком, 9) умысел ответчика.

Таким образом, в Restatement of Torts содержалось два разных перечня факторов, которые должны были быть приняты во внимание судами для определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак. При этом один перечень факторов был разработан для случаев, когда товары истца и ответчика были прямо конкурирующими и могло возникнуть смешение

(confusing similarity), а второй случай - для случаев, когда товары не были конкурирующими и имела место ассоциация, способная вызвать смешение (confusing association).

Restatement of Torts прямо установил возможность защиты товарных знаков в отношении неконкурентных товаров, однако не всех, а только тех, которые, как видно также из перечня факторов, могли вызвать ассоциацию с источником, идентифицируемым товарным знаком истца.

Тем не менее, расширение пределов защиты товарного знака начало вызывать озабоченность в контексте обеспечения здоровой конкуренции.

Как отмечалось в первом параграфе данной главы, некоторые экономисты утверждали, что расширенная защита может вызвать появление неоправданных барьеров для входа на рынок.

Данные идеи были одобрены судьей Хэндом Лернедом, упоминаемым выше, и судьей Джеромом Франком. Оба являлись судьями апелляционного суда второго округа США.

Именно решения апелляционного суда второго округа представляют интерес для понимания содержания современного критерия защиты товарных знаков «вероятности возникновения смешения» (likelihood of confusion) т.к. пределы защиты товарного знака в разные времена формировались в прецедентных решениях именно данного суда и решением данного суда в итоге был разработан перечень факторов, принимаемых во внимание судами при определении вероятности возникновения смешения.

Для более верного понимания причин озабоченности, выражаемой судьями Хэндом и Франком, считаем необходимым обратиться к разделению понятий товарный знак (trade mark) и товарное наименование (trade name), существовавшим в указанное время.

В конце девятнадцатого века, то, что сейчас принято называть товарными знаками, делилось на собственно товарные знаки (trade marks) и на товарные наименования (trade names)⁶³.

Право товарных знаков включало в себя защиту выдуманных (fanciful), произвольных (arbitrary) и намекающих (suggestive) товарных знаков, которые также именовались техническими товарными знаками.⁶⁴

Технические товарные знаки охранялись в рамках института права собственности.⁶⁵

Знаки описательные (descriptive), географические и персональные защищались в рамках права недобросовестной конкуренции и именовались товарными наименованиями (trade names).⁶⁶

В отличие от товарных наименований, правообладатели товарных знаков, по смыслу того времени, не были обязаны демонстрировать наличие у своего товарного знака вторичного смысла (secondary meaning) и могли запрещать использовать всякое обозначение, которое было схожим или почти схожим с товарным знаком и использовалось в отношении конкурентных товаров.⁶⁷

Напротив, правообладатели товарных наименований были обязаны доказывать наличие вторичного смысла и вероятности возникновения смешения.⁶⁸

Логика подобных требований к защите усматривается довольно четкая. В том случае, когда знак является выдуманным, произвольным или намекающим, вероятность того, что иное лицо независимо и без злого умысла выбрало идентичный или схожий товарный знак, крайне мала, следовательно, нет опасности монополизации одним субъектом знака, в использовании которого будут заинтересованы иные субъекты рынка, при их добросовестном

⁶³ R. G. Bone (2006), *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, Boston University Law Review, Vol 86, No 3, 547, 563–567.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ R. G. Bone (2015), *Taking the confusion out of “likelihood of confusion”*: Toward a more sensible approach to trademark infringement, *Northwestern University Law Review*, Vol 106, No 3, 1307, 1322

⁶⁸ Там же.

поведении, тем самым нет и риска монополизации определенного рынка и воспрепятствования конкуренции.

Того же самого нельзя сказать о товарных наименованиях. В отличие от выдуманных (*fanciful*), произвольных (*arbitrary*) и намекающих (*suggestive*) товарных знаков, знаки, именуемые в обсуждаемое время товарными наименованиями, могли часто повторяться в отношении определенных товаров, т.к. они во многом были обусловлены физическими и иными параметрами, а также местом нахождения тех товаров, которые они призваны были идентифицировать.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, считалось, что подобный знак не может идентифицировать товары и услуги, то есть выполнять функцию товарного знака. Следовательно, регистрация подобных знаков не допускалась, кроме случаев, когда в силу долгого использования, больших рекламных затрат и иных обстоятельств такой знак получал вторичный смысл и, грубо говоря, «доказывал свою способность выполнять функцию товарного знака».

Тем не менее, в случае приобретения подобным знаком вторичного смысла, предоставление такому товарному знаку широкой защиты считалось опасным с точки зрения ограничения конкуренции.

Кроме вышеуказанного, владелец подобного знака для того, чтобы иметь возможность запрещать третьим лицам использовать определенное обозначение, должен был доказать, что в результате одновременного использования двух знаков существует вероятность возникновения смешения.⁶⁹

Возвращаясь к позиции, выражаемой судьями Хэндом и Франком, нужно отметить, что ими выражалась обеспокоенность по части предоставления широкой защиты именно знакам, которые ранее именовались товарными наименованиями (*trade names*).

⁶⁹ R. G. Bone (2006), *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, Boston University Law Review, Vol 86, No 3, 547, 566.

В деле *Durable Toy & Novelty Corp. v. J. Chein & Co*⁷⁰ судья Хэнд отметил, что в случае с вымышленными товарными знаками, лицу, который входит на рынок, трудно будет «найти оправдание» присвоению выдуманного товарного знака.

Очевидно имелось в виду, что в случае с вымышленными товарными знаками присвоение ответчиком подобного товарного знака практически нельзя было объяснить иначе, как умышленным присвоением чужого знака.

В другом, также рассматриваемом судьей Хэндом деле *Emerson Electric Mfg. Co. v. Emerson Radio & Phonograph Corp*⁷¹ было отмечено, что дела, относящиеся к присвоению товарного знака⁷², не вызывают особой сложности, т.к. ответчик, как правило, «простой пират»⁷³, без какого-либо «оправдания» использования знака.

Иными словами, суд четко определил, что присвоение выдуманного, произвольного или намекающего знака почти всегда свидетельствует о недобросовестности лица, которое присваивает знак, и из позиции судьи Хэнда, выраженной в деле *Emerson Electric Mfg. Co. v. Emerson Radio & Phonograph Corp* становится очевидным, что для суда использование вымышленных, произвольных и намекающих знаков со стороны ответчика *создавало презумпцию недобросовестности* ответчика.

Нам представляется абсолютно очевидным, что практически невозможно, чтобы у двух разных субъектов независимо друг от друга возникла идея маркировки своих товаров идентичным или почти идентичным *вымышленным* товарным знаком.

Несколько менее невозможной является ситуация, при которой может иметь место независимое решение использования идентичного или практически

⁷⁰ *Durable Toy & Novelty Corp. v. J. Chein & Co* (2d Cir. 1943).

⁷¹ *Emerson Electric Mfg. Co. v. Emerson Radio & Phonograph Corp* (2d Cir. 1939).

⁷² Термин товарный знак в данном случае, очевидно, используется судом как понятие, вбирающее в себя только вымышленные, произвольные и намекающие товарные знаки.

⁷³ Термин «пират» часто используется в праве интеллектуальной собственности для обозначения нарушителя прав на объект интеллектуальной собственности, чаще всего используется в отношении лиц, нарушающих авторские права.

идентичного произвольного товарного знака. Вряд ли у двух разных субъектов рынка могла независимо возникнуть идея использовать товарный знак Apple в отношении компьютерной техники.

Ситуация с намекающими товарными знаками, на наш взгляд, обстоит иначе. Не так сложно представить ситуацию, при которой двумя лицами независимо принимается решение использовать товарный знак Microsoft для программного обеспечения для микрокомпьютеров, или товарный знак AIRBUS в отношении авиаперевозок.

По данной причине, считаем, что сам факт использования намекающего товарного знака со стороны ответчика *сам по себе* не может трактоваться ему во вред и создавать презумпции недобросовестного поведения.

Как было указано выше, судья Хэнд в деле товарного знака Waterman указал на недостаточность установления вероятности возникновения смешения для запрета ответчику использовать товарный знак и указал на необходимость установления факта направленности такого запрета на недопущение нанесения вреда репутации истца, либо сохранение возможности *планируемого* входа на рынок товаров, используемых ответчиком.

Развивая свою позицию, судья Хэнд в деле S. C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson⁷⁴ указал, что необходимо не забывать, что до тех пор, пока субъект, входящий на рынок не осуществляет действий, наносящих вред репутации истца, подобный вред является лишь вероятным.

В том же решении суд указал на недопущение запрета использования товарного знака, основываясь только лишь на *теоретическом* желании расширить свою деятельность и развернуть ее на рынке товаров ответчика.

В дальнейшем судья Хэнд отказывал в защите товарного знака, указывая на отсутствие *реальных* планов вхождения на рынок ответчика и отсутствие *реального* вреда, нанесенного истцу.⁷⁵

⁷⁴ S. C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson (2d Cir. 1940).

⁷⁵ Fed. Tel. & Radio Corp., 180 F.2d at 251–52, S. C. Johnson & Son v. Johnson 175 F.2d 176 (1949).

В деле *Fed. Tel. & Radio Corp. v. Fed. Television Corp.* судья Хэнд обозначил, что защита товарного знака в отношении неконкурентных товаров есть балансирование между интересами истца по части своей репутации и дальнейшего расширения деятельности и интересом ответчика, который заключается в заинтересованности использования товарного знака.

В 1941 г. судьей в Апелляционный суд второго округа США был назначен Джером Франк, который разделял взгляды судьи Хэнда по части ограничения защиты, предоставляемой товарным знакам.

Позиция судьи Франка основывалась на двух тезисах. Согласно первому тезису, основной функцией права недобросовестной конкуренции является благосостояние потребителей.⁷⁶ А т.к. рассуждения судей Хэнда и Франка, как было указано выше, относились к товарным наименованиям, которые защищались в рамках права недобросовестной конкуренции, судья Франк, утверждая, что предоставление широкой защиты служит интересам владельцев товарных знаков, а не потребителей, заключил, что предоставление широкой защиты товарным знакам противоречит главной цели права недобросовестной конкуренции – заботе об интересах и благосостоянии потребителей.

Второй тезис судьи Франка заключался в том, что использование чужой доброй репутации (*goodwill*) само по себе не должно рассматриваться как недопустимое поведение.⁷⁷

В частности, судья Франк утверждал, что защита доброй репутации основывалась на аргументах, лежащих в области морали, которые, в свою очередь, проистекали из защиты доброй репутации в контексте права собственности, которое перестало быть основанием защиты прав на товарные знаки в 1930-ых - 40-ых годах.⁷⁸

Основываясь на тезисах судьи Франка, профессор Техасского университета в Остине Роберт Бон отметил, что институт защиты доброй репутации, будучи

⁷⁶ *La Touraine Coffee Co. v. Lorraine Coffee Co.*, 157 F.2d 115 (2d Cir. 1946).

⁷⁷ *Triangle Publications, Inc. v. Standard Plastic Products, Inc.* (2d Cir. 1965).

⁷⁸ Там же.

оторванным от института права собственности, практически не имел концептуальных и политических оснований для защиты.⁷⁹

Практическую демонстрацию позиции судьи Франка можно наблюдать в особом мнении, написанном судьей в деле *Triangle Publications, Inc. v. Rohrlich*.

В рамках данного дела истец, выпускающий журнал о моде, именуемый *Seventeen*, требовал запретить ответчику маркировать свою продукцию – женские корсеты, товарным знаком *MISS SEVENTEEN*. Обстоятельством, заслуживающим внимания, по указанному делу является факт известности журнала ответчика и то, что любой товар, который освещался в указанном журнале, получал шанс больших продаж, нежели те, которые бы имели место без такого освещения.

В рамках указанного дела судья Франк отметил, что в силу малой вероятности входа истца на рынок женских корсетов и в силу недоказанности факта низкого качества корсетов ответчика, нет оснований для запрета использования знака со стороны истца. Резюмируя позицию, выражаемую судьями Хэндом и Франком, можно охарактеризовать ее как непризнание ценности защиты смешения (смешения в отношении источника (*source confusion*) и так называемого смешения спонсорства (*sponsorship confusion*), которое было описано выше) как подлежащего защите самого по себе.

Такую защиту судьи характеризовали как вызывающую риск ограничения конкуренции и противоречащую интересам потребителей.

Необходимо принимать во внимание, что судьи Хэнд и Франк выражали свою вышеуказанную позицию ограниченной защиты товарных знаков как до, так и после принятия закона Лэнхема в 1946 году в подпункте (а) пункта 1 статьи 43 которого прямо не упоминалось о необходимости доказывания со стороны истца чего-либо, кроме возможности «смешения», «ошибки» или «обмана».

⁷⁹ R. G. Bone (2015), Taking the confusion out of “likelihood of confusion”: Toward a more sensible approach to trademark infringement, *Northwestern University Law Review*, Vol 106, No 3, 1307, 1325.

Основываясь именно на тексте закона в первую очередь, позицию обратную позиции судей Хэнда и Франка, занимал судья Чарльз Кларк, по мнению которого законом Лэнхема не было предусмотрено обязанности лица, требующего защиты своего товарного знака, доказывать фактический вред, который был нанесен или может быть нанесен использованием товарного знака со стороны ответчика, т.к. закон Лэнхема говорил только лишь о «смешении», «ошибке» и «обмане».⁸⁰

Выражая несогласие с данной позицией, судья Хэнд отмечал, что Конгресс, принимая закон Лэнхема, преследовал цель обновить федеральное законодательство, приведя его в соответствие с нормами общего права, в котором требование доказывания вреда существовало и, следовательно, в таких обстоятельствах закон Лэнхема, при его вышеуказанной функции, не может предоставлять защиты товарным знакам по другим стандартам.⁸¹

Таким образом, апелляционный суд второго округа США разделился на два лагеря, и решения у каждого лагеря были соответствующие.⁸²

Считаем нужным отметить, что вышеизложенный отрезок истории формирования критерия смешения не является простым перечислением фактов, т.к. вышеуказанные концептуальные вопросы до сих пор актуальны в контексте вопроса определения пределов защиты прав на товарный знак, в связи с чем считаем необходимым изложить нашу точку зрения по части вышеуказанного противостояния.

На наш взгляд, тезис об отсутствии экономического обоснования запрета на использование доброй репутации как таковой абсолютно несостоятелен, как минимум, по трем причинам.

Добрая репутация (goodwill) - это неосязаемая форма собственности, которую легко описать, но трудно дать ей определение. Это невыразимое

⁸⁰ Там же, 22.

⁸¹ Там же.

⁸² J. T. McCarthy (2009), McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), Clark Boardman Callaghan, § 24:56.

явление, магнетизм, который заставляет потребителей возвращаться к товарам предприятия.⁸³

Первой причиной нашего несогласия с указанным тезисом является следующее. Представляется абсолютно очевидным, что в то время как товарный знак подлежит защите с момента его регистрации, добрая репутация формируется со временем и далеко не у всех субъектов, а если точнее, то у малой их части. Формирование доброй репутации предполагает большие финансовые вливания в рекламу, грамотные маркетинговые мероприятия и постоянные инвестиции в повышение качества товара.

Таким образом, процесс формирования доброй репутации сам по себе ценен для рынка. Иными словами, если представить две альтернативные ситуации, в первой из которых существует несколько субъектов рынка, каждый из которых использует уникальный товарный знак и самостоятельно формирует свою репутацию на рынке, а во второй ситуации некоторые из субъектов паразитируют на доброй репутации другого субъекта рынка, то очевидно, что в первой ситуации финансовых вливаний в аффилированные рынки, будь то рынок дизайнерских услуг, рынок рекламных услуг и т.д., происходит значительно больше, что оживляет экономику и движение товаров и услуг в целом.

Вторая причина несогласия с тезисом состоит в непринятии модели защиты прав постфактум. Мы считаем, что несмотря на то, что истец (правообладатель товарного знака) имел возможность запретить третьему лицу использовать свой товарный знак в отношении неконкурентных товаров также при риске нанесения вреда репутации, тем не менее, объективно трудно представить, какие обстоятельства могут быть достаточными для констатации факта вероятности нанесения вреда репутации, когда вред еще фактически не нанесен.

⁸³ L. Bently & B. Sherman (2008), *Intellectual Property Law* (3d ed.), Oxford University Press, 729.

Что касается случая предоставления защиты правообладателю товарного знака в ситуации, когда вред его репутации уже нанесен, считаем, что защита прав правообладателя товарного знака постфактум не может являться эффективной по своей сути. Товарные знаки призваны обслуживать бизнес субъектов и бизнес процессы, которые являются динамичными и быстро изменяющимися, а следовательно, инструменты, предусмотренные законом для обслуживания данных динамичных бизнес процессов, должны соответствовать этой динамике и быть достаточно гибкими и позволяющими достигнуть правообладателю не только результата, соответствующего закону, а, что не менее важно, получить этот результат *быстро*.

В то время как защита товарного знака только тогда, когда вред репутации его правообладателя уже нанесен, вызывает ряд проблем, которые свидетельствуют, что подобный инструмент защиты не соответствует вышеуказанным критериям.

В частности, оценка вреда, причиненного репутации, объективно вызывает проблемы.

Более того, судебные процессы сами по себе обременяют бизнес. Зачастую результатом таких процессов являются пирровы победы правообладателей товарных знаков, т.к. они сопряжены с большими временными, административными и юридическими затратами.

Таким образом, мы считаем, что защита товарных знаков должна носить настолько превентивный характер, насколько это возможно без несоразмерного ограничения прав третьих лиц.

Мы разделяем мнение судьи Кларка, выраженное в рамках дела Best & Co. v. Miller⁸⁴, где Кларк отметил, что ресурсов языка (в том случае английского) вполне хватит для выбора уникального имени для каждого субъекта, входящего на рынок, и использование наименования, которое может быть проблемным с

⁸⁴ Best & Co. v. Miller, 167 F.2d 374, 378 (2d Cir. 1948).

точки зрения прав другого субъекта рынка, не обусловлено никакими объективными критериями.

Для сравнения можно рассмотреть институт права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) и особенно случай его принудительного установления.

В случае принудительного установления сервитута в виде права прохода по земельному участку мы имеем дело с двумя противоречащими друг другу правами истца и ответчика – правом истца пользования своим имуществом, осуществление которого возможно лишь в случае наличия права прохода, и правом ответчика запрещать третьим лицам пользоваться своим имуществом.

Краеугольным вопросом, входящим в предмет доказывания по подобным судебным делам, является выяснение возможности или невозможности реализации истцом своего права иным образом, нежели как посредством пользования имуществом ответчика, и если в ходе дела устанавливается, что такой возможности *объективно* не существует, то, как правило, устанавливается право истца за определенную плату пользоваться имуществом ответчика в конкретно обозначенных целях.

Из вышеуказанного вытекает, что существование института права ограниченного пользования чужим земельным участком обусловлено ограниченностью земельных участков в *объективной* действительности, по причине чего у истца просто *нет альтернативной возможности* реализации своего права.

В отличие от вышеупомянутого института, в случае товарных знаков и каждого субъекта рынка есть практически неограниченная возможность реализации своего права на индивидуализацию товара, кроме как использование чужого товарного знака.

Кроме того, модель защиты, продвигаемая судьями Хэндом и Франком по своей сути может свести на нет желание субъектов, начинающих свою

деятельность на рынке придумывать товарные знаки, которые можно отнести к группе выдуманных, произвольных или по меньшей мере намекающих.

С другой стороны, мы признаем наличие того факта, что начинающие субъекты не обращают должного внимания на разработку товарного знака, который в дальнейшем может привести к судебному спору. Тем не менее, считаем, что обременение такого субъекта в начале своей деятельности оправдано во избежание дальнейших судебных споров, которые еще более обременят самого субъекта, других субъектов рынка и государство в лице судебной системы.

Наконец, третьей причиной несогласия является риск действия принципа домино в случае потери репутации субъекта, репутацией которого, хоть и без вреда, пользуются другие субъекты.

Если вновь представить две альтернативные ситуации, в первой из которых существует несколько субъектов рынка, каждый из которых использует уникальный товарный знак и самостоятельно формирует свою репутацию на рынке, а во второй ситуации некоторые из субъектов паразитируют на доброй репутации другого субъекта рынка, то существует риск распространения плохой репутации на тех субъектов, которые ранее паразитировали на доброй репутации данного субъекта.

В то время как в случае собственной репутации, потеря доброй репутации не отражается ни на ком, кроме как на самом субъекте, потерявшем репутацию.

Таким образом, если даже представить, что пользование доброй репутацией чужого субъекта, не связанное с конкретным вредом, которое может быть с той или иной степенью точности выражено в денежном эквиваленте, не наносит вред конкретному субъекту, тем не менее, на наш взгляд, очевидно, что такая модель создает ничем не оправданный риск для рынка в целом.

Точкой в противостоянии двух концепций защиты товарных знаков в отношении неконкурентных товаров явилось дело Polaroid Corporation v.

Polarad Electronics Corporation⁸⁵, 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.

Указанный перечень состоял из следующих восьми факторов, который принято называть Полароид тестом.

1. сила товарного знака истца,
2. сходство товарных знаков истца и ответчика,
3. однородность товаров, маркируемых товарными знаками истца и ответчика,
4. вероятность того, что истец расширит свою деятельность и будет реализовывать товары на рынке ответчика,
5. доказательство случаев фактического смешения,
6. намерения ответчика,
7. качество товаров, маркируемых товарными знаками истца и ответчика,
8. искушенность потребителей.

Силу товарного знака принято разделять на две составляющие: 1) «прирожденную» силу или внутреннюю силу товарного знака и на 2) приобретенную силу, которая появляется в результате успешного использования товарного знака.⁸⁶

Что касается прирожденной силы товарного знака, о ней уже несколько раз упоминалось выше, когда говорилось о пяти категориях товарных знаков: выдуманных, произвольных, намекающих, описательных и родовых, последний из которых ни в коем случае не подлежит защите.

Приобретенная сила товарного знака возникает в результате использования товарного знака и отражает, так называемую, фактическую силу товарного

⁸⁵ Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corporation, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

⁸⁶ T. D. Greene & J. Wilkerson (2013), Understanding Trademark Strength, The Stanford Technology Law Review, Vol 16, 535, 535.

знака на рынке, и, как указывал профессор Нью-Йоркского университета Бартон Биб, «прирожденная» сила товарного знака должна быть включена в приобретенную силу в качестве одного из факторов, наряду с расходами на рекламу, длительностью времени использования товарного знака истца, количеством доходов от использования товарного знака и т.д.⁸⁷

Приоритетное значение приобретенной силы товарного знака прослеживается в формулировке суда, выраженной по делу *Brennan's, Inc. v. Brennan's Rest, L.L.C.*⁸⁸. В указанном решении суд отметил, что «прирожденная» сила товарного знака указывает на теоретическую возможность товарного знака идентифицировать товары истца, не отражая фактической реализации данной возможности. В то время как приобретенная сила указывает на нечто совсем иное. Данный фактор, в отличие от «прирожденной» силы, указывает на фактическую способность товарного знака истца идентифицировать товары на рынке.

Приоритетное значение приобретенной силы товарного знака вполне понятно, т.к. сила товарного знака является одним из критериев выявления наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения, однако не *строго теоретической* вероятности, а *реальной, значимой* вероятности⁸⁹, что обуславливает заинтересованность суда не в гипотетической возможности товарного знака идентифицировать товары – «врожденной» силе, а в том, насколько данная «врожденная» сила была фактически реализована. Разновидность товарных знаков по критерию «врожденной силы» была определена впервые в деле *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*⁹⁰.

⁸⁷ B. Beebe (2006), An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, *California Law Review*, Vol 94, 1581, 1636.

⁸⁸ *Brennan's, Inc. v. Brennan's Rest, L.L.C.*, 360 F.3d 125, 131 (2d Cir. 2004).

⁸⁹ J. T. McCarthy (2009), *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed.), Clark Boardman Callaghan, § 23:2, 23:3.(Rel. 27 2003).

⁹⁰ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976), в указанном деле выдуманные (*fanciful*) и произвольные (*arbitrary*) товарные знаки были объединены в одну категорию, выдуманные и произвольные товарные знаки были разделены в две разные категории в деле *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 505 U.S. 763 (1992).

Указанным делом было установлено изначальное правило о силе товарного знака, согласно которому, чем больше «врождённая» сила товарного знака, тем больше вероятность возникновения смешения.

Идея возрастания вероятности возникновения смешения в случае с вымышленными товарными знаками, нежели с описательными, состоит в том, что вымышленные товарные знаки, которые не являются привычными для потребителей, сильнее врезаются в память, а, следовательно, легче в ней всплывают в том случае, когда потребитель сталкивается с товарным знаком, имитирующим вымышленный товарный знак, нежели неуникальные описательные знаки.

Кроме того, в деле *Virgin Enters. Ltd. v. Nawab*⁹¹ суд объяснил «врожденную» силу товарного знака следующим образом: «если потребителям становится знакома зубная паста, которая маркируется уникальным товарным знаком ZzaaqO и впоследствии потребитель встречает тот же товарный знак на другом товаре, он более склонен предполагать, что второй товар также исходит из того же источника, нежели в случае с описательным товарным знаком, т.к. маловероятно, что два разных субъекта могут независимо выбрать уникальный товарный знак».

В целом соглашаясь с правом вышеуказанного тезиса на существование, хотелось бы отметить, что у данной ситуации есть и обратная сторона медали.

Нам представляется очевидным, что потребители не склонны быстро запоминать уникальные товарные знаки, а склонны долго их помнить. На наш взгляд, вымышленные товарные знаки бывает трудно запомнить с первого раза или если потребитель недостаточно часто встречал товары, маркируемые данным товарным знаком, или видел его в рекламе. Причиной тому является отсутствие ассоциации. Известно, что люди легче запоминают незнакомые названия, если им удастся выстроить определенную ассоциацию между незнакомым словом и хорошо знакомым им ранее явлением, словом.

⁹¹ *Virgin Enters. Ltd. v. Nawab*, 335 F.3d 141, 147 (2d Cir. 2003).

Можно заключить, что правообладатель товарного знака имеет возможность пользоваться «врожденной» силой товарного знака тогда, когда ему удалось достигнуть определенного признания потребителей, иными словами, узнаваемый потребителями уникальный товарный знак имеет большие пределы защиты, однако и достигнуть этого самого признания сложнее.

Таким образом, «врожденная» сила товарного знака безусловна важна, однако она тесно связана и, можно сказать, обусловлена приобретенной коммерческой силой товарного знака.

На практике суды чаще приходили к выводу о наличии вероятности возникновения смешения в делах, где суд отмечал приобретенную коммерческую силу товарного знака, при том, что с точки зрения «врожденной» силы товарный знак был признан слабым, чем в случаях, когда судом признавалась большая «врожденная» силы товарного знака, однако, с точки зрения приобретенной коммерческой силы, товарный знак был признан слабым.⁹²

Вторым фактором Полароид теста является сходство товарных знаков истца и ответчика.

Хоть в целом и указывается, что необязательно, чтобы все факторы были применены по конкретному делу и каждый из них в зависимости от обстоятельств дела может иметь разное значение, тем не менее, фактор схожести знаков принято считать если не самым важным, то, по крайней мере, одним из важных при разрешении вопроса о вероятности возникновения смешения.⁹³

Принимая во внимание, что началом всякого смешения является ассоциация между двумя знаками, важность схожести данных знаков вполне понятна.

⁹² В. Beebe (2006), An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, California Law Review, Vol 94, 1581, 1635.

⁹³ Там же, 1623; Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Techs., Inc., (3d Cir. 2001).

Данный фактор также можно охарактеризовать как, так называемый, первичный барьер, который истец должен преодолеть, для рассмотрения вопроса смешения по остальным факторам теста. Иначе говоря, в целом считается, что если судом не будет установлен факт схожести знаков, то рассмотрение остальных факторов по сути является бессмысленным, что также было установлено в нескольких судебных решениях⁹⁴ Тем не менее, нужно также отметить, что в деле *Earthquake Sound Corp. v. Bumper Indus., Inc.* суд отметил, что решение нижестоящего суда не может быть отменено по основанию, что суд не пришел к заключению по части схожести товарных знаков, если в результате рассмотрения других факторов суд пришел к выводу о наличии вероятности возникновения смешения. Данное решение на первый взгляд противоречит тезису о невозможности установления вероятности возникновения смешения без установления схожести, однако это не так.

Позиция, выраженная по делу *Earthquake Sound Corp. v. Bumper Indus., Inc.*, на наш взгляд, верна.

Если представить, что по делу истцом были доказаны множественные случаи фактического смешения, то нет необходимости установления схожести знаков, т.к. существование схожести в данном случае выводится из вышеуказанного фактора или теоретически может доказывать возможность смешения без наличия данного сходства.

Что касается факторов определения сходства, то оно проводится по трем основаниям – визуальному, звуковому и смысловому.⁹⁵

Бартон Биб отмечает, что степень схожести не имеет значения для конечного результата и истец, преодолев порог схожести товарных знаков должен опираться также на иные факторы теста. Тем не менее, статистика

⁹⁴ Там же, *Sun-Fun Prods., Inc. v. Suntan Research & Dev., Inc.*, 656 F.2d 186, 189 (5th Cir. 1981); R. L. Kirkpatrick (2010), *Likelihood of Confusion in Trademark Law* (1st ed.), Practising Law Institute; *Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc.*, 30 F.3d 466, 476 n. 11 (3d Cir. 1994).

⁹⁵ *Henri's Food Prods. Co., Inc. v. Kraft, Inc.*, 717 F.2d 352,355 (7th Cir. 1983).

указывает на то, что как правило если истец «выигрывает» по части фактора схожести, он «выигрывает» по всем факторам теста.⁹⁶

Считаем, что данная часть нуждается в некотором уточнении. Как правило, суды, обращаясь к тесту Полароида или к его модификациям, которые были сформированы судебной практикой в результате его длительного применения, устанавливают несколько принципов, связанных с ним. Одним из них является принцип недопущения механического применения теста.⁹⁷

Недопущение механического применения, в частности, состоит в том, что при определении схожести конкурирующих товарных знаков должна оцениваться с точки зрения общего впечатления, создаваемого товарными знаками, а не путем разбора и сравнения отдельных элементов товарного знака.

Фокусирование на отдельных элементах товарного знака, вместо фокусирования на товарных знаках в целом, все равно что фокусироваться на отдельных пикселях, вместо фокусирования на картинке в целом.⁹⁸

Еще одним принципом применения теста является принцип необязательности всех факторов по каждому делу.⁹⁹ Данный принцип указывает, что, в зависимости от фактических обстоятельств дела, тот или иной фактор может быть в принципе неприменим.

Третий принцип провозглашает неодинаковую важность всех факторов и, в частности, то, что в зависимости от обстоятельств дела, тот или иной фактор теста может иметь большее или меньшее значение.¹⁰⁰

Одним из принципов также является запрет выведения возможности смешения путем простого подсчета, какая из сторон преуспела по большому количеству факторов из теста.¹⁰¹

⁹⁶ B. Beebe (2006), An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, California Law Review, Vol 94, 1581, 1625.

⁹⁷ Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477, 485 (5th Cir. 2004).

⁹⁸ Ch. Dzhurkova (2011), Likelihood of confusion: The nature of the criterion of an "independent distinctive role", University Network Research Session, Alicante, 14.

⁹⁹ Soc'y of Fin. Exam'rs v. Nat'l Ass'n of Certified Fraud Exam'rs Inc., 41 F.3d 223, 228 n.15 (5th Cir. 1995).

¹⁰⁰ Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am., 110 F.3d 234, 242 (4th Cir. 1997).

¹⁰¹ Thane Int'l, Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 901 (9th Cir. 2002).

Считаем, что вышеупомянутое утверждение профессора Биба по части схожести знаков нужно рассматривать в контексте данных принципов, а именно, утверждение о неважности степени сходства нужно понимать только лишь в контексте возможности рассмотрения иных факторов. Иначе говоря, для того, чтобы рассмотрение остальных факторов теста имело смысл, необходимо, чтобы на строго поставленный вопрос о наличии или отсутствии схожести двух знаков, суд мог ответить утвердительно, и *в данном контексте* степень схожести не должна иметь значение.

В то время как степень схожести в контексте всего теста и коллаборации с другими факторами, безусловно, важна для конечного вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения. Верность данного утверждения, на наш взгляд, становится абсолютно очевидной, когда фактор схожести товарных знаков рассматривается во взаимодействии с фактором искушенности потребителей.¹⁰²

Так, под фактором искушенности потребителей понимается оценка суда, насколько рядовой потребитель осведомлен о товарах и о товарных знаках, которыми товарные знаки маркируются. В зависимости от степени искушенности потребителей вероятность возникновения смешения больше или меньше – если потребитель достаточно информирован о товарах и товарных знаках, то вероятность смешения ниже и наоборот.

Следовательно, *степень* схожести товарных знаков важна, т.к. можно предположить, что при слишком высокой степени схожести даже самый искушенный потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника товаров, конечно же, принимая во внимание остальные факторы.

В то время как если схожесть товарных знаков не велика, то можно предположить, что при прочих равных условиях суд может прийти к выводу, что достаточно искушенный потребитель не будет введен в заблуждение, несмотря на подобное сходство.

¹⁰² Нужно принять во внимание, что в данном случае, говоря о смешении имеется в виду смешение источника (confusion of source) и смешение спонсорства (sponsorship confusion).

Еще один принцип оценки схожести товарных знаков состоит в том, что суд должен принимать во внимание, что, как правило, потребители не имеют возможности непосредственного сравнения товарных знаков, по причине чего ассоциация возникает в случае совпадения основных (доминантных) элементов двух товарных знаков.

Третьим фактором в тесте Полароида является однородность товаров, маркируемых товарными знаками истца и ответчика.

Профессор Биб отмечает разночтение во мнениях окружных судов касательно важности данного фактора.¹⁰³

Наиболее глубоко фактор схожести товаров был проанализирован судом шестого округа, который указал, что данный фактор необходимо рассматривать в трех ситуациях: 1. в ситуации, когда товары истца и ответчика являются прямо конкурирующими, в таком случае, как правило, вероятность возникновения смешения устанавливается судом в случае существенного сходства самих знаков, 2. в ситуации, когда товары каким-либо образом связаны, но не прямо конкурентны – вероятность возникновения смешения определяется посредством остальных факторов, 3. в случае, когда товары абсолютно разные, вероятность возникновения смешения мала.¹⁰⁴

Обстоятельством, заслуживающим внимания, является увеличение сбыта товаров посредством больших магазинов, в которых принято концентрировать большой ассортимент товаров, по причине чего схожесть товаров не играет такого большого значения, как раньше, т.к. наличие одних и тех же товаров разных производителей в одной торговой точке становится привычным явлением и, кроме того, потребители имеют возможность непосредственного сравнения товаров со схожими, на первый взгляд, товарными знаками, а при непосредственном сравнении более отчетливо видны различия между знаками, что помогает избежать введения потребителя в заблуждение.

¹⁰³ B. Beebe (2006), An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, California Law Review, Vol 94, 1581, 1631.

¹⁰⁴ Therma-Scan, Inc. v. Thermoscan, Inc., 295 F.3d 623, 632 (6th Cir. 2002).

Четвертый фактор теста Полароида - вероятность того, что истец расширит свою деятельность и будет реализовывать товары на рынке ответчика, стал одним из факторов теста Полароида, в то время, как было указано выше, данный фактор по мнению судей Хэнда и Франка должен был наряду с риском нанесения вреда репутации, служить одним из критериев предоставления защиты товарному знаку после установления вероятности возникновения смешения.

Данный критерий достаточно сомнителен с точки зрения его значимости для определения вероятности смешения, т.к. субъективные планы истца вряд ли могут влиять на потребителей в силу их неизвестности потребителю.

В деле *Lambda Elecs. Corp. v. Lambda Tech.,¹⁰⁵ Inc.*, однако, суд попытался интерпретировать указанный фактор с объективной точки зрения. В частности, суд указал, что обсуждаемый фактор указывает на то, насколько потребители ожидают и могут предположить, что субъекты рынка, которые изначально работают на другом рынке, имеют тенденцию расширять свою деятельность и выходить на рынок ответчика, что в свою очередь является важным с точки зрения определения вероятности возникновения смешения.

Вышеуказанная интерпретация вызывает сомнения, т.к. отмечается, что оценка такой тенденции и, следовательно, ее влияния на потребителей оценивается в рамках фактора однородности товаров.¹⁰⁶

На основании вышеуказанного можно заключить, что фактор вероятности того, что истец расширит свою деятельность и будет реализовывать товары на рынке ответчика, будучи до дела Полароида одним из дополнительных требований, обуславливающих защиту товарного знака, был включен в тест Полароида, однако потерял свою ценность.

Сложившаяся ситуация достаточно понятна, т.к. фактор, который по своему содержанию был предусмотрен для другой цели – определения вероятности

¹⁰⁵ *Lambda Elecs. Corp. v. Lambda Tech.*, 515 F. Supp. 915, 926 (S.D.N.Y. 1981).

¹⁰⁶ J. T. McCarthy (2009), *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed.), Clark Boardman Callaghan, § 24.15.

вреда - не может также служить для определения вероятности возникновения смешения.¹⁰⁷

Пятым и одним из факторов, имеющих определяющее значение по многим делам, является фактор доказательства случаев фактического смешения.

На первый взгляд может показаться, что в случае доказанности случаев фактического смешения, заключение суда по данному критерию должно предопределять заключение суда по всему делу. Такое впечатление может сложиться исходя из верного *на первый взгляд* утверждения, что в случае, когда критерием предоставления защиты является *вероятность* возникновения смешения, а при этом в рамках дела доказывается, что имело место *фактическое* смешение, невозможно прийти к выводу об отсутствии *вероятности* возникновения смешения.

Иначе говоря, доказанность случаев фактического смешения представляет собой своеобразное окно, через которое суд может увидеть, каков будет результат одновременного использования двух конкурирующих товарных знаков в будущем.¹⁰⁸

Суды часто придают доказательствам фактического смешения большое значение для выяснения вероятности возникновения смешения.¹⁰⁹

Тем не менее, ситуация с данным фактором не настолько проста, как может показаться на первый взгляд.

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

¹⁰⁷ R. G. Bone (2015), Taking the confusion out of “likelihood of confusion”: Toward a more sensible approach to trademark infringement, *Northwestern University Law Review*, Vol 106, No 3, 1307, 1341.

¹⁰⁸ E. S. Clark (1992), Finding Likelihood of Confusion with Actual Confusion: A Critical Analysis of the Federal Courts’ Approach, *Golden Gate University Law Review*, Vol 22, 393, 393-395, 397.

¹⁰⁹ Там же.

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.¹¹⁰

Данный фактор вполне логичен, 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 введение в заблуждение *незначительного* числа потребителей, не является соразмерным тому вреду, который причиняется рынку и государству в целом. В данном случае, запрет использования приводит к уменьшению конкуренции, уменьшению налоговых поступлений и нарушению прав лица на осуществление предпринимательской деятельности.

Некоторое количество потребителей всегда заблуждаются в процессе выбора товаров¹¹¹, в том числе из-за определенной схожести товарных знаков, однако институт защиты товарных знаков направлен на устранение не всякого заблуждения, а того их количества, которое причиняет вред рынку, первоначальному владельцу товарного знака (истцу) 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.¹¹²

Например, в том случае, когда по заявлению истца нарушение происходило длительное время, нехватка случаев фактического смешения может привести к ситуации, что данный фактор Полароид теста будет рассмотрен не в пользу истца, а наоборот, будет играть большую роль в процессе доказывания отсутствия вероятности смешения, т.к., если фактическое смешение не имело

¹¹⁰ Playboy Enters. Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070, 1083 (C.D. Cal. 1999).

¹¹¹ M. D. Robins (2004), Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol 2, No 2, 117.

¹¹² AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d (11th Cir. 1986).

места на протяжении долгого времени, вряд ли существует вероятность возникновения смешения в дальнейшем.¹¹³

Существует несколько различных факторов, которые должны приниматься во внимание для выведения количества случаев фактического смешения необходимого для констатации фактического смешения.¹¹⁴ В число указанных факторов входят длительность, объем и обстоятельства, при которых два спорных товарных знака сосуществовали на рынке, возможность и мотивация потребителей сообщать о случаях смешения лиц, которые были введены в заблуждение, и степень данного заблуждения, качество доказательства фактического смешения, какие выводы могут быть сделаны из анализа обстоятельств дела по другим факторам.¹¹⁵

Еще одним фактором, который должен приниматься во внимание судом при оценке возможности смешения, является категория потребителей, которые могут быть введены в заблуждение, и значение каждой категории для определения вероятности смешения.

Традиционно закон Лэнхема защищал владельцев товарных знаков только от введения в заблуждение прямых потребителей товаров, маркируемых товарным знаком, и только относительно источника товаров (*confusion of source*), т.к. в первоначальной редакции закона указывалось, что нарушением прав на товарный знак считается использование обозначения, которое «может вызвать смешение или ошибку, или ввести *потребителей* в заблуждение относительно источника товаров или услуг».

В результате изменения текста соответствующей статьи в 1962 г. из текста статьи было исключено упоминание *о потребителях*, и сейчас нарушением прав на товарный знак считается использование обозначения, которое «может вызвать смешение или ошибку, или ввести в заблуждение ...».

¹¹³ DeCosta v. Columbia Broadcasting Sys., Inc., F.2d (1st Cir. 1975), Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece F.3d (5th Cir. 1998).

¹¹⁴ M. D. Robins (2004), Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol 2, No 2, 117.

¹¹⁵ Там же.

Изучение истории, предшествующей вышеуказанному изменению, явно показывает, что Конгресс преследовал цель включить в категорию лиц, чье смешение может быть основанием для иска также *потенциальных* потребителей.¹¹⁶

Тем не менее, как отмечает Маккарти, текущая редакция позволяет интерпретировать круг лиц, вероятность возникновения смешения среди которых может стать основанием для иска более широко, нежели действительные и потенциальные потребители и комментировать статью, как не допускающую любое смешение.¹¹⁷

И в действительности, во многих решениях суды отмечали, что изменения закона Лэнхема 1962 года были направлены на расширение лиц, смешение которых может служить основанием для иска больше, чем действительные, и потенциальные потребители и недопущение других видов смешения, нежели чем смешение источника товаров.¹¹⁸

В то же время в решениях других судов отмечалось, что изменения 1962 года были направлены исключительно на включение потенциальных потребителей в список лиц, смешение которых может служить основанием для иска.¹¹⁹

Тем не менее, в решениях суда 2-го округа и судов других округов обсуждаемая измененная статья интерпретировалась как предусматривающая защиту товарного знака от смешения не только среди действительных и потенциальных потребителей, а также всех тех лиц, смешение среди которых может отрицательным образом повлиять на добрую репутацию (*good will*)

¹¹⁶ Там же.

¹¹⁷ J. T. McCarthy (1995), McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (3d ed.), Clark Boardman Callaghan, § 5:6, at 5-14.

¹¹⁸ Syntex Labs., Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566, 568 (2d Cir. 1971); Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Techs., Inc., 269 F.3d 270, 300 (3d Cir. 2001); Marathon Mfg. Co. v. Enerlite Prods. Corp., 767 F.2d 214, 221 (5th Cir. 1985).

¹¹⁹ Astra Pharm. Prods., Inc. v. Beckman Instruments, Inc., 718 F.2d 1201, 1206 (1st Cir. 1983); Nike, Inc. v. Just Did It Enters., 6 F.3d 1225, 1229 (7th Cir. 1993); Electronic Design & Sales, Inc. v. Electronic Data Sys. Corp., 954 F.2d 713, 716 (Fed. Cir. 1992).

владельца товарного знака.¹²⁰ Однако позиция судов различалась в отношении объема (пределов) защиты товарных знаков, за пределами защиты от смешения среди действительных и потенциальных потребителей.¹²¹

Разнящаяся позиция привела к неопределенности круга тех лиц, которых не было принято причислять к действительным или потенциальным потребителям, смешение среди которых, тем не менее, могло послужить основанием для защиты товарного знака.

В решениях судов к числу подобных лиц были отнесены дистрибьютеры, спонсоры и потенциальные сотрудники.¹²²

К категории лиц, смешение которых может отрицательным образом сказаться на доброй репутации, относят лиц, которые обращаются в сервис поддержку или возвращают товар в отделение, как им кажется, того субъекта, у которого товар был приобретен.

Считается, что подобные лица, которые хоть и не были введены в заблуждение в момент приобретения товара, тем не менее, в случае некачественного обслуживания или непринятия возврата товара могут перенести отрицательный опыт на других потенциальных потребителей или на будущие покупки.

Например, в деле *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Wheeler*¹²³ ответчик использовал товарный знак истца для идентификации услуг автосервиса автомобилей Volkswagen, без согласия истца, в результате чего суд, рассматривая дело в контексте вероятности возникновения смешения, нашел нарушение в действиях ответчика.

На наш взгляд, абсолютно разумно предположить, что лицо, которое приобрело аутентичный товар, тем не менее может разочароваться в указанном

¹²⁰ M. D. Robins (2004), Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol 2, No 2, 117.

¹²¹ Там же.

¹²² *Morningside Group Ltd. v. Morningside Capital Group, L.L.C.*, 182 F.3d 133, 141 (2d Cir. 1999); *Conagra, Inc. v. Singleton*, 743 F.2d 1508, 1515 n.10 (11th Cir. 1984); *Fuji Photo Film Co. v. Shinohara Shoji Kabushiki Kaisha*, 754 F.2d 591, 597 (5th Cir. 1985).

¹²³ *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Wheeler*, 814 F.2d 812, 818-19 (1st Cir. 1987).

товаре и в будущем не приобретать товары того же субъекта, если в случае неполадок с данным товаром ему не будет предоставляться качественный сервис.

Более того, мы считаем, что по данным делам на истца не должно быть возложено бремя доказывания некачественного обслуживания со стороны ответчика, т.к. ситуация, при которой действия третьего лица могут влиять на репутацию истца, и действия данного лица никаким образом неподконтрольны истцу и не предопределяются им, сама по себе недопустима.

Последним, что, на наш взгляд, заслуживает внимания при рассмотрении фактора доказательства фактического смешения, являются некоторые вопросы, относящиеся к доказательствам данного смешения.

Доказательства, которыми может быть подтверждено, что фактическое смешение имеет место, как и все доказательства, разделяются на прямые и косвенные.

Прямые доказательства случаев фактического смешения также можно разделить на две группы – показания в суде, которые дают лица, которые были введены в заблуждение, и данные, предоставляемые лицами, которые были введены в заблуждение за пределами суда и которые становятся доступны суду в виде результатов социальных опросов, записей телефонных разговоров, ответов на адвокатские запросы, письма и т.д.

Если со свидетельскими показаниями все относительно понятно, то доказательная способность второй категории прямых доказательств вызывает большие вопросы.

Вторая категория доказательств вызывает большие проблемы с точки зрения их интерпретации, т.к. нет возможности допроса лиц, которые якобы были введены в заблуждение, и выяснить обстоятельства и причины их заблуждения.¹²⁴

¹²⁴ M. D. Robins (2004), Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol 2, No 2, 117.

Утверждения о введении в заблуждение должны быть рассмотрены в контексте. Обстоятельства, сопутствующие заявлениям о смешении, и мотивация лиц, заявляющих о факте смешения остается неизвестной суду.¹²⁵

Сведениям, предоставленным лицами, которых не было возможности подвергнуть перекрестному допросу, не должно придаваться большого доказательственного значения.¹²⁶

Интересное суждение было выражено судом в деле *Popular Bank of Fla. v. Banco Popular de Puerto Rico*.¹²⁷ В указанном деле суд отметил, что доказательствам, входящим во вторую категорию, не должно придаваться большого значения, если устанавливается, что те же доказательства могли быть представлены посредством свидетельских показаний.

Еще одним обстоятельством, которое ставит под сомнение доказательную ценность доказательств, входящих во вторую категорию, является то, что представляемые доказательства часто не призваны доказать факт смешения, а, например, подтверждают, что некоторые или даже многие потребители находили товарные знаки схожими с визуальной точки зрения. Подобные ситуации часто встречаются в социальных опросах, которые представляются 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 товарными знаками.

Социальные опросы в качестве доказательств в процессе выяснения вероятности смешения, на наш взгляд, заслуживают особого внимания, по причине чего им будет уделено особое внимание в части, посвященной анализу применения критерия схожести до степени смешения в законодательной и судебной практике в РА.

¹²⁵ *Ultrapure Sys., Inc. v. Ham-Let Group*, 921 F. Supp. (N.D. Cal. 1995).

¹²⁶ *Reed-Union Corp. v. Turtle Wax, Inc.*, 869 F. Supp. (N.D. Ill. 1994).

¹²⁷ M. A. Donovan (1995), *Sorry Wrong Number! Trademark Confusion from Misdirected Calls and Letters*, *Intellectual Property Strategist*, Vol 1, No 11, 9.

Шестым фактором в тесте Полароида является намерение ответчика. Взгляды судов на влияние данного фактора на конечный результат определения вероятности возникновения смешения достаточно противоречивы.

В некоторых судебных делах судами была выражена позиция, согласно которой доказанность данного фактора создает презумпцию вероятности возникновения смешения.¹²⁸

В других судебных делах суды отмечали, что доказанность данного фактора может быть достаточна для констатации вероятности возникновения смешения, тем не менее не поддерживали идею создания презумпции вероятности возникновения смешения.¹²⁹

Наконец, в решениях судах определенных округов выдвигается идея, что одно лишь намерение ответчика не может иметь большого значения для определения вероятности возникновения смешения.¹³⁰

На наш взгляд, фактор намерения ответчика не может сам по себе быть достаточен или же создавать презумпцию вероятности возникновения смешения. Подобный подход носит более карательный характер в отношении недобросовестного ответчика, однако он не укладывается в парадигму, где основанием защиты товарного знака является *объективная* вероятность возникновения смешения.

В то же время нельзя согласиться с позицией, согласно которой желание ответчика имеет чисто субъективный характер.

Сущность данной позиции заключается в том, что суд должен объективно оценивать вероятность возникновения смешения и намерения ответчика, постольку поскольку они не повлияли на фактическое положение дел и привели к действиям, которые *объективно* увеличили вероятность возникновения смешения, и не должны приниматься во внимание.

¹²⁸ Samara Bros., Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., (2d Cir. 1998); Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., U.S. 205 (2000).

¹²⁹ Frehling Enter. v. Int'l Select Group (1 th Cir. 1999); Blue Bell Bio-Med. v. Cin-Bad, Inc. (5th Cir. 1989).

¹³⁰ Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co (2d Cir. 1986).

Сколько бы факторов ни принималось во внимание судами, в конечном итоге суд при любом решении приходит к вероятностному суждению касательно будущего – смешение будет иметь место в случае одновременного использования двух товарных знаков или не будет иметь места.

В подобной ситуации фактор намерения может иметь доказательное значение, т.к., если устанавливается факт намерения ответчика вызвать смешение, в таком случае в контексте с другими доказательствами можно предположить, что смешение скорее всего будет иметь место.¹³¹ Подобная позиция была выражена также в деле *Cable News Network L.P. v. CNNNews.com*.¹³²

Седьмым фактором Полароид теста является фактор качества товаров истца и ответчика. Данный фактор переключался в тест Полароида из времен решений судей Хэнда и Франка, о которых упоминалось выше. Как и фактор вероятности того, что истец расширит свою деятельность и будет реализовывать товары на рынке ответчика, данный фактор до того, как вероятность возникновения смешения стала однозначно достаточным основанием для предоставления защиты товарному знаку, был одним из двух возможных вариантов демонстрации вреда товарному знаку истца в случае допущения судом использования спорного товарного знака ответчиком. Как отмечалось выше, в те времена истец, кроме вероятности возникновения смешения, должен был доказать, что в результате использования товарного знака со стороны ответчика, истцу был причинен или мог быть причинен вред, который демонстрировался либо *реальным* намерением истца **расширить свою деятельность и развернуть ее на рынке товаров ответчика, либо** доказыванием факта плохого качества товаров ответчика, в результате чего недовольные потребители могли перестать приобретать товары истца.

¹³¹ R. G. Bone (2015), Taking the confusion out of “likelihood of confusion”: Toward a more sensible approach to trademark infringement, *Northwestern University Law Review*, Vol 106, No 3, 1307, 1347.

¹³² *Cable News Network L.P. v. CNNNews.com* (E.D. Va. 2001).

Считаем нужным отметить, однако, что фактор качества товаров, включенный в тест Полароида, работает иначе, чем в первоначальные времена. Сейчас вероятность возникновения смешения скорее всего будет иметь место тогда, когда товары истца и ответчика одинакового качества, т.к. плохое качество товаров ответчика может привести к тому, что потребитель поймет, что перед ним товар ответчика, а не истца.¹³³ В то же время нужно учесть, что качество большого количества товаров проявляется при непосредственном употреблении, что значит, что в подобных случаях плохое качество не может послужить индикатором того, что товар не исходит от истца, т.к. на момент приобретения товара потребитель все-таки заблуждается относительно источника, т.к. в момент приобретения товара качество не проявляется.

В любом случае, отмечается также, что фактор качества товаров, будучи оторванным от своего первоначального значения потерял смысл и его включение в тест Полароида во многом бессмысленно, т.к. влияние качества товаров на вероятность возникновения смешения рассматривается в рамках фактора однородности товаров.¹³⁴

Последним фактором теста Полароида является фактор искушенности потребителей. Есть несколько аспектов, заслуживающих внимания по части данного фактора. Главная идея данного фактора заключается в следующем: чем искушеннее потребитель и менее склонен принимать «импульсивные» решения, тем меньше вероятность возникновения смешения.¹³⁵

Напротив, в случаях, когда решения о приобретении товара принимаются не особо задумываясь, риск вероятности смешения больше.

¹³³ J. T. McCarthy (2009), *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed.), Clark Boardman Callaghan, § 24.15.

¹³⁴ R. G. Bone (2015), Taking the confusion out of “likelihood of confusion”: Toward a more sensible approach to trademark infringement, *Northwestern University Law Review*, Vol 106, No 3, 1307, 1342.

¹³⁵ *Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc.* (10th Cir. 2002), *Astra Pharm. Prods., Inc. v. Beckman Instruments, Inc.*, (1st Cir. 1983).

Главным вопросом является, по каким критериям суд должен оценивать изошренность того или иного потребителя.¹³⁶

Хоть и судами не была разработана четкая формула определения изошренности потребителя, из анализа судебной практики становится понятно, что существует несколько обстоятельств, заслуживающих внимания при определении изошренности потребителя по конкретному делу.

К числу указанных критериев можно отнести: цену товара, длительность и сложность приобретения товара, частота приобретения, образованность потребителя, возраст потребителя, размер дохода потребителя, профессиональность потребителя.¹³⁷

Чем больше цена товара, тем большая степень внимания со стороны потребителя предполагается и, как следствие, меньше вероятность возникновения смешения.

Длительность и сложность процесса приобретения влияет на вероятность возникновения смешения по принципу - чем длительнее и сложнее приобретение, тем больше вероятность, что потребитель заметит разницу товарных знаков и поймет, что имеет дело с разными субъектами рынка (производителями).

Критерий размера дохода потребителя позволяет суду понять, насколько приобретение конкретного товара является важным и серьезным для потребителя. Если обычный доход рядового потребителя во много раз превышает цену товара, то предполагается большая вероятность возникновения смешения. Данный критерий тесно переплетается с критерием цены товара.

Что касается степени образованности и профессионализма потребителя, то предполагается, что более образованный и профессиональный потребитель меньше подвержен смешению. Критерий возраста потребителя носит разноплановый характер. Слишком юные потребители и потребители

¹³⁶ G. L. Christensen, E. D. DeRosia, T. R. Lee, Sophistication, Bridging the Gap, and the Likelihood of Confusion: An Empirical and Theoretical Analysis, *The Trademark Reporter*, Vol 98, No 4, 913, 917.

¹³⁷ *Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Techs., Inc.*, 269 F.3d 270, 284 (3d Cir. 2001).

преклонного возраста, как правило, считаются более подверженными заблуждению.

В то же время потребители среднего возраста с достаточным опытом могут считаться менее склонными к заблуждению. В любом случае, считаем, что критерий возраста строго индивидуален и должен расцениваться по каждому конкретному делу строго индивидуально и сколько-нибудь точную закономерность трудно вывести.

Будучи разработанным судом второго округа, тест Полароида начал применяться судами других округов. На данный момент каждый округ применяет свой собственный тест, основные факторы которого совпадают с тестом Полароида.

В тестах судов всех федеральных округов присутствуют четыре фактора из теста Полароида: 1. сила товарного знака истца, 2. сходство товарных знаков истца и ответчика, 3. однородность товаров, маркируемых товарными знаками истца и ответчика, 4. доказательство случаев фактического смешения.¹³⁸

Остальные факторы теста применяются не во всех округах. Фактор вероятности того, что истец расширит свою деятельность и будет реализовывать товары на рынке ответчика, и фактор качества товаров, маркируемых товарными знаками истца и ответчика, практически не применяются судами округов, причиной чего, по всей видимости, является оторванность данных факторов от их первоначального назначения, о котором упоминалось выше, и их искусственное включение в тест Полароида.

Суды некоторых округов применяют факторы, которые не были включены в тест Полароида. Таковыми являются фактор сходства или различия в способе рекламы и продвижения товаров истца и ответчика и фактор сходства или различия, так называемых, маркетинговых путей – методов сбыта товаров истца и ответчика.¹³⁹

¹³⁸ G. L. Christensen, E. D. DeRosia, T. R. Lee, Sophistication, Bridging the Gap, and the Likelihood of Confusion: An Empirical and Theoretical Analysis, *The Trademark Reporter*, Vol 98, No 4, 913, 916.

¹³⁹ *Borinquen Biscuit Corp. v. M.V. Trading Corp.* (1st Cir., 2006); *Interpace Corp. v. Lapp, Inc.*, (3d Cir.1983); *Pizzeria Uno Corp. v. Temple*, (4th Cir.1984); *The Southern Company v. Dauben Inc.*, (5th. Cir.,

Таким образом, правом и судебной практикой США было установлено, что для предоставления защиты товарному знаку достаточна вероятность возникновения смешения среди потребителей.

Несмотря на то, что вероятность возникновения смешения в США является основным для определения нарушений прав на товарный знак уже больше полувека, тем не менее до сих пор нет относительно четкого определения данного понятия.

Смешение, возникающее у потребителей в отношении товарных знаков, по своему содержанию неоднородно. Иными словами, существует несколько разновидностей смешения, которые возникают в отношении товарных знаков, о которых речь более подробно пойдет ниже.

Не лишним будет отметить, что перечень разновидностей смешения, возникающих у потребителей, постоянно пополняется.

Как было указано выше, во времена, когда отношения, связанные с защитой товарного знака, регулировались правовым актом Restatement of Torts, а также после вступления в силу закона Лэнхема и до изменений 1962 года, законом защищались только такие разновидности смешения, как смешение в отношении источника (source confusion) и смешение спонсорства (sponsorship confusion), которые были описаны выше.

Указанные две разновидности смешения являются наиболее частыми, и их принято называть прямым смешением (forward confusion), когда из-за сходства товарных знаков и иных факторов потребители могут предположить, что товары лица, который использует товарный знак вторым (младший пользователь товарного знака), на самом деле исходят, спонсируются или производство которых одобряется первоначальным пользователем товарного знака (старший пользователь товарного знака).

2009); Wynn Oil Co. v. Thomas, (6th Cir., 1988); Barbecue Max, Incorp. v. 551 Ogden, Incorp., (7th Cir., 2000); Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc., (9th Cir. 1997); Utah Lighthouse Min. v. Foundation for Apologetic, (10th Cir., 2008); Carnival Brand Seafood Co. v. Carnival Brands, (11th Cir., 1999).

Кроме указанных разновидностей смешения, выделяют также: подсознательно или ассоциативное смешение (subliminal and associational confusion), обратное смешение (reverse confusion), смешение начального интереса (initial interest confusion), смешение после приобретения (post-sale confusion).

Подсознательное или ассоциативное смешение имеет место, когда потребитель, встретив определенный товарный знак, который схож с другим товарным знаком, имеющим добрую репутацию, подсознательно переносит положительные ощущения от доброй репутации данного товарного знака на товарный знак, который потребитель встретил, хоть и потребитель не заблуждается относительно источника товаров.¹⁴⁰

Важно заметить, что основанием защиты товарного знака от подобного вида смешения является защита доброй репутации товарного знака, которая присуща не каждому товарному знаку, а скорее присуща редким товарным знакам, которые приобрели добрую репутацию в результате долгой работы, правильных маркетинговых действий и т.д.¹⁴¹

В отличие от случаев прямого смешения, обратное смешение имеет место, когда младший пользователь товарного знака имеет большую рыночную власть, нежели старший пользователь товарного знака, в силу чего потребитель может предположить, что товары младшего пользователя исходят, спонсируются или их производство одобряется старшим пользователем.¹⁴²

Вероятность возникновения смешения может иметь место как в случае прямого смешения, так и в случае обратного смешения, и главным вопросом в обоих случаях является: «может ли потребитель быть введен в заблуждение».

Хочется особо отметить, что защита старшего пользователя товарного знака в случаях обратного смешения указывает на то, что институт защиты товарных

¹⁴⁰ Montblanc-Simplo GmbH v. Aurora Due S.r.L., (Eastern District of New York. 2005).

¹⁴¹ S. H. Hartman (1988), Subliminal Confusion: The Misappropriation of Advertising Value, Trademark Report, Vol 78, 506.

¹⁴² D. F. Buckman (2003), Annotation, Reverse Confusion Doctrine Under Lanham Trademark Act, American Law Reports, Federal, Vol 187, 287.

знаков не направлен на защиту кратковременных экономических интересов, а именно не предпочитает защиту субъектов рынка, обладающих большей экономической мощностью, защите субъектов с меньшей экономической мощностью, если устанавливается, что субъект с большей экономической мощностью проявил недобросовестное поведение, т.к. если в данном случае младшему пользователю не будет запрещено использование товарного знака, т.к. он является более ценным субъектом рынка, это будет началом очень опасной практики, и по сути любой экономически мощный субъект сможет «перехватить» товарный знак экономически более слабого субъекта, образно выражаясь, просто «задав его рублем», что недопустимо.

Под смешением начального интереса понимается ситуация, при которой потребитель, по причине сходства товарных знаков и иных факторов, изначально заинтересовывается товарами ответчика, однако быстро понимает, что перед ним товары, которые не исходят, спонсируются или производство которых одобряется истцом.¹⁴³ Цель, преследуемая защитой товарного знака от подобного смешения, - недопущение паразитирования на доброй репутации другого субъекта рынка.¹⁴⁴

Наконец, смешение после приобретения имеет место, когда третье лицо, а не лицо, которое приобрело товар, вводится в заблуждение относительно источника данного товара.¹⁴⁵ Для объяснения сущности смешения после приобретения как разновидности смешения в литературе упоминается дело *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*¹⁴⁶ Истец, производитель джинсов, утверждал, что его права нарушаются со стороны ответчика, т.к. последний повторял форму строчки на задней части своих джинсов, в то время как данная форма была отличительной чертой джинсов Levi's. В рамках данного дела речь не шла о смешении лиц, которые непосредственно приобретали джинсы ответчика, и о том, что они могут думать, что приобретают джинсы Levi's, однако

¹⁴³ *Mobil Oil Corporation, v. Pegasus Petroleum Corporation*, (2d Cir. 1987).

¹⁴⁴ *Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc.*, (9th Cir. 2005).

¹⁴⁵ *Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l Ltd.*, (Fed. Cir. 1993).

¹⁴⁶ *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.* (9th Cir. 1980).

утверждалось, что третьи лица, которые увидят джинсы ответчика со строчкой на задней части, могут подумать, что лицо, их носящее, носит джинсы Levi's.

Идея недопущения подобного смешения наиболее наглядна в случаях товаров роскоши, т.к. одним из главных залогов хороших продаж подобных товаров является их эксклюзивность. Потребители товаров роскоши приобретают данные товары, среди прочего, еще и потому, что они подчеркивают их эксклюзивность, индивидуальность и т.д. К числу подобных товаров можно отнести дорогие часы, аксессуары и т.д.

Когда становится возможным по низкой цене приобрести товары, которые воспринимаются как эксклюзивный, дорогой товар – права субъекта, производящего, продающего аутентичный эксклюзивный товар, нарушаются.

Таким образом, правом и судебной практикой США были выделены следующие разновидности смешения:

- прямое смешение, которое включает смешение источника (source confusion) и смешение спонсорства, одобрения (sponsorship confusion),
- подсознательно или ассоциативное смешение (subliminal and associational confusion),
- обратное смешение (reverse confusion),
- смешение начального интереса (initial interest confusion),
- смешение после приобретения (post-sale confusion).

Необходимо отметить, что расширение понятия смешения, как и сам тест Полароида и его различные модификации, вызывают немало споров. Отмечается, что многофакторный тест находится в состоянии беспорядка и характеризуется как неопределенный и расплывчатый.¹⁴⁷

Причиной подобных оценок является отсутствие четкого определения понятия смешения, разного применения многофакторного теста со стороны судов разных округов и т.д.

¹⁴⁷ R. G. Bone (2015), Taking the confusion out of “likelihood of confusion”: Toward a more sensible approach to trademark infringement, *Northwestern University Law Review*, Vol 106, No 3, 1307, 1378

В результате изучения права товарных знаков и инструментария их защиты невозможно не заметить, что право товарных знаков во многом зиждется на оценочных понятиях, применение которых зачастую бывает проблемным само по себе.

Тем не менее, как известно, гражданское правоотношение - это не что иное, как само общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права,¹⁴⁸ из чего следует, что правовое регулирование всегда должно быть продиктовано сущностью общественных отношений, которое оно призвано регулировать.

Признавая, что применение правовых норм, связанных с защитой товарного знака, сопряжено с применением оценочных понятий, тем не менее, нельзя сказать, что закрепление таких оценочных понятий не продиктовано самой сущностью общественных отношений, связанных с защитой товарного знака.

¹⁴⁸ Гражданское право. В 3-х томах. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. Том 1, стр. 94

3. Понятие и соотношение критериев «схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» и факторы их определения в праве и судебной практике ЕС

Интерес к праву Европейского Союза в области защиты товарных знаков не случаен в рамках данной работы. Действующий закон РА «О товарных знаках», который является главным правовым актом, регулирующим общественные отношения, связанные с защитой товарного знака в РА, принимался с оглядкой на право ЕС.

В частности, закон РА «О товарных знаках» содержит нормы, которые содержательно аналогичны правовым нормам, содержащимся в постановлении номер 207/2009 от 26 февраля 2009 г., действующем на момент принятия закона РА «О товарных знаках» в 2010 г. Кроме того, в обосновании проекта указанного закона указывалось, что его принятие среди прочего обусловлено необходимостью приведения законодательства РА о товарных знаках в соответствие с законодательством ЕС.¹⁴⁹ Данное обстоятельство имеет большое значение для понимания и интерпретации действующего законодательства РА, т.к. критерии определения нарушений прав на товарный знак, как было подробно описано в предыдущем параграфе, формируются на протяжении долгого времени и являются результатом концептуальных споров, без знания и понимания сущности которых невозможно понять сущность данных критериев.

Центральное место в праве товарных знаков ЕС занимают постановления и директивы, принятые Советом Европейского Союза, и критерии определения нарушений прав на товарный знак в рамках данного параграфа будут освещаться в свете вышеуказанных постановлений и директив. Именно в постановлениях и директивах содержатся регулирования относительно критериев определения нарушения прав на товарный знак.

¹⁴⁹ Номер проекта Ч-782-30.11.2009-SZ-010/0, (<http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=3775&Reading=0>).

Считаем особо важным подчеркнуть, что в законе РА «О товарных знаках» не просто *содержательно* отражено регулирование, подобное регулированию постановления номер 207/2009 от 26 февраля 2009 г., а статья 12 закона РА, содержащая основной инструментарий защиты зарегистрированных товарных знаков фактически *является переводом* статьи 9 Постановления.

На момент написания данной работы Советом Европейского союза было принято три постановления и три директивы, относящихся, в том числе, к институту защиты товарных знаков. В отличие от директив, постановления с момента принятия имеют прямое действие и подлежат применению в странах ЕС, однако в контексте критерия нарушения прав на товарный знак данный факт не имеет большого значения, т.к. по данной части регулирования постановлений и директив в основном совпадают.

Документом, представляющим интерес в рамках данного исследования, является Директива номер 89/104/ от 21 декабря 1988 года. Часть 1-ая статьи 4-ой указанной Директивы закрепляла: «Товарный знак не подлежит регистрации, а если зарегистрирован, то регистрация должна быть признана недействительной: (а) если он идентичен с более ранним товарным знаком и товары или услуги, в отношении которых запрашивается регистрация товарного знака, идентичны с товарами или услугами, в отношении которых предоставлена защита более раннему товарному знаку», (б) если по причине идентичности или схожести с более ранним товарным знаком и идентичности или схожести товаров или услуг существует **вероятность возникновения смешения** среди общества, включая **вероятность возникновения ассоциации** с более ранним товарным знаком».

Согласно части 1-ой статьи 5-ой Директивы, «Правообладатель зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право запрещать третьим лицам использовать в процессе торговой деятельности: (а) любое обозначение, которое идентично с более ранним товарным знаком и используется в отношении товаров или услуг, которые идентичны с товарами

или услугами в отношении которых зарегистрирован товарный знак», (б) 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».

Таким образом, вышеуказанные правовые нормы устанавливают вероятность возникновения смешения как в качестве основания отказа в регистрации товарного знака, так и основания для запрета использования более позднего обозначения.

Вышеуказанное правовое регулирование предусмотрено как вышеуказанной директивой, так и директивой номер 2008/95/ЕС от 22 октября 2008 г., и ныне действующей директивой номер 2015/2436 от 16 декабря 2015 г.

Аналогичное правовое регулирование было предусмотрено также во всех трех постановлениях – постановлении номер 40/94 от 20 декабря 1993 г., которое действовало на момент принятия закона РА «О товарных знаках», постановлении номер 207/2009 от 26 февраля 2009 г. и постановлении номер 2015/2424 от 16 декабря 2015 г., вносящем изменения в директиву номер 207/2009, по причине чего анализ, который будет проведен далее в контексте вышеуказанных статей 4 и 5 директивы от 1988 года, равно применим и актуален до сих пор, в период действия директивы и постановления принятых соответственно в 2015 и в 2009 годах¹⁵⁰

В рамках данного параграфа интерес вызывает последнее предложение пунктов (b) частей 1 статей 4 и 5 директивы – «включая **вероятность возникновения ассоциации** с более ранним товарным знаком». Указанная часть стала причиной неоднозначного понимания критерия определения нарушения прав на товарный знак в праве ЕС и во многом, на наш взгляд, является

¹⁵⁰ Постановление номер 207/2009 было изменено и дополнено постановлением номер 2015/2424.

причиной неправильного понимания критерия определения нарушения прав на товарный знак в РА, о чем более подробно будет изложено ниже.

Для понимания значения указанного предложения, считаем нужным обратиться к истории его включения в текст первой директивы от 1988 года.

Профессор Чарльз Гилен отмечает, что обсуждаемое предложение редко встречается в законодательстве стран вне ЕС и оно на первый взгляд может показаться странным.¹⁵¹ 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.¹⁵²

Именно унифицированному законодательству Бенилюкса мы обязаны указанной формулировкой.¹⁵³ 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.

¹⁵¹ Ch. Gielen (2005), The relevance of «Association» for Trade Mark Conflicts, Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Carl Heymans Verlagm, 207.

¹⁵² Там же.

¹⁵³ P. Pacini (2005), «Likelihood of confusion» in the judgements of the European Courts and in the decisions of the OHIM, Faculty of Law, University of Lund, 41.

Для понимания причин опасений представителей стран Бенилюкса необходимо понять, каким образом предоставлялась защита товарным знакам по унифицированному законодательству Бенилюкса до принятия первой директивы.

Вероятность возникновения ассоциации как критерий определения нарушений прав на товарный знак была закреплена в пункте (b) части 1 статьи 13 Унифицированного закона Бенилюкса о знаках. Согласно указанному пункту, «{...} правообладатель товарного знака имеет исключительное право в процессе торговой деятельности запретить третьим лицам использовать обозначение, аналогичное или схожее с зарегистрированным товарным знаком, в отношении товаров, аналогичных или схожих с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак, если среди общества существует *вероятность возникновения ассоциации* между обозначением и товарным знаком».

Профессор Чарльз Гилен отмечал, что в практике Бенилюкса существовало три случая, когда констатировалось вероятность возникновения ассоциации:

1. Первым случаем являлась ситуация, при которой потребители смешивали сами знаки, так называемые случаи прямого смешения (*direct confusion*). В указанных случаях потребители имели дело с товарами, которые принято называть контрафактными, в случае которых даже эксперту требуется определенное время для выявления подделки.

2. Вторым случаем, когда имела место вероятность возникновения ассоциации, была ситуация, при которой потребители хотя и не смешивали сами знаки, однако из-за их схожести могли предположить, что существует определенная связь между лицами, использующими товарный знак и обозначение. В качестве такой связи могли выступать отношения по франчайзингу, лицензированию, спонсированию и т.д. Указанные случаи принято именовать случаями непрямого смешения (*indirect confusion*).

3. Наконец, третьим случаем, когда имела место вероятность ассоциации, являлся случай, когда обозначение могло вызвать воспоминание о более раннем

товарном знаке на подсознательном уровне (вероятность возникновения ассоциации в строгом смысле).¹⁵⁴

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).

В результате давления, оказанного представителями Бенилюкса, в тексте директивы была упомянута вероятность возникновения ассоциации, что, по мнению представителей Бенилюкса, должно было позволить правообладателям товарных знаков продолжать запрещать третьим лицам использовать обозначения, если в результате такого использования у потребителя могло возникнуть воспоминание о более раннем товарном знаке на подсознательном уровне, то есть возникновение одной лишь ассоциации между обозначением и товарным знаком должно было быть достаточным для того, чтобы правообладатель товарного знака мог подать иск против лица, использующего обозначение, однако правоприменительная практика по указанной статье пошла по иному пути.

Далее термин «вероятность возникновения ассоциации» будет использоваться только в строгом смысле данного термина, когда у потребителя всего лишь возникает мысленная связь между знаками на подсознательном уровне.

Как было отмечено во втором параграфе данной главы, под смешением в первую очередь понимаются ситуации, которые выше были отмечены как прямое и не прямое смешение, то есть ситуации, при которых потребитель либо может быть введен в заблуждение относительно самих знаков, что может привести к ситуации, когда потребитель может предположить, что он имеет

¹⁵⁴ Ch. Gielen (1996), Likelihood of Association: what does it mean?, European Intellectual Property Review, 105.

дело с тем же товаром, что и раньше, либо, не смешивая сами знаки, в силу иных факторов, предположить, что товар, с которым он столкнулся, связан с источником, из которого исходит ему уже знакомый товар (спонсируется, одобряется им). В указанных двух случаях мы имеем дело с ситуацией, когда в конечном итоге потребитель заблуждается по части связи источника, из которого исходит первоначальный товар, с товаром, с которым потребитель сталкивается позднее.

Возвращаясь к критериям определения нарушения прав на товарный знак, закрепленным в директиве, необходимо отметить, что в результате критерий определения нарушений прав на товарный знак был определен нечетко. В частности, из редакции пунктов (b) частей 1 статей 4 и 5 директивы от 1988 года непонятно, как соотносятся понятия «вероятность возникновения смешения» (likelihood of confusion) и «вероятность возникновения ассоциации» (likelihood of association). А точнее, остался открытым вопрос: «Достаточна ли вероятность простой ассоциации между знаками (ассоциации в строгом смысле) для предоставления возможности правообладателю товарного знака запрещать третьим лицам использовать знак, когда есть вероятность, что потребители будут ассоциировать данный знак с товарным знаком правообладателя?».

Данный вопрос встал ребром и получил ответ в деле *Sabel v. Puma*¹⁵⁵, 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?».

¹⁵⁵ *Sabel v. Puma*, Case C-251/95 (1997).

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.

Несмотря на достаточно однозначный ответ Европейского суда на вопрос, поставленный Федеральным судом, некоторые сторонники рассмотрения «вероятности возникновения ассоциации» в качестве самостоятельного критерия предоставления защиты товарному знаку комментировали 24 параграф решения суда, как указывающий на возможность принятия «вероятности возникновения ассоциации» в качестве самостоятельного критерия в случаях, когда более ранний товарный знак имеет большую различительную способность.¹⁵⁶ В любом случае, после решения Европейского суда по делу *Marca Mode* стало окончательно понятно, что 24 параграф по делу *Sabel v. Puma* не может интерпретироваться как ставящий под сомнение заключение Европейского суда о недостаточности вероятности возникновения ассоциации самой по себе для констатации факта нарушения прав на товарный знак.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Ch. Gielen (1998), A Benelux Perspective: *Sabel v. Puma*, *European Intellectual Property Review*, 109.

¹⁵⁷ L. Bently & B. Sherman (2008), *Intellectual Property Law* (3d ed.), Oxford University Press.

термин «ассоциация» (գոլգորդոլմ), что означает, что указанные термины являются синонимами по смыслу закона РА «О товарных знаках». В статье 12 используется только термин «ассоциация» (գոլգորդոլմ)¹⁵⁹.

Таким образом, термины «схожесть до степени смешения (շփթելու անիճակն և՛անոլթյոնն)» и «ассоциация (գոլգորդոլմ)» 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.

Далее по тексту нами будет использоваться термин «схожесть до степени смешения» как равнозначный термину «likelihood of association», используемому в праве ЕС.

Что касается факторов определения наличия схожести до степени смешения (вероятности возникновения ассоциации), то, в отличие от факторов определения вероятности возникновения смешения, она определяется путем изобразительной, смысловой и звуковой схожести между двумя знаками, и в данном случае товары, в отношении которых используется тот или иной товарный знак, не играют столь большой роли, как в случае определения вероятности возникновения смешения. В качестве примера можно рассмотреть товарные знаки «FedEx»¹⁶⁰ и «DataLex»¹⁶¹. Первый товарный знак является известным во всем мире товарным знаком, который используется в отношении почтовых, курьерских и логистических услуг, а второй используется на территории Республики Армения в отношении услуг по обработке баз данных, касающихся судебных дел, рассматриваемых судами Республики Армения.

Даже при огромном желании нельзя утверждать, что в случае параллельного использования данных товарных знаков у какого-либо потребителя может возникнуть смешение между данными товарными знаками, однако представляется вполне очевидным, что по причине того, что и в первом

¹⁵⁹ Необходимо обратить внимание, что говорится не о *вероятности* ассоциации, а об ассоциации.

¹⁶⁰ www.fedex.com

¹⁶¹ www.datalex.am

и во втором товарных знаках содержатся одинаковые или, по крайней мере, незначительно отличающиеся цветовые решения, оба товарных знака завершаются буквами «ЕХ» и произносятся одинаково, в результате вышеуказанных сходств, у потребителей может возникнуть простая ассоциация между знаками.

Обращаясь к факторам, которые принимаются судами стран ЕС во внимание при определении вероятности возникновения смешения, нужно отметить, что факторы во многом схожи с факторами, которые принимаются во внимание судами США.

Некоторые из факторов определения вероятности возникновения смешения непосредственно закреплены в текстах директив и постановлений.

К числу этих факторов относятся

- узнаваемость товарного знака на рынке,
- ассоциация, которая может возникнуть между конкурирующими товарными знаками,
- степень схожести между конкурирующими товарными знаками,
- степень схожести между товарами и услугами, которые идентифицируются конкурирующими товарными знаками.

Указанные факторы, в частности, закреплены в директивах номер 89/104/ЕЕС от 21 декабря 1988 года, номер 2008/95/ЕС от 22 октября 2008 года и номер 2015/2436 от 16 декабря 2015, а также в постановлениях номер N 40/94 от 20 декабря 1993 года и номер 207/2009 от 26 февраля 2009 года.

Также последние три фактора, помимо фактора узнаваемости товарного знака, прямо вытекают из текстов статей постановлений и директив, которые закрепляют «вероятность возникновения смешения» в качестве критерия отказа в регистрации товарного знака и предоставления защиты правообладателю зарегистрированного товарного знака, в случае использования товарного знака без согласия правообладателя третьими лицами.

В указанных директивах и постановлениях также указывается, что, помимо вышеупомянутых четырех факторов, на уровне национального законодательства могут приниматься во внимание и иные факторы. В целом, очень важно понимать, что ни директивами, ни постановлениями не указывается исчерпывающего списка факторов, которые должны приниматься во внимание судами и регистрирующими органами государств членов ЕС, устанавливающими наличие или отсутствие вероятности возникновения смешения среди товарных знаков.

Таким образом, в праве ЕС о защите товарных знаков, как и в праве США, главным критерием определения нарушений прав на товарный знак является «вероятность возникновения смешения», которая оценивается с принятием во внимание вышеуказанных факторов, перечень которых не ограничен и, в зависимости от обстоятельств дела, могут приниматься во внимание и иные факторы.

ГЛАВА 2

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РА

1. Формы, методы и способы защиты прав на товарный знак в РА

Что касается форм защиты прав на товарные знаки, то, как известно, в целом выделяют две основные формы гражданско-правовой защиты: юрисдикционную и неюрисдикционную.

К неюрисдикционной защите в частности относят самозащиту гражданских прав и внесудебную защиту прав посредством обращения в третейский суд или к посреднику. Что касается самозащиты, как способа защиты товарных знаков, то она может проявляться в проставлении правообладателем товарного знака на аутентичных товарах особых голограмм, а также иных приспособлений, копирование которых может быть проблематичным для третьих лиц, что позволит потенциальным потребителям отличить аутентичные товары от подделок.

Запрета на разрешение споров в отношении прав на товарный знак в третейском суде или с помощью посредника в законодательстве Республики Армения не предусмотрено, однако учитывая тот факт, что спор может быть разрешен третейским судьей или посредником в случае предварительного согласия сторон спора, данные механизмы защиты являются нечастыми.

Основной с точки зрения распространенности и эффективности защиты товарных знаков, безусловно, является юрисдикционная форма защиты.

Юрисдикционная форма защиты - это защита гражданских прав государственными или уполномоченными государством органами, обладающими правоприменительными полномочиями. Юрисдикционная форма защиты в соответствии с действующим законодательством допускает

возможность защиты гражданских прав в судебном или административном порядке.¹⁶²

Защита прав на товарный знак в Республике Армения осуществляется как в судебном, так и в административном порядке. В судебном порядке защита товарных знаков осуществляется судами общей юрисдикции и административным судом. В административном порядке защита товарных знаков осуществляется в Государственной Комиссии по защите экономической конкуренции, Агентстве интеллектуальной собственности министерства экономического развития и инвестиций, а также в Таможенной службе.

При этом, основания предоставления защиты в судебном и административном порядке несколько отличаются. Главное отличие в порядке защиты заключается в необходимости регистрации товарного знака (или признания его общеизвестным) или в отсутствии таковой, о чем пойдет речь далее.

Считаем необходимым отметить, что товарный знак считается таковым не в силу регистрации, а в силу выполнении функции товарного знака. Указанное вытекает из самого определения понятия товарного знака, которое содержится в части 1 статьи 2 Закона РА «О товарных знаках», согласно которому товарный знак определяется как обозначение, которое используется для различения товаров и (или) услуг одного лица от товаров и (или) услуг другого лица. В силу указанного обстоятельства, в РА существуют механизмы защиты незарегистрированных, однако, используемых товарных знаков, о чем более подробно будет говориться ниже.

Для представления и разделения случаев, когда субъекты осуществляют защиту товарного знака используя метод судебной защиты от случаев, когда последние осуществляют защиту, используя административный метод, считаем нужным обозначить каким образом, в основном, третьими лицами могут нарушаться права на товарный знак.

¹⁶² Е.А.Суханов, Гражданское право: В 4 т. стр. 302, М. Волтерс Клувер, 2008 г.

К подобным случаям в частности относятся:

- неправомерное использование третьим лицом товарного знака идентичного зарегистрированному товарному знаку или имитирующего его,
- регистрация товарного знака, идентичного товарному знаку с более ранним приоритетом или имитирующего его,
- регистрация товарного знака, имитирующего незарегистрированный товарный знак, который находится в использовании на момент подачи заявки и лицо, подающее заявку знает или могло знать о существовании подобного товарного знака,
- неправомерное использование незарегистрированного товарного знака третьим лицом, который находится в более раннем использовании.

Нарушение прав в отношении товарного знака чаще всего выражается в одной из вышеуказанных форм.

Судебная защита предоставляется товарным знакам, которые охраняются в Республике Армения по основаниям предоставления товарным знакам правовой охраны, которые закрепляются в Гражданском Кодексе РА и Законе РА «О товарных знаках». Часть 2 статьи 1171 Гражданского Кодекса РА предусматривает, что правовая охрана предоставляется товарному знаку по следующим трем основаниям: 1) на основании осуществленной в установленном законом порядке регистрации, 2) на основании в установленном законом порядке признания товарного знака общеизвестным в Республике Армения, 3) на основании международной регистрации в соответствии с международным договором Республики Армения.

Содержательно, аналогичное правовое регулирование предусматривается также частью 1 статьи 7 Закона РА «О товарных знаках».

Судебная защита товарных знаков в Республике Армения осуществляется с помощью судов общей юрисдикции и административного суда РА. Дело по защите прав на товарный знак рассматривается либо судом общей юрисдикции, либо административным судом в зависимости от того, кто является ответчиком.

Административным судом рассматриваются судебные дела, в рамках которых на стороне ответчика выступает Агентство интеллектуальной собственности министерства экономического развития и инвестиций. Агентство выступает в качестве ответчика в двух случаях из вышеуказанных: в случае регистрации товарного знака, имитирующего товарный знак с более ранним приоритетом и в случае регистрации товарного знака, имитирующего незарегистрированный товарный знак, который находится в использовании на момент подачи заявки, если лицо, подавшее заявку знало или могло знать о существовании подобного товарного знака. В случае установления факта регистрации товарного знака, имитирующего товарный знак с более ранним приоритетом или товарного знака, имитирующего незарегистрированный товарный знак, который находится в использовании на момент подачи заявки, если лицо, подавшее заявку знало или могло знать о существовании подобного товарного знака – административным судом аннулируется регистрация соответствующего товарного знака. Кстати, последний случай является единственным, когда в судебном порядке возможна защита незарегистрированного товарного знака.

Судами общей юрисдикции рассматриваются дела, в которых на стороне ответчика выступает лицо, которое неправомерно использовало товарный знак идентичный зарегистрированному товарному знаку или имитирующий его.

Гражданско-правовая защита товарных знаков осуществляется именно в суде общей юрисдикции. Основания, по которым правообладатель товарного знака может потребовать у суда запретить третьему лицу использовать определенный товарный знак указаны в части 1 статьи 12 Закона РА «О товарных знаках», согласно которой: «правообладатель зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право запрещать третьим лицам без разрешения правообладателя использовать в ходе торговой деятельности любое обозначение, которое:

- 1) идентично зарегистрированному товарному знаку и используется в отношении тех товаров и (или) услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак,
- 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,
- 3) идентично или схоже с товарным знаком, который зарегистрирован в отношении иных товаров и (или) услуг, если последний имеет в Республике Армения добрую репутацию и использование данного обозначения повлечет необоснованные преимущества или нанесет вред различительной способности или доброй репутации товарного знака».

Содержательно идентичное правовое регулирование содержится в части 2 статьи 1172 Гражданского Кодекса.

Что касается административного метода защиты, то последний, как было указано выше, осуществляется в Государственной Комиссии по защите экономической конкуренции, Агентстве интеллектуальной собственности министерства экономического развития и инвестиций, а также в Таможенной службе. Так как, в рамках данной работы главным образом рассматривается судебный метод защиты товарного знака, по части административного метода защиты хочется лишь кратко представить в каких ситуациях правообладатель товарного знака может защитить свой товарный знак в указанных административных органах и каким образом.

В частности, в Агентстве интеллектуальной собственности защита товарного знака носит превентивный характер. Указанный превентивный характер проявляется в ситуациях, когда правообладатель товарного знака с более ранним приоритетом или лицо, использующее незарегистрированный

товарный знак путем представления письменных возражений, препятствует регистрации товарного знака третьего лица.

В Государственной Комиссии по защите экономической конкуренции защита товарного знака осуществляется в рамках права недобросовестной конкуренции, когда действия, квалифицируемые Комиссией как действия недобросовестной конкуренции сопряжены с использованием чужого товарного знака. Главным преимуществом защиты товарных знаков в ГКЗЭК является возможность защиты незарегистрированных товарных знаков.

Что касается защиты прав на товарный знак в Таможенной службе, то тут надо отметить, что в данном случае правообладатель товарного знака получает возможность недопущение ввоза в Республику Армения продукции, маркированной товарным знаком, на использование которого правообладателем не было выдано разрешение. Тем не менее, для конечного недопущения ввоза товаров, правообладатель в любом случае будет обязан инициировать судебный процесс для получения окончательного запрета на ввоз в виде решения соответствующего суда.

Способы гражданско-правовой защиты товарных знаков в целом не отличаются от способов защиты иных гражданских прав. Перечень способов защиты гражданских прав содержится в статье 14 Гражданского Кодекса РА. Согласно указанной статье защита гражданских прав осуществляется путем: 1) признания права, 2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 4) применения последствий недействительности ничтожной сделки, 5) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, 6) признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, 7) неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, 8) самозащиты права, 9) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 10) возмещения

убытков, 11) взыскания неустойки, 12) прекращения или изменения правоотношения, 13) иными способами, предусмотренными законом.

Среди вышеуказанных способов защиты нельзя выделить какой-либо способ, который принципиально неприменим для защиты прав на товарный знак. Тем не менее, наиболее применимыми способами защиты являются: пресечение действий, нарушающих право на товарный знак, восстановления положения, существовавшего до нарушения прав на товарный знак, признание права и возмещение убытков. Возмещение убытков, однако, не часто применяется в качестве способа защиты прав на товарный знак, что скорее связано с проблемами, присущими институт возмещения вреда в целом, нежели с особенностями возмещения вреда, причиненного нарушением прав на товарный знак.

Резюмируя вышеуказанное, считаем нужным отметить, что чаще всего, правообладатели товарных знаков имеют дело не со случаями прямого копирования товарного знака, а с случаями его имитации.

В отличие от прямых нарушений исключительного права на товарный знак и знак обслуживания имитации часто не обладают достаточной очевидностью. В данном случае правонарушитель предлагает публике собственный товар или услуги, однако с целью паразитирования на известности и репутации оригинального товарного знака или знака обслуживания использует сходное с ними средство индивидуализации, рассчитывая на введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и услуг.¹⁶³

Именно для определения наличия или отсутствия имитации важно определить критерий, по которому наличие или отсутствие таковой определяется судами, о чем более подробно будет говориться во втором и третьем параграфах данной главы.

¹⁶³ Дедков Е.А. Вероятность возникновения смешения: многофакторный подход. - Патенты и лицензии, 2014, № 11

2. «Схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» как критерии нарушения прав на товарный знак в законодательстве РА

Данный параграф посвящен критерию определения нарушения прав на товарный знак в национальном законодательстве РА. На данный момент главными законодательными актами, посвященными защите товарных знаков в РА, являются закон РА «О товарных знаках» (далее: действующий закон о товарных знаках), решение правительства РА номер 1538-Н от 18 ноября 2010 года «Об утверждении порядков 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» (далее по тексту: действующий порядок представления и обсуждения заявок) 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 в контексте настоящей работы, является Закон РА «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» (далее: закон о товарных знаках, утративший силу) 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 в первоначальной редакции указанного закона определял: «Нарушением исключительного права обладателя товарного знака считается изготовление, применение, ввоз, продажа продукции и ее предложение, а также включение в хозяйственный оборот в иной форме или складирование с той же целью обозначенного этим знаком товара или товарных знаков без его разрешения и осуществления действий, предусмотренных частью первой статьи 22 настоящего Закона. Нарушением исключительного права обладателя товарного знака считается также использование для схожих товаров другого знака, **схожего с этим знаком до степени смешения**».

В последней редакции данного закона после изменений, принятых 20.03.2000 г., критерий схожести до степени смешения был внесен в текст еще нескольких статей, в частности, в статьи 7, 10, 11, 12, 29, 35, 41 и 47.

Из анализа указанного закона как в первоначальной его редакции, так и в последней редакции от 20.03.2000 г., становится ясно, что в соответствии с утратившим силу законом нарушение прав на товарный знак имело место, во-первых, в случае, когда третьим лицом **в отношении схожих товаров** использовался идентичный уже зарегистрированному товарный знак – прямое нарушение товарного знака, и, во-вторых, когда третье лицо использовало товарный знак не идентичный зарегистрированному, однако имитирующий его.

Таким образом, согласно утратившему силу закону, критерием определения нарушения прав на товарный знак был критерий схожести двух конкурирующих знаков до степени смешения.

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 (далее по тексту: порядок представления и обсуждения заявок, утративший силу). 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, утратившего 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 являла собой то, что профессор Чарльз Гилен называл вероятностью возникновения ассоциации в строгом смысле.

Как было отмечено выше, определение критерия защиты товарного знака есть нахождение разумного баланса между правом правообладателя товарного знака и правом третьих лиц использовать в процессе своей деятельности желаемое обозначение. Иными словами, защита товарного знака, призванная поддерживать желание его правообладателя инвестировать в развитие данного знака, улучшать товары, которые идентифицируются данным товарным знаком, с одной стороны, не должна настолько ограничивать возможность третьих лиц использовать желаемое обозначение, чтобы институт защиты товарных знаков

стал оказывать медвежью услугу рыночным отношениям. Однако, с другой стороны, товарному знаку не должна предоставляться настолько слабая защита, в случае которой становится практически бессмысленной регистрация товарного знака, предполагающая определенные затраты. Существует достаточная жесткая взаимосвязь между степенью защиты товарного знака и качеством товаров, которые идентифицируются данным товарным знаком. Большая степень защиты товарного знака является своеобразной гарантией для его правообладателя, что инвестиции, которые он направит на рекламу товаров, которые маркируются товарным знаком, а также на повышение качества товара, окупятся и что плоды от осуществления данных инвестиций будут пожинать только правообладатель товарного знака.

Когда правообладателю товарного знака предоставляются опции эффективной защиты его товарного знака, это является гарантией, что вложения окупятся, в то время как в случае отсутствия необходимого инструментария защиты товарного знака существует возможность паразитирования на вложениях правообладателя товарного знака со стороны третьих лиц, что приводит к отсутствию желания правообладателя улучшать качество товаров и развивать узнаваемость товарного знака, что, как следствие, вредит рынку в целом.

Таким образом, определение правильного критерия определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак есть нахождение точки баланса интересов правообладателя товарного знака и третьих лиц.

Нам представляется правильным, что простая ассоциация, которая может возникнуть у потребителя, не может и не должна служить тем индикатором, наличие которого может свидетельствовать о наличии нарушения прав на товарный знак. Защита товарного знака от возникновения простой ассоциации с ним не согласуется с теми целями, которые преследует институт защиты товарного знака.

Существует несколько теорий, которые объясняют необходимость защиты товарных знаков.

Самой популярной теорией является, так называемая, теория информации.

Теория информации подчеркивает важность защиты товарных знаков как носителей информации, необходимой потребителю для принятия решения о приобретении того или иного товара, и недопущение использования со стороны третьих лиц товарного знака, имитирующего оригинальный товарный знак, преследует цель сохранения функции товарного знака по указанию на источник происхождения товара, что, в свою очередь, снижает расходы потребителей на поиск необходимого товара, который они встречали ранее.¹⁶⁴

Информативная функция товарных знаков особо важна в случае товаров, которые не могут быть изучены потребителем на стадии приобретения, в подобных случаях значение товарного знака как индикатора источника товара, а следовательно, и указателя качества товара, приобретает большее значение.¹⁶⁵

При подобном положении вещей правообладатель товарного знака получает дополнительную мотивацию поддержания качества товара, т.к. существует гарантия, что в итоге инвестиции в поддержание качества товара окупятся.

Теорией, объясняющей необходимость защиты товарных знаков, является также этическая (моральная) теория.

Суть указанной теории выражается во фразе: «Никто не должен пожинать там, где он не сеял».¹⁶⁶ Аргументация сторонников данной теории имеет этическую направленность, которая указывает на несправедливость ситуации, при которой один субъект рынка паразитирует на репутации другого субъекта рынка. Сторонникам данной теории видится несправедливым «кража» чужой доброй репутации, которая является продуктом труда конкретного субъекта рынка.

¹⁶⁴ L. Bently & B. Sherman (2008), *Intellectual Property Law* (3d ed.), Oxford University Press, 718.

¹⁶⁵ Там же.

¹⁶⁶ Там же.

Тем не менее, нам не кажется правильным построение аргументов защиты товарного знака в отрыве от рыночных отношений, иначе говоря, если какое-либо использование товарного знака признается недопустимым, подобное недопущение должно иметь строго рациональную аргументацию, основанную на логике экономических отношений.

Если конкретное использование товарного знака не наносит какого-либо вреда, которое теоретически может быть выражено в денежном эквиваленте или не может отрицательным образом отразиться на экономической стабильности, то подобное использование не должно быть запрещено.

Подобная позиция обусловлена тем, что товарные знаки в первую очередь являются инструментом обслуживания экономических отношений, и в том случае, когда использование товарного знака запрещается по иным соображениям, нежели экономические, в том числе этическим (моральным), институт защиты товарного знака отрывается от своего первоначального значения и входит в противоречие с ним.

Возвращаясь к схожести до степени смешения как к возможному критерию 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 вышеуказанными 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 «раскрутку» 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.

В 2010 году был принят ныне действующий закон РА «О товарных знаках» и решения правительства РА номер 1538-Н от 18 ноября 2010 года «Об

утверждении порядков 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», в результате чего утратили силу закон РА «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» и «Приказ об утверждении порядка представления и обсуждения заявок товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденный приказом министра РА по торговле и экономическому развитию номер 85 - Н от 12 апреля 2005 года.

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 статьях 10 и 12 действующего закона.

Согласно части 1-ой статьи 10 закона РА «О товарных знаках»,

«1. В качестве товарного знака не подлежит регистрации то обозначение, которое:

- 1) идентично более раннему товарному знаку, который зарегистрирован в отношении идентичных товаров и (или) услуг,
- 2) идентично или схоже с более ранним товарным знаком и по причине идентичности или однотипности товаров и (или) услуг, маркируемых данным обозначением, **существует опасность возникновения смешения** среди общества, **в том числе – ассоциация с зарегистрированным товарным знаком (схожесть до степени смешения)**,
- 3) идентично или схоже с более ранним товарным знаком и представлено для регистрации в отношении товаров и (или) услуг, которые не однотипны

товарам и (или) услугам, в отношении которых зарегистрирован более ранний товарный знак, если более ранний товарный знак имеет в Республике Армения добрую репутацию и использование обозначения, в отношении которого запрошена регистрация, повлечет необоснованные преимущества за счет различительной способности или доброй репутации более раннего товарного знака или нанесет вред различительной способности или доброй репутации более раннего товарного знака».

Согласно части 1-ой статьи 12-ой закона РА «О товарных знаках»: «правообладатель зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право запрещать третьим лицам без разрешения правообладателя использовать в ходе торговой деятельности любое обозначение, которое:

1) идентично зарегистрированному товарному знаку и используется в отношении тех товаров и (или) услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак,

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,**

3) идентично или схоже с товарным знаком, который зарегистрирован в отношении иных товаров и (или) услуг, если последний имеет в Республике Армения добрую репутацию и использование данного обозначения повлечет необоснованные преимущества или нанесет вред различительной способности или доброй репутации товарного знака».

Вышеуказанные статьи являются дословным переводом постановления номер 207/2009 от 26 февраля 2009 года.

Особое внимание стоит обратить, однако, что, в отличие от постановления номер 207/2009, в законе РА «О товарных знаках» нигде не указываются

факторы определения вероятности возникновения смешения, а также не указывается, что указанный перечень факторов не исчерпывающий.

Таким образом, с принятием действующего закона и действующего порядка представления и обсуждения заявок «вероятность возникновения смешения» 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.

Согласно пункту 115 порядка представления и обсуждения заявок, «товарный знак считается схожим до степени смешения с другим знаком, если он в целом **ассоциируется** с ним (то есть, у человека (обычного потребителя) 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 обычного потребителя (далее: потребитель) возникает представление об ином знаке, с которым он уже сталкивался (знаком, известным ему)».

Нельзя не отметить, что проблемы, связанные с применением указанных критериев – «схожести до степени смешения» и «вероятности возникновения смешения» на практике обусловлены также лингвистической схожестью.

Тем не менее, было бы неверно утверждать, что в законодательстве РА критерий «вероятности возникновения смешения» был установлен четко, осознанно и повсеместно.

Так, например, в пункте 4-ом части 1-ой статьи 10 действующего закона указывается, что основанием отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака является его **схожесть до степени смешения** с фирменным наименованием третьего лица.

Согласно части 1 статьи 12 законе РА «О защите экономической конкуренции», «любое действие или поведение хозяйствующего субъекта, которое вызывает или может вызвать **смешение** в отношении другого субъекта, его деятельности или предлагаемых им товаров, считается действием недобросовестной конкуренции».

Согласно пункту 1 части 2-ой статьи 12, «по смыслу данной статьи смешением является использование незарегистрированного товарного знака или знака обслуживания, или промышленного образца, **схожего до степени смешения** с зарегистрированным товарным знаком или знаком обслуживания, или промышленным образцом».

Согласно пункту 2 части 2-ой статьи 12, «по смыслу данной статьи смешением является использование незарегистрированного товарного знака или знака обслуживания, или промышленного образца **схожего до степени смешения** с не зарегистрированным товарным знаком или знаком обслуживания, или промышленным образцом, находившимся в более раннем использовании».

Считаем необходимым отметить, что вышеуказанные правовые регулирования были введены в закон РА «О защите экономической конкуренции» в результате изменений данного закона, произведенных в 2011 году, то есть после принятия действующего закона РА «О товарных знаках», которым «вероятность возникновения смешения» была закреплена в качестве основного критерия предоставления защиты.

Таким образом, в результате изменений, внесенных в закон РА «О защите экономической конкуренции» в 2011 году, «схожесть до степени смешения» (likelihood of association) была закреплена в качестве критерия защиты как зарегистрированных, так и незарегистрированных товарных знаков, в то время как законом РА «О товарных знаках» в качестве основного критерия была установлена «вероятность возникновения смешения» (likelihood of confusion).

Причиной тому, на наш взгляд, является отсутствие осознания перехода от одного критерия к другому при принятии закона РА «О товарных знаках» в 2010 году. Неосознанность данного перехода становится еще более очевидной при обзоре судебной практики, которая будет более подробно представлена во втором параграфе данной главы.

Подобная ситуация представляется достаточно понятной в силу того, что законодательство РА в области защиты товарных знаков принималась по системе скорее копирования законодательства, а не его рецепции.

В отличие от законодательства о товарных знаках США и ЕС, законодательная практика которых была представлена в первой главе, законодательство РА не является результатом долгих дебатов и противостояний вокруг отдельных концептуальных вопросов, а также богатой прецедентной судебной практики.

На наш взгляд, в РА в области защиты товарных знаков, в широком смысле, нет и самой постановки концептуальных вопросов о нахождении баланса между защитой интересов правообладателей товарных знаков и третьих лиц, желающих использовать определенное обозначение.

Нет и постановки вопроса о необходимости или отсутствии таковой в построении законодательства, нацеленного на привлечение иностранных крупных брендов или же законодательства, нацеленного на внутренний бизнес, а, следовательно, нет и единой позиции по данному вопросу, без которой, на наш взгляд, невозможно принятие концептуально целостного и внутренне непротиворечивого законодательства.

Считаем нужным отметить, однако, что сложившаяся ситуация имеет также объективные причины, т.к. институт защиты товарных знаков актуален как инструментальный исключительно в рыночных отношениях, которые имеют не очень длительную историю.

3. «Схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения» как критерии нарушения прав на товарный знак в судебной практике РА

Как было указано выше, действующий закон РА «О товарных знаках» и правовые нормы, относящиеся к защите товарных знаков, не были результатом рецепции норм директив и постановлений, действующих на тот момент.

Структура из двух статей, одна из которых устанавливает основания для отказа в регистрации обозначения, а вторая устанавливает случаи, когда правообладатель товарного знака может запретить третьим лицам использовать определенное обозначение, была попросту скопирована, в результате чего не был осознан переход от одного критерия нарушения к другому, а также, как будет продемонстрировано далее, не была учтена возможность спорных толкований рассматриваемых статей.

Неудивительно, что в результате на данный момент мы наблюдаем судебные решения, которые не соответствуют вышеуказанным принципам защиты товарного знака.

Первой проблемой, на которую мы считаем нужным обратить внимание, является проблема непонимания соотношения критериев «вероятности возникновения смешения» (likelihood of confusion) и «схожести до степени смешения» (likelihood of association) или даже непонимания различий между ними. Данное непонимание присутствует как среди судов, так и среди правообладателей товарных знаков.

Как было указано выше, понятие «схожести до степени смешения» содержится в действующем порядке представления и обсуждения заявок, в котором «схожесть до степени смешения» определяется следующим образом: «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».

Таким образом, 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 как понятия «смешения», так и понятия «вероятность возникновения смешения». Определение данным понятиям дается лишь в решении Кассационного суда РА по делу номер ЧГ/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. Кроме того, для констатации факта правонарушения достаточна реальная возможность смешения, а не фактическое смешение.

Как мы видим, Кассационный суд, давая определение понятию «вероятность возникновения смешения», исчерпал его только одной разновидностью смешения, суть которой была раскрыта выше и именуется смешением в отношении источника (source confusion). И, тем не менее, из подобного определения становится ясно, 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.

В рамках данного вопроса считаем нужным в первую очередь рассмотреть именно решение Кассационного суда по делу номер ЧГ/4241/05/11 от 18.07.2014 года, т.к. данное дело является единственным на момент написания данной работы, в котором Кассационный суд РА коснулся вопроса определения нарушения прав на товарный знак в контексте неправомерного использования обозначений, схожих до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком.¹⁶⁷

Данное решение Кассационного суда, в силу отсутствия других решений, является системообразующим в судебной практике РА. Решение было принято в 2014 году, и после его принятия на него ссылались в 28 судебных делах¹⁶⁸, рассматриваемых Административным Судом и Судами общей юрисдикции, то есть данное решение фактически формирует судебную практику по делам, касающимся нарушений прав на товарный знак, проявляющийся в имитации товарного знака.

В частности, в четвертом пункте указанного решения Кассационный Суд отмечает: *«В данном случае правовая позиция, выраженная Кассационным судом относительно правил определения схожести до степени смешения*

¹⁶⁷ На самом деле, в указанном решении Кассационный суд коснулся и понятия «схожести до степени смешения» и понятия «вероятности возникновения смешения».

¹⁶⁸ Судебные дела за следующими номерами: ЧГ/5755/05/17, ЧГ/0455/05/17, ЧГ/8283/05/16, ЧГ/6688/05/16, ЧГ/3018/05/16, ЧГ/2598/05/16, ЧГ/1219/05/16, ЧГ/0078/05/16, ЧГ/7225/05/15, ЧГ/6039/05/15, ЧГ/5614/05/15, ЧГ/0475/05/15, ЧГ/5324/05/14, ЧГ/4930/05/14, ЧГ/4575/05/14, ЧГ/2259/05/14, ЧГ/1621/05/14, ЧГ/0864/05/14, ЧГ/2286/05/16, ЧГ/0830/05/14, ЧГ3/0043/05/12, ЧГ/1567/05/12, ЧГ/2790/05/12, ЧГ/7798/05/13, ЧГ/0823/05/14, ЁУГ/3201/02/15, ЧГ3/0229/02/15 и ЁЧГ/0668/02/13

между товарными знаками, будет иметь важное значение для формирования однообразной и предсказуемой судебной практики по схожим делам».

При разборе данного решения Кассационного суда в первую очередь считаем необходимым обратить внимание на события, которые легли в фактическую основу рассматриваемого дела. Фактические обстоятельства имели место при действии закона РА о товарных знаках и порядке представления и обсуждения заявок, утративших силу, то есть тогда, когда критерием нарушения прав на товарный знак являлась схожесть до степени смешения, однако на момент рассмотрения жалобы Кассационным судом в силу уже вступили действующие закон РА о товарных знаках и порядок представления и обсуждения заявок, то есть критерий нарушения был изменен со схожести до степени смешения на вероятность возникновения смешения.

При наличии данных обстоятельств в, условно говоря, вводной части решения Кассационного суда отмечается, что, т.к. Кассационный суд считает, что решение по делу может иметь важное значение для формирования дальнейшей единообразной практики, вопросы, рассматриваемые в рамках Кассационной жалобы, будут рассмотрены также в свете действующего закона РА о товарных знаках и порядка представления и обсуждения заявок, которыми в качестве критерия была уже установлена вероятность возникновения смешения.

В четвертом пункте решения Кассационный суд указал: «Исходя из вышеуказанного Кассационный суд считает нужным обратиться к следующим вопросам:

- 1) гарантиям юридической охраны товарных знаков в целом,
- 2) **правилам определения схожести до степени смешения,**
- 3) особенностям юридической охраны общеизвестных товарных знаков».

Обращаясь к **правилам определения схожести до степени смешения,** Кассационный суд указал: «Кассационный суд, принимая во внимание, что в судебной практике наиболее проблемным является вопрос правовой оценки

нарушений прав на товарные знаки, проявляющийся в использовании **товарных знаков, схожих до степени смешения** {...}, Кассационный суд считает необходимым наиболее подробно обратиться к правилам определения **схожести до степени смешения**».

Далее Кассационный суд заключил: «Кассационный суд считает нужным констатировать, что применением товарного знака, схожего до степени смешения, является имитирование элементов другого товарного знака, которое хоть и не может быть расценено как использование идентичного товарного знака, однако достаточно для того, чтобы вызвать смешение у потребителя».

Таким образом, Кассационный суд констатировал, что использование товарного знака, схожего до степени смешения, то есть товарного знака, который вызывает ассоциацию с другим товарным знаком, достаточно для того, чтобы вызвать у потребителя смешение. Иначе говоря, Кассационный суд ставит знак равенства между ситуацией, когда у потребителя возникает мысленная ассоциация между двумя товарными знаками, и ситуацией, когда у потребителя не просто возникает ассоциация между двумя товарными знаками, а потребитель предполагает или может предположить, что имеет дело с тем же товаром, что и раньше, или с товаром того же, ему ранее знакомого производителя.

Подобное утверждение представляется абсолютно неверным, т.к. случай, когда у потребителя возникает ассоциация с другим товарным знаком, еще не значит, что потребитель посчитает или может посчитать, что имеет дело с тем же товаром, что и раньше, или с товаром того же, ему ранее знакомого производителя.

При этом может возникнуть вопрос: «А почему следует защищать товарный знак именно от смешения с ним, а не от ассоциации?». Ответ на данный вопрос вновь находится в контексте нахождения справедливого баланса между правом правообладателя товарного знака и правом третьих лиц использовать в процессе своей деятельности желаемое обозначение. Выше уже было отмечено,

что защита товарного знака, призванная поддерживать желание его правообладателя инвестировать в развитие данного знака, улучшать товары, которые идентифицируются данным товарным знаком, с одной стороны не должна настолько ограничивать возможность третьих лиц использовать желаемое обозначение, чтобы институт защиты товарных знаков стал оказывать медвежью услугу рыночным отношениям. Необходимо четко понимать, что защита товарного знака не является самоцелью. Товарный знак, в конечном итоге, является всего лишь одним из инструментов, которые используются хозяйствующими субъектами в процессе своей предпринимательской деятельности, а, следовательно, инструмент не должен подменять цель, для которой используется, то есть товарный знак не стоит защищать постольку, поскольку не наносится вреда его функции – индивидуализации товаров и (или) услуг. Как было неоднократно отмечено, функция товарного знака заключается именно в индивидуализации товаров и услуг, в придании последним отличительной способности, что позволяет потребителям с легкостью находить желаемый и уже знакомый товар. Следовательно, права правообладателя товарного знака нарушаются тогда, когда наносится вред этой самой функции индивидуализации товаров и услуг, чего, очевидно, не происходит тогда, когда у потребителей, которые столкнулись с определенным товарным знаком, возникает **ассоциация** с другим товарным знаком.

Напротив, в ситуации, когда у потребителя не просто возникает ассоциация, а последний может подумать, что имеет дело с ранее ему знакомым товаром, наносится вред именно различительной способности товарного знака, т.е. он более не исполняет своей функции – не является для потребителей индикатором определенного источника товаров и услуг.

Таким образом, рассмотрение ассоциации и смешения как равнозначных категорий является принципиально неверным. Проблема заключается в том, что для того, чтобы у потребителя возникла ассоциация, достаточно только лишь

сходства между двумя знаками, будь то визуальное, звуковое или смысловое сходство, в то время как для смешения одного только визуального сходства, как правило, недостаточно и необходимо сходство по другим критериям, о которых более подробно говорилось выше. То есть, в тех случаях, когда в качестве мерила наличия или отсутствия нарушения выступает схожесть до степени смешения (ассоциация), предел, пересекая который лицо уже будет считаться нарушившим права правообладателя товарного знака, неоправданно снижается, в результате чего несоразмерно ущемляется право лица использовать желаемый знак, при том, что мериллом нарушения должна выступать не схожесть до степени смешения, а вероятность возникновения смешения, оценка наличия или отсутствия которого требует более глубинного анализа и оценки множества факторов.

Именно схожесть до степени смешения как критерий отвечает требованиям общественных отношений, связанных с использованием товарных знаков.

В данном контексте отдельного внимания заслуживает следующий тезис, закрепленный в решении Кассационного Суда: «Кассационный Суд считает необходимым подчеркнуть, что схожесть до степени смешения товарных знаков является фактом, подлежащим оценке по каждому конкретному делу, и обязанность оценки данного факта возложена на суд и которая должна производиться путем оценки ряда обязательных факторов (схожесть товарных знаков, степень защищенности товарных знаков, схожесть товаров, вероятность фактического смешения, использованные маркетинговые каналы, вид товаров, степень вероятной внимательности потребителя, вероятность расширения ассортимента продукции, конгруэнтность товаров и т.д.).

Факт указания на необходимость оценки различных критериев для определения наличия или отсутствия схожести до степени смешения еще раз указывает на то, что Кассационным Судом не была осознана разница между обсуждаемыми двумя критериями – схожестью до степени смешения и вероятностью возникновения смешения.

Вероятно, при составлении решения некоторым образом была изучена зарубежная практика и судебная практика, откуда и были заимствованы указанные факторы, однако, как следствие непонимания соотношения указанных двух критериев, а может, и вовсе различия между ними, указанные факторы были указаны как факторы определения схожести до степени смешения, что неверно.

Являясь всего лишь вероятностью ассоциации между знаками, схожесть до степени смешения не определяется посредством большинства из вышеуказанных факторов, а, как было отмечено ранее, является лишь результатом визуального, звукового или смыслового сходства.

В качестве примера можно рассмотреть два товарных знака, один из которых является всемирно известным товарным знаком Marlboro, а другой – товарным знаком Mulberry. Указанные два товарных знака имеют ряд принципиальных различий. В частности, рассматриваемые два товарных знака используются в отношении принципиально разных товаров и услуг – товарный знак Marlboro используется в отношении табачной продукции, а товарный знак Mulberry используется в отношении программного обеспечения, которое используется государственными органами для организации трудового процесса, обмена документацией и т.д. Кроме того, товарный знак Mulberry используется в связке со словом groupware, а также с изображением дерева, в то время как товарный знак Marlboro используется на пачках сигарет вместе с характерной геометрической фигурой, напоминающей треугольник. Не совпадают также цвета, которые используются при изображении обоих товарных знаков.

Указанные отличия позволяют с большой долей вероятности утверждать, что практически исключена вероятность, что у хоть какого-нибудь значительного числа лиц может создаться впечатление, что производителем табачной продукции и программного обеспечения является один и тот же

субъект рынка или есть какая-либо взаимосвязь между этими двумя продуктами.

Тем не менее, большое семантическое сходство между указанными двумя товарными знаками может привести к простой ассоциации между двумя знаками.

На наш взгляд, данный пример является хорошей демонстрацией того, насколько несправедливая и необоснованная с бизнес точки зрения ситуация может сложиться, если запрещать использование товарного знака, если он всего лишь может вызвать ассоциацию с другим, более ранним товарным знаком.

Представляется абсолютно очевидным, что в приведенном примере было бы неразумно запрещать использование одного из двух обсуждаемых товарных знаков только лишь по причине ассоциации, т.к. нет фактического пересечения рынков и использование одного товарного знака не таит каких-либо угроз для второго товарного знака.

Еще одним свидетельством непонимания различия между двумя критериями является тот факт, что Кассационный суд в обсуждаемом решении указал, что Кассационный Суд касается проблемы использования товарных знаков, схожих до степени смешения, в контексте уже вновь принятого и ныне действующего законодательства. При этом в тексте решения Кассационного Суда нет разделенного анализа по правовому регулированию, ныне действующему, и по тому регулированию, которое действовало на момент принятия жалобы к производству, что еще раз свидетельствует о том, что переход от критерия схожести до степени смешения к критерию вероятности возникновения смешения абсолютно не был осознан и, к сожалению, не осознан до настоящего времени.

Как следствие, в силу нечеткого понимания сущности указанных критериев, Кассационным Судом соотношение указанных критериев было установлено следующим образом: «Основываясь на вышеуказанном, Кассационный Суд считает нужным отметить, что для констатации факта использования товарного

знака, **схожего до степени смешения**, 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).

Как было подробно представлено в третьем параграфе первой главы, в праве ЕС, в соответствие с которым был приведен ныне действующий закон РА «О товарных знаках», указанные два понятия соотносятся ровно противоположным образом, то есть схожесть до степени смешения (likelihood of association) является одним из компонентов вероятности возникновения смешения (likelihood of confusion). Именно подобное соотношение является правильным, т.к. даже по тому определению, которое было дано понятию «вероятность возникновения смешения» в самом решении Кассационного Суда, понятно, что оно является более широким, нежели понятие «схожесть по степени смешения», т.к. в одном случае мы имеем дело с простой ассоциацией, а в другом с представлением (подозрением), что имеем дело с товаром производителя, с которым знакомы ранее. Естественно, что возникновение ассоциации предшествует возникновению смешения в отношении источника товаров, а не наоборот.

В результате закрепление подобного неверного соотношения двух критериев была нарушена вся логика, заложенная в законодательстве о товарных знаках ЕС, в результате чего Кассационным Судом РА фактически был подменен критерий определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак.

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что из решения Кассационного Суда по части критерия определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак даже не совсем понятно, различаются ли Кассационным Судом понятия «схожесть до степени смешения» (likelihood of association) и «вероятность возникновения смешения» (likelihood of confusion), однако неверно определяется их соотношение, или же Кассационный Суд в принципе не видит разницы между указанными двумя понятиями. Причиной такого утверждения является то, что отдельные части решения свидетельствуют и о первом, и о втором. Например, следующее предложение, которого мы касались выше: «Кассационный суд считает нужным констатировать, что применением товарного знака, схожего до степени смешения, является имитирование элементов другого товарного знака, которое хоть и не может быть расценено как использование идентичного товарного знака, однако достаточно для того, чтобы вызвать смешение у потребителя». Из данного предложения скорее следует, что Кассационный Суд все-таки разделяет указанные понятия, однако неверно соотносит указанные понятия, т.к. наличие схожести до степени смешения еще не означает наличия вероятности возникновения смешения, о чем было подробно сказано выше.

В то же время Кассационный Суд указал на факторы, которые должны учитываться судом для определения схожести до степени смешения, которые совпадают с факторами, которые учитываются, например, судами США для определения наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения, что свидетельствует о возможном неразделении рассматриваемых понятий.

Так или иначе, в условиях, когда решения Кассационного Суда призваны обеспечивать единообразие судебной практики нижестоящих судов, ни первый вариант с неправильным соотношением понятий, ни второй вариант с их разделением не отвечает указанному требованию, и вовсе не удивительно, что нижестоящие суды, активно ссылаясь на обсуждаемое решение Кассационного Суда, лишь еще больше укоренили традицию неправильного понимания и

применения критерия определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак.

Так как выше подробно была представлена сущность понятий «вероятность возникновения смешения» и «схожесть до степени смешения», а также их соотношение как в праве и судебной практике США и ЕС, так и в праве и судебной практике РА, и мы пришли к выводу, что критерием, который должен применяться для определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, является «вероятность возникновения смешения», то последующим упоминаниям данных терминов в цитируемых правовых актах и судебных решениях не стоит придавать первостепенного значения.

Отдельного внимания заслуживает утверждение Кассационного суда относительно качества товаров в контексте определения наличия или отсутствия смешения. В частности, Кассационный суд в обсуждаемом решении отметил, что *в случае смешения потребители, ожидая конкретное качество, которое им заведомо знакомо, могут только разочароваться по причине отсутствия данного качества в товаре другого производителя.*

Необходимо отметить, однако, что вопрос качества товаров, производимых лицами, которые параллельно используют схожие знаки, может оказывать достаточно разное влияние в зависимости от конкретной ситуации. В частности, рассуждение Кассационного суда касательно качества представляется не слишком ясным и может быть понято таким образом, что товары, которые маркируются товарным знаком, использование которого может вызвать смешение в отношении более раннего товарного знака, должны с необходимостью вызывать разочарование у потребителя, т.к. их качество не совпадает с качеством товаров, которые изначально маркируются оригинальным товарным знаком, и это является критерием смешения. Однако качество товаров, которые маркируются товарным знаком, использование которого может вызвать смешение в отношении более раннего знака, может и не уступать в качестве товарам, маркируемым оригинальным знаком, а может

даже превышать. Более того, случаи, когда два разных товара маркируются схожими знаками и товары примерно одинакового качества, то смешение в отношении источника более вероятно, т.к. в случае большой разницы в качестве товара это может позволить понять потребителю, что он имеет дело с товаром другого производителя, несмотря на схожесть знаков. На наш взгляд, необходимо очень четко определить, что для констатации факта нарушения нет необходимости наличия вреда в виде реального ущерба или упущенной выгоды, нанесенного правообладателю товарного знака.

Второй проблемой, относящейся к защите товарных знаков, которой хотелось бы коснуться, 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 $\text{БЧГ}/0306/02/12$, $\text{БЧГ}/1523/02/11$ и $\text{БЦГГ}/0678/02/11$.

В деле номер $\text{БЧГ}/0306/02/12$ вопрос назначения был поднят в решении Апелляционного суда, которым рассматривалась жалоба против решения суда первой инстанции и в котором среди прочего была отмечена возможность назначения экспертизы по вопросам, требующим специальных знаний. Основанием для возбуждения указанного дела явилось требование истца запретить ответчику использование словосочетания «желтые страницы» на своем сайте и в качестве основания указанного требования истец ссылался на свой зарегистрированный комбинированный товарный знак, который включал в себя словосочетание «желтые страницы Армении». Решение суда общей юрисдикции было отменено решением Апелляционного Суда, и дело было отправлено в нижестоящий суд для рассмотрения судом общей юрисдикции.

В ходе повторного рассмотрения суд общей юрисдикции, во исполнение решения Апелляционного суда, о чем было четко указано, назначил судебную экспертизу, выполнение которой поручил Агентству интеллектуальной

собственности, перед которым, среди прочих, поставил следующий вопрос: «Может ли словосочетание «желтые страницы Армении», используемое на сайте ответчика, вызвать смешение в отношении зарегистрированного товарного знака истца, и существует ли между ними схожесть до степени смешения, или нет?»).

В указанном решении о назначении экспертизы судом было отмечено, что заключение эксперта в гражданском процессе в качестве средства доказывания формируется в результате изучения отдельных фактических обстоятельств дела со стороны эксперта – лица, обладающего специальными знаниями в области науки, искусства, ремесла.

Несмотря на вышеуказанное, судом не было отмечено, какие конкретно специальные знания, по мнению суда, необходимы для выявления возможности смешения среди потребителей.

В рамках того же судебного дела, после повторного принятия решения судом первой инстанции и повторной отмены решения Апелляционным судом и отправки дела на новое рассмотрение уже в третий раз, судом первой инстанции была назначена дополнительная экспертиза, в рамках которой был вновь поставлен вопрос о выявлении возможности смешения и наличия схожести до степени смешения между двумя знаками, однако в решении суда, в составе уже другого судьи, не содержалось ответа на вопрос – какие же специальные знания требуются для выявления наличия или отсутствия вероятности смешения, которых нет у судьи.

Еще одним делом, в рамках которого судом для выяснения вероятности смешения была назначена судебная экспертиза, является дело номер ԵՉԴ/1523/02/11, в рамках которого экспертиза была осуществлена ГНКО «Национальное бюро экспертиз» и, согласно заключению, схожесть до степени смешения между двумя знаками, являющимися предметом спора – присутствовала, что легло в основу окончательного решения суда, которым иск был удовлетворен.

В судебном деле номер ԵԱԴԴ/0678/02/11 судом также была назначена экспертиза для выявления наличия или отсутствия вероятности смешения.

Обстоятельством, заслуживающим внимания, является то, что в данном случае судом была назначена комплексная судебно-культурная и судебно-психологическая экспертиза. Из указанного названия экспертизы можно сделать вывод, что суд посчитал, что для определения наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения необходимы знания в области культуры и психологии, при том, что указанная позиция не была каким-либо образом обоснована и мотивирована.

Наконец, в решении Апелляционного суда, которое было вынесено в рамках судебного дела номер ԵԱԴ/3201/02/15, суд, касаясь аргумента, указанного в апелляционной жалобе, согласно которому судом первой инстанции должна была быть назначена экспертиза для выявления наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения, указал, что доказательства, представленные истцом в обоснование факта нарушения прав на товарный знак, настолько очевидны, что суд не посчитал нужным назначать экспертизу для определения наличия схожести до степени смешения.

Было бы неверным утверждать, что назначение судебных экспертиз для определения наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения носит системный характер в судебной практике РА, однако наличие вышеуказанных решений подтверждает возможность назначения таких экспертиз. Кроме того, даже малочисленные случаи назначения экспертиз выявляют степень непонимания сущности критерия определения наличия или отсутствия факта нарушения прав на товарный знак.

При раскрытии понятия «вероятности возникновения смешения» или даже «схожести до степени смешения» в праве и судебной практике США и ЕС нигде не упоминалось о возможности или случаях назначения экспертизы для понимания наличия или отсутствия нарушений прав на товарный знак.

Отсутствие такой практики в юрисдикциях, где указанные критерии и факторы их определения были сформированы вполне понятно, т.к. в них четко присутствует понимание того, что оценка факта нарушения прав на товарный знак является чисто юридическим фактом.

В процессе применения критерия вероятности возникновения смешения посредством оценки факторов, о которых подробно говорилось выше, очевидно, не требуется каких-либо узкоспециальных знаний, кроме юридических, т.к. наличие или отсутствие вероятности возникновения смешения оценивается с точки зрения среднестатистического потребителя.

Кроме того, 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.

Еще одним проблемным вопросом, касающимся судебной защиты товарных знаков в РА, являются социальные опросы, которые могут быть представлены одной из сторон в обоснование наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения между двумя спорными 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.

Одним из примеров, где результаты социальных опросов были положены в основу решения суда, является недавнее дело «Тиерас де Армения» против Агентства интеллектуальной собственности при министерстве экономики РА.¹⁶⁹

Указанное дело касалось товарных знаков, которыми маркируются вина двух разных субъектов рынка.

В рамках указанного дела истец представил в суд отчет о результатах проведенного опроса, который касался двух спорных товарных знаков. Согласно представленному отчету, опрос был проведен как среди продавцов магазинов, где продается вино обоих субъектов, так и среди потребителей.

В частности, продавцам были заданы следующие вопросы: «Являются ли вина, маркированные спорными товарными знаками, разными классами одного вина?», «Являются ли вина, маркированные спорными товарными знаками, винами одного и того же производителя?».

Далее в отчете указывалось, что значительное количество продавцов считали, что вина, маркированные спорными товарными знаками, являются товарами одного производителя.

Согласно отчету, опрос был проведен также среди покупателей, которым изначально был задан вопрос, являются ли они активными потребителями вина. По результатам опроса среди потребителей 28 % из общего числа опрошенных указало, что, по их мнению, оба товарных знака принадлежат одному и тому же субъекту. В отчете было указано также, что среди активных (опытных) пользователей вина смешение было еще большим – 38 %.

Потребителям также было предложено произнести вслух словесную часть спорных товарных знаков и, констатируя схожесть в словесном произношении, был сделан вывод, что потребители будут введены в заблуждение.

¹⁶⁹ Дело номер ЧГ/2598/05/16

Как было указано выше, отчет указанного опроса был положен в основу судебного решения об удовлетворении иска.

На наш взгляд, данное дело является примером того, насколько проблемным может быть «доказательство» фактического смешения.

Как было указано выше, смешение имеет место, когда потребитель может предположить, что товары, маркированные спорным обозначением, исходят от правообладателя товарного знака, спонсируются им. Следовательно, в качестве случая фактического смешения может быть расценен только случай, когда потребитель предположил, что товары, маркированные спорным обозначением, исходят от правообладателя товарного знака, спонсируются им, и социальные опросы потенциальных потребителей по поводу гипотетических ситуаций не могут заменить собой такие случаи.

В случае социальных опросов создается искусственная ситуация, которая не может свидетельствовать о том, что респонденты были бы введены в заблуждение в случае осуществления реальной покупки. Кроме того, степень внимания респондентов естественно выше, нежели степень внимания их же в процессе покупок.

Как было указано выше, социальные опросы часто содержат информацию, не касающуюся вероятности возникновения смешения. Например, в данном случае, респондентам предлагалось произнести словесный элемент спорных товарных знаков, что не имеет отношения к вероятности возникновения смешения.

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 опрашиваемых 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет заключить, что правильное определение критерия оценки наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак и, как следствие, определения наличия или отсутствия нарушения прав на товарный знак, а также правильное определение факторов, которые могут и должны приниматься во внимание для оценки самого критерия, являются вопросами, имеющими краеугольное значение для становления и эффективного действия права товарных знаков в Республике Армения.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает тот факт, что в судебной системе РА отсутствует понимание как самих понятий «вероятность возникновения смешения» и «схожесть до степени смешения, так и их соотношения.

На основании проведенного исследования автором предлагается собственное следующее определение термина «вероятность возникновения смешения», согласно которому: *«вероятность возникновения смешения среди общества (потребителей) существует тогда, когда по причине идентичности или схожести оспариваемого (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».*

Указанное определение предлагается включить в решение правительства РА номер 1538-Н от 18 ноября 2010 года «Об утверждении порядков 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», дополнив его новым пунктом «115¹».

Большое значение имеют также факторы, которые должны приниматься во внимание судами при определении наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 12 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 опасность¹⁷⁰ возникновения смешения среди общества, в том числе – ассоциация с зарегистрированным товарным знаком» {...}.

Указанный текст не предусматривает возможности учета судом иных факторов, нежели фактора схожести товарных знаков и схожести товаров и

¹⁷⁰ Термин «опасность» в данном случае употребляется как дословный перевод термина «Վտանգ», используемого в редакции на армянском языке, в то время как в оригинальном тексте директивы номер 89/104/ от 21 декабря 1988 год, откуда был заимствован текст пункта 2-го, части 1 статьи 12 Закона РА «О товарных знаках» использовался термин «likelihood», что переводится как «вероятность».

услуг при определении наличия или отсутствия вероятности возникновения смешения.

При этом, как было подробно рассмотрено во второй главе, в частности, судами США, наряду с факторами схожести товарных знаков и схожести товаров и услуг, учитываются и иные факторы, такие, как сила товарного знака истца, качество товаров, маркируемых спорными товарными знаками истца и ответчика, искушенность потребителей, схожесть маркетинговых путей, по которым происходит продвижение товаров и услуг, маркируемых спорными товарными знаками и т.д.

Для возможности применения судами широкого спектра факторов предлагается изменить текст пункта 2 части 1 статьи 12 и изложить его 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 опасность¹⁷¹ возникновения смешения среди общества, в том числе – ассоциация с зарегистрированным товарным знаком» {...}.*

Представляется, что перечень «иных заслуживающих внимания факторов» должен определяться посредством судебной практики, т.к. невозможно установление исчерпывающего перечня, в силу индивидуальности каждого отдельного дела.

¹⁷¹ Термин «опасность» в данном случае употребляется как дословный перевод термина «վտանգ», используемого в редакции на армянском языке, в то время как в оригинальном тексте директивы номер 89/104/ от 21 декабря 1988 год, откуда был заимствован текст пункта 2-го, части 1 статьи 12 Закона РА «О товарных знаках» использовался термин «likelihood», что переводится как «вероятность».

Без четкого понимания критерия определения нарушения прав на товарный знак и факторов, посредством которых он определяется, невозможно эффективное действие права товарных знаков, и вышеизложенное исследование, а также предложения, сформированные на его основе, призваны служить именно цели обеспечения эффективного действия права товарных знаков в РА.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Конституция Республики Армения с изменениями 06.12.2015 г.
2. Гражданский Кодекс Республики Армения от 17.06.1998 г.
3. Гражданско-процессуальный Кодекс Республики Армения от 09.02.2018 г.
4. Гражданско-процессуальный Кодекс Республики Армения от 17.06.1998 г.
5. Lanham Act 15 U.S.C.
6. Restatement of Torts (1938)
7. Постановление номер 40/94 (ЕС) от 20 декабря 1993 г.
8. Постановление номер 207/2009 (ЕС), от 26 февраля 2009 г.
9. Постановление номер 2015/2424 (ЕС), от 16 декабря 2015 г.
10. Директива номер 89/104 (ЕС), от 21 декабря 1988 г.
11. Директива номер 2008/95 (ЕС), от 22 октябрь 2008 г.
12. Директива номер 2015/2436 (ЕС), от 16 декабря 2015 г.
13. Закон РА «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» от 12.05.1997 г.
14. Закон РА «О товарных знаках» от 29. 04. 2012 г.

15. Закон РА «О товарных знаках» от 29. 04. 2012 г.
16. «Приказ об утверждении порядка представления и обсуждения заявок товарных знаков и знаков обслуживания» утвержден приказом министра РА по торговле и экономическому развитию номер 85 - Н от 12 апреля 2005 г.
17. «Об утверждении порядков 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» (далее по тексту: действующий порядок представления и обсуждения заявок) и закон РА «О защите экономической конкуренции» утверждены решением правительства РА номер 1538-Н от 18 ноября 2010 года

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Решение Кассационного суда РА по делу номер ЧТ/4241/05/11 от 18.07.2014 года
2. Решения суда общей юрисдикции РА и Апелляционного Суда РА по делу номер ТЧТ/0306/02/12 от 27.12.2012 г., 24.09.2013 г., 17.12.2013 г., 30.04.2015 г., 16.09.2015г., 25.04.2013 г., 14.03.2014 г.
3. Решения суда общей юрисдикции РА по делу номер ТЧТ/1523/02/11 от 17.04.2013 г.
4. Решения суда общей юрисдикции РА и Апелляционного Суда по делу номер ТЦТТ/0678/02/11 от 18.04.2013 г., 08.08.2013 г., 28.11.2013г.
5. Решения административного суда РА по делу номер ЧТ/5755/05/17,
6. Решения административного суда РА по делу номер ЧТ/0455/05/17,

7. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/8283/05/16,
8. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/6688/05/16,
9. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/3018/05/16,
10. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/2598/05/16,
11. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/1219/05/16,
12. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/0078/05/16,
13. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/7225/05/15,
14. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/6039/05/15,
15. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/5614/05/15,
16. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/0475/05/15,
17. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/5324/05/14,
18. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/4930/05/14,
19. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/4575/05/14,
20. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/2259/05/14,
21. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/1621/05/14,
22. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/0864/05/14,
23. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/0864/05/14,
24. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/2286/05/16,
25. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/0830/05/14,
26. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ3/0043/05/12,
27. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/1567/05/12,
28. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/2790/05/12,
29. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/7798/05/13,
30. Решения административного суда РА по делу номер ЧГ/0823/05/14,

31. Решения суда общей юрисдикции РА по делу номер ԵՄԴ/3201/02/15,
32. Решения суда общей юрисдикции РА по делу номер ԿԴ3/0229/02/15,
33. Решения суда общей юрисдикции РА по делу номер ԵԿԴ/0668/02/13
34. *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976)
35. *Abercrombie & Fitch Company, Plaintiff-appellant, v. Hunting World, Incorporated, Defendant-appellee*, 461 F.2d 1040 (2d Cir. 1972)
36. *Astra Pharm. Prods., Inc. v. Beckman Instruments, Inc.*, 718 F.2d 1201, 1206 (1st Cir. 1983)
37. *Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co.*, 247 F. 407 (2d Cir. 1917).
38. *Barbecue Max, Incorp. v. 551 Ogden, Incorp.*, (7th Cir., 2000)
39. *Best & Co. v. Miller*, 167 F.2d 374, 378 (2d Cir. 1948)
40. *Blue Bell Bio-Med. v. Cin-Bad, Inc.* (5th Cir. 1989)
41. *Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co* 201 F. 510 (7th Cir. 1912)
42. *Borden, Inc.*, 92 F.T.C. 669-672 (1978)
43. *Borinquen Biscuit Corp. v. M.V. Trading Corp.* (1st Cir., 2006)
44. *Brennan's, Inc. v. Brennan's Rest, L.L.C*, 360 F.3d 125, 131 (2d Cir. 2004)
45. *Carnival Brand Seafood Co. v. Carnival Brands*, (11th Cir., 1999)
46. *Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Techs., Inc.*, 269 F.3d 270, (3d Cir. 2001)
47. *Conagra, Inc. v. Singleton*, 743 F.2d 1508, 1515 n.10 (11th Cir. 1984)
48. *DeCosta v. Columbia Broadcasting Sys., Inc.*, F.2d (1st Cir. 1975), *Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece* F.3d (5th Cir. 1998)
49. *Deere & Co. v. MTD Prods., Inc.*, 41 F.3d 39, 43 (2d Cir. 1994)
50. *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, (9th Cir. 1997)

51. Durable Toy & Novelty Corp. v. J. Chein & Co (2d Cir. 1943)
52. Emerson Electric Mfg. Co. v. Emerson Radio & Phonograph Corp (2d Cir. 1939)
53. Fed. Tel. & Radio Corp., 180 F.2d at 251–52, S. C. Johnson & Son v. Johnson 175 F.2d 176 (1949)
54. Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc., 30 F.3d 466, 476 n. 11 (3d Cir. 1994)
55. Frehling Enter. v. Int'l Select Group (1 th Cir. 1999)
56. Fuji Photo Film Co. v. Shinohara Shoji Kabushiki Kaisha, 754 F.2d 591, 597 (5th Cir. 1985)
57. Henri's Food Prods. Co., Inc. v. Kraft, Inc., 717 F.2d 352,355 (7th Cir. 1983)
58. Interpace Corporation, Appellant, v. Lapp, Inc., Appellee, 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983)
59. La Touraine Coffee Co. v. Lorraine Coffee Co., 157 F.2d 115 (2d Cir. 1946)
60. Lambda Elecs. Corp. v. Lambda Tech., 515 F. Supp. 915, 926 (S.D.N.Y. 1981)
61. Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc. (9th Cir. 1980)
62. Levy v. Walker, (1878) 10 Ch.D. 436, 448
63. Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co (2d Cir. 1986)
64. Marathon Mfg. Co. v. Enerlite Prods. Corp., 767 F.2d 214, 221 (5th Cir. 1985)
65. Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV, Case C-425/98
66. Mobil Oil Corporation, v. Pegasus Petroleum Corporation, (2d Cir. 1987)
67. Montblanc-Simplo GmbH v. Aurora Due S.r.L., (Eastern District of New York. 2005)
68. Morningside Group Ltd. v. Morningside Capital Group, L.L.C., 182 F.3d 133, 141 (2d Cir. 1999)

69. Mozart Co. v. Mercedes-Benz of N. Am., Inc., 833 F.2d 1342, 1346 (9th Cir. 1987)
70. Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc., (9th Cir. 2005)
71. Park'n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, inc. 469 U.S. 189 (1985)
72. Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l Ltd., (Fed. Cir. 1993)
73. Pizzeria Uno Corp. v. Temple, (4th Cir. 1984)
74. Playboy Enters. Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070, 1083 (C.D. Cal. 1999)
75. Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corp., 182 F. Supp. 350 (E.D.N.Y. 1960)
76. Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corporation, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)
77. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc 115 S. Ct. 1300 (1995)
78. Reed-Union Corp. v. Turtle Wax, Inc., 869 F. Supp. (N.D. Ill. 1994)
79. S. C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson (2d Cir. 1940)
80. Sabel v. Puma, Case C-251/95 (1997)
81. Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc. (10th Cir. 2002), Astra Pharm. Prods., Inc. v. Beckman Instruments, Inc., (1st Cir. 1983)
82. Samara Bros., Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., (2d Cir. 1998)
83. Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477, 485 (5th Cir. 2004)
84. Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am., 110 F.3d 234, 242 (4th Cir. 1997)
85. Soc'y of Fin. Exam'rs v. Nat'l Ass'n of Certified Fraud Exam'rs Inc., 41 F.3d 223, 228 n.15 (5th Cir. 1995).
86. Southern v. How (1618) Pop. 143, 79 Eng. Rep. 1243 (K.B.).

87. Sun-Fun Prods., Inc. v. Suntan Research & Dev., Inc., 656 F.2d 186, 189 (5th Cir. 1981)
88. Sykes v. Sykes (1824) 3 B. & C. 541, 107 Eng. Rep. 834 (K.B.)
89. Syntex Labs., Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566, 568 (2d Cir. 1971)
90. Thane Int'l, Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 901 (9th Cir. 2002)
91. The Southern Company v. Dauben Inc., (5th. Cir., 2009)
92. Therma-Scan, Inc. v. Thermoscan, Inc., 295 F.3d 623, 632 (6th Cir. 2002)
93. Triangle Publications, Inc. v. Standard Plastic Products, Inc. (2d Cir. 1965)
94. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc 505 U.S. 763 (1992)
95. Ultrapure Sys., Inc. v. Ham-Let Group, 921 F. Supp. (N.D. Cal. 1995)
96. Utah Lighthouse Min. v. Foundation for Apologetic, (10th Cir., 2008)
97. Virgin Enters. Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141, 147 (2d Cir. 2003)
98. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., U.S. 205 (2000)
99. Waterman Co. v. Gordon, 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934)
100. Wynn Oil Co. v. Thomas, (6th Cir., 1988)
101. Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928)

КНИГИ

1. Ю. Т. Гульбин Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях, Москва, Юрлитинформ, 2013 г.
2. И.А. Завьялов Защита прав на товарные знаки, Москва, 2014 г.
3. А. В. Хохлов Мировые товарные рынки, Москва, ГОУВПО ВАВТ Минэкономраз, 2012 г.

4. А. В. Суперанская, Т. А. Соболева Товарные знаки: Санкт-Петербург, Либроком, 2009 г.
5. Е.А.Суханов, Гражданское право: В 4 т. М. Волтерс Клувер, 2008 г.
6. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Гражданское право. В 3-х томах.
7. Ch. Dzhurkova (2011), Likelihood of confusion: The nature of the criterion of an "independent distinctive role", University Network Research Session, Alicante
8. F. I. Schechter (1925), The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks, Columbia University Press
9. J. T. McCarthy (1995), McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (3d ed.), Clark Boardman Callaghan
10. J. T. McCarthy (2009), McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), Clark Boardman Callaghan
11. L. Bently & B. Sherman (2008), Intellectual Property Law (3d ed.), Oxford University Press
12. R. A. Posner (1981), The Economics of Justice, Harvard University Press
13. R. L. Kirkpatrick (2010), Likelihood of Confusion in Trademark Law (1st ed.), Practising Law Institute

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, МОНОГРАФИИ, ДИССЕРТАЦИИ

1. Է. Ամիրխանյան Ապրանքային (սպասարկման) նշանի իրավական կարգավորումը և դրա պաշտպանությունը ՀՀ օրենսդրությանը, ք.Երևան, ԵՊՀ, 2009թ.
2. B. Beebe (2006), An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, California Law Review, Vol 94, 1581
3. Ch. Gielen (1996), Likelihood of Association: what does it mean?, European Intellectual Property Review, 105

4. Ch. Gielen (1998), A Benelux Perspective: Sabel v. Puma, *European Intellectual Property Review*, 109
5. Ch. Gielen (2005), The relevance of «Association» for Trade Mark Conflicts, *Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl*, Carl Heymans Verlagm
6. D. F. Buckman (2003), Annotation, Reverse Confusion Doctrine Under Lanham Trademark Act, *American Law Reports, Federal*, Vol 187, 287
7. D. M. McClure (1996), Trademarks and Competition: The Recent History, *Law and Contemporary Problems*, Vol 59, No 2, 13
8. E. C. Lukens (1927), The Application of the Principles of Unfair Competition to Cases of Dissimilar Products, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol 75, 197
9. E. S. Clark (1992), Finding Likelihood of Confusion with Actual Confusion: A Critical Analysis of the Federal Courts' Approach, *Golden Gate University Law Review*, Vol 22, 393
10. G. L Christensen, E. D. DeRosia, T. R. Lee, Sophistication, Bridging the Gap, and the Likelihood of Confusion: An Empirical and Theoretical Analysis, *The Trademark Reporter*, Vol 98, No 4, 913
11. G. S. Lunney Jr. (1999), Trademark Monopolies, *Emory Law Journal*, Vol 48, No 2, 367
12. J. T. McCarthy (1977), Compulsory Licensing of a Trademark: Remedy or Penalty, *Trademark Report*, Vol 67, 197
13. M. A. Donovan (1995), Sorry Wrong Number! Trademark Confusion from Misdirected Calls and Letters, *Intellectual Property Strategist*, Vol 1, No 11, 9
14. M. A. Lemley (1999), The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense, *The Yale Law Journal*, Vol 108, 1687

15. M. D. Robins (2004), Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol 2, No 2, 117
16. M. P. McKenna (2007), The Normative Foundations Of Trademark Law, *Notre Dame Law Review* Vol 82, No 5, 1839
17. O. R. Mitchell (1896), Unfair Competition, *Harvard Law Review*, Vol 10, No 5, 275
18. P. Kaeding (1992), Clearly Erroneous Review of Mixed Questions of Law and Fact: The Likelihood of Confusion Determination in Trademark Law, *University of Chicago Law Review*, Vol 59, 1291, 1292-93
19. R. G. Bone (2006), Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law, *Boston University Law Review*, Vol 86, No 3, 547
20. R. G. Bone (2015), Taking the confusion out of “likelihood of confusion”: Toward a more sensible approach to trademark infringement, *Northwestern University Law Review*, Vol 106, No 3, 1307
21. R. S. Brown Jr. (1948), Advertising and the Public Interests: Legal Protection of Trade Symbols, *Yale Law Journal*, Vol 57, 1165
22. S. L. Dogan & M. A. Lemley (2005), The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli, *Emory Law Journal*, Vol 54, 461
23. T. D. Greene & J. Wilkerson (2013), Understanding Trademark Strength, *The Stanford Technology Law Review*, Vol 16, 535
24. T. J. Campbell (1987), Predation and Competition in Antitrust: The Case of Non-Fungible Goods, *Columbia Law Review*, Vol 87, 1625
25. W. J. Gordon (1999), Introduction, Symposium on Ralph Sharp Brown, Intellectual Property, and the Public Interest, *The Yale Law Journal*, Vol 108, 1611
26. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки - 2013 г.

27. Селюков М.А. Индивидуализация юридических лиц, Белгород, 2006 г.
28. Дедков Е.А. Вероятность возникновения смешения: многофакторный подход. - Патенты и лицензии, 2014, № 11
29. Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века: Практика ведомств и судов, Российское Агентство по патентам и товарным знакам.Изд. Центр Роспатента, 2002 г.