



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

Организация  
Объединенных Наций по  
вопросам образования,  
науки и культуры



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS  
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY

The UNESCO Chair on copyright  
and other intellectual property rights  
Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву  
и другим правам интеллектуальной собственности



Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **о правовой оценке сходства обозначения с товарными знаками и вероятности смешения маркированных ими товаров**

В связи с запросом от 03.09.2012 г., поступившим от международной юридической фирмы Бейкер и Макензи, касательно установления наличия или отсутствия сходства до степени смешения внешнего вида этикетки «Крупская Алёнка» с зарегистрированным товарным знаком «Алёнка» и оценки вероятности смешения товаров потребителями, Научно-методический центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Кафедра ЮНЕСКО), исходя из анализа действующего российского законодательства, международно-правового инструментария, доктринального толкования и правоприменительной практики, полагает возможным дать ниже следующее юридическое заключение.

При подготовке данного заключения Кафедра ЮНЕСКО исходит из того, что представленные в запросе вопросы права интеллектуальной собственности в полном объеме относятся к сфере научной деятельности Кафедры ЮНЕСКО, как она определена Соглашением об учреждении

---

Научно-методический центр НИУ ВШЭ  
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.  
Для посетителей: Российская Федерация, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 221.  
Тел./Факс: +7 (499) 238 3139  
E-mail: [unescochair@hse.ru](mailto:unescochair@hse.ru); [unesco.chair.copyright@mtu-net.ru](mailto:unesco.chair.copyright@mtu-net.ru); Web-site: [www.unescochair.ru](http://www.unescochair.ru)

Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, подписанным в Париже Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 12 июня 1998 года.

При подготовке настоящего Заключения Кафедра ЮНЕСКО сравнивала приведенные ниже графическое обозначение с товарными знаками



Для подготовки настоящего заключения на исследование были представлены следующие документы и информация:

1. Распечатки с официального сайта Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству № 184515;
2. Распечатки с официального сайта Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству № 80;
3. Копия этикетки шоколада «Крупская Алёнка»;
4. Копия Отчета, подготовленного ВЦИОМ по результатам опроса общественного мнения потребителей - «Изучение мнения целевой группы о сходстве/различии в оформлении упаковок шоколада «Алёнка» и «Крупская Алёнка» - проведенного по заказу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" в 2011 году;
5. Копия Справки заведующей отдела правового обеспечения ФГУ ФИПС по запросу заместителя руководителя ФАС России от 07.04.2011 № АК/12700.
6. Копия решения ФАС России по делу № 1 14/44-12

По результатам исследования представленных материалов Кафедры ЮНЕСКО пришла к следующим выводам.

1. Согласно п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, *если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.*

Аналогичные условия предусмотрены и статьей 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция), запрещающей применение товарного знака, представляющего собой *воспроизведение, имитацию или перевод* другого знака, *способные вызвать смешение* со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения, уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

Согласно ст. 4 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (принятой Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 34-ой серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г.) знак может считаться находящимся в противоречии с общеизвестным знаком (конфликтующий знак), если этот знак или его *существенная часть* представляет собой *воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного знака*, которая *может вызвать смешение*, если этот знак или его существенная часть используется, или является предметом заявки на регистрацию, или зарегистрирован в отношении товаров и/или услуг, которые являются тождественными или сходными с товарами и/или услугами, для которых используется общеизвестный знак.

В соответствии с выработанными судебной практикой критериями для установления вероятности смешения сходных товарных знаков, необходимо провести комплексный анализ сходства знаков, учитывающий: 1) различительную способность знака с более ранним приоритетом; 2) сходство противопоставляемых знаков как таковое и 3) однородность обозначенных знаками товаров и услуг. Только с учетом всех трех критериев в совокупности можно делать вывод о наличии угрозы смешения знаков.

2. Товарный знак по свидетельству № 80 является общеизвестным товарным знаком. Из прямого толкования п. 1 ст. 1508 ГК РФ следует, что именно этот комбинированный товарный знак, включающий изображение

годовалой пухлой девочки в зеленом платочке на желтом фоне и словесное обозначение «Алёнка», стал известным в РФ с 2009 г. и приобрел различительную способность в отношении товаров "шоколад, шоколадные изделия" ОАО «Красный Октябрь».

Словесное обозначение «Алёнка» как таковое общеизвестным товарным знаком не является и, следовательно, не обладает повышенной степенью различительной способности в отношении плиточного шоколада ОАО «Красный Октябрь». Более того, использование в СССР словесного обозначения «Алёнка» с изображением лиц различных девочек в платке согласно утвержденным дизайнам этикеток в период с 1965 г. по 1999 г., т.е. на протяжении почти 35 лет различными кондитерскими предприятиями (Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской (г. Санкт-Петербург), фирма «Конфи» (г. Екатеринбург), Кондитерская фабрика «Волжанка» (г. Ульяновск), Шоколадная фабрика «Россия» (г. Куйбышев), Казанская кондитерская фабрика "Заря", Хабаровская кондитерская фабрика и другими производителями (этот юридический факт установлен решением ФАС России по делу № 1 14/44-12 (далее - «решение ФАС»), служит обстоятельством, свидетельствующем об ослабленной различительной способности слова «Алёнка» самого по себе в отношении шоколадной продукции. Данный вывод подтверждается и результатами проведенного в 2011 г. исследования ВЦИОМ: только половина потребителей (51,7%) назвали производителя шоколада «Алёнка» ОАО «Красный Октябрь», следовательно остальная половина потребителей России (49%) связывают шоколад «Алёнка» с другими производителями (см. решение ФАС).

Кроме того, на дату признания комбинированного товарного знака "Алёнка" (свидетельство № 80) общеизвестным (22 января 2009 г.), в РФ действовали товарные знаки, включающие словесный элемент "Алёнка", третьих лиц, охраняемые, в том числе, в отношении шоколада: рег. № 250164 "Веселая Алёнка" на имя ООО "Торговый Дом "МИР-2000" (09.12.2009 права на товарный знак были отчуждены ООО "Кондитерская фабрика "Волшебница", рег. № 395925) и в отношении однородных кондитерских изделий: рег. №№ 233390, 234998 "Сестренка Алёнка" на имя Акционерного общества закрытого типа "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР" (срок действия знаков истек в мае и августе 2010 г.) Регистрация таких товарных знаков третьих лиц и их сосуществование с товарными знаками также свидетельствует о слабой различительной способности словесного обозначения "Алёнка" самого по себе на дату признания товарного знака по свидетельству № 80 общеизвестным.

На основании вышеизложенного, представляется очевидным, что *доминирующий в товарных знаках изобразительный элемент в виде покрытой платком девочки-малыша является более сильным элементом товарных знаков, тогда как словесный элемент «Алёнка» как таковой обладает слабой различительной способностью.*

3. При проведении сравнительного анализа комбинированных товарных знаков и обозначения Кафедра ЮНЕСКО руководствовалась Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте РФ 25.03.2003 г. № 4322 (далее - "Правила"), и Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 (далее- "Рекомендации") и включающими методические подходы, рекомендованные к применению при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

Согласно пп. 6.3, 6.3.1 Рекомендаций при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом и с учетом фактора его визуального доминирования. Как было установлено выше, доминирующее положение в сравниваемых товарных знаках и обозначении занимает оригинальный изобразительный элемент.

Изобразительный элемент товарных знаков включает изображение лица упитанной девочки в возрасте одного года с широко распахнутыми глазами, пухлыми щеками и губами, с выделяющейся нижней частью лица, покрытой в платок, из под которого видны темные коротенькие волосы. Изображение этой годовалой девочки в платке невозможно объективно признать сходным до степени смешения с лицом другого человека, в том числе с изображением девочки на обозначении, где представлена румяная девочка в возрасте первоклассницы, со светлыми волосами, косичками, с бантиком и челкой, выбившимися из-под косынки, в синем платье и с букетом цветов – обозначение «Крупская Алёнка».

Наличие пухлых щек и платка на голове всех носящих его лиц не делает их сходными, если они только не близнецы или просто не имеют сходные черты лица, окраску волос и не относятся хотя бы к лицам одной

возрастной категории. Девочка, изображенная на обозначении с букетом цветов, по мнению Кафедры ЮНЕСКО, скорее будет вызывать визуальные и семантические ассоциации с Алёнкой Мурановой, героиней известного советского фильма «Алёнка» (1961 г.), которую родители отправили одну в город из села на обучение, нежели с годовалым ребенком.

Кроме того, в сравниваемых товарных знаках и обозначении использованы совершенно несходные цветовые решения (желто-коричневый в общеизвестном знаке / сине-белая фоновая гамма в обозначении), и ряд запоминающихся элементов флоры и фауны (яркий букет цветов, большая стрекоза), что дополнительно усиливает имеющиеся отличия. Композиционное построение всех сравниваемых знаков не является оригинальным, т.к. большинство этикеток включают в себя графические изображения на переднем плане, под которыми располагаются словесные элементы

С учетом вышеотмеченных различий, очевидно, что изобразительный элемент обозначения, используемого ОАО "Оркла Брэндс Россия", не является ни *воспроизведением*, ни *имитацией изобразительного элемента товарных знаков*, следовательно, изобразительные элементы товарных знаков и обозначения, являющиеся доминирующими в сравниваемых комбинированных знаках, не являются сходными до степени их смешения.

4. Фонетические и визуальные различия сравниваемых словесных обозначений, представленных в этикетках двух производителей, «Алёнка» и «Крупская Алёнка», составляют не менее 50%, что следует из простого количественного подсчета. С точки зрения семантики, АЛЁНКА и КРУПСКАЯ АЛЁНКА представляют собой распространенное женское имя безотносительно к конкретному лицу в первом случае и фамилию и имя (конкретного человека) во втором. Очевидно, что говорить о сходстве до степени смешения подобных обозначений и, тем более, об их тождестве не приходится. Использование в словесном обозначении фамилии с именем позволяет отнести это обозначение к самостоятельным, не ассоциирующимся с абстрактной «Аленкой». Словесный элемент «Крупская», используемый в качестве фамилии, является более сильным элементом по отношению к слову «Алёнка» (о слабой различительной способности слова сказано выше) и усиливает различительную способность обозначения в целом.

Совокупность отличительных признаков доминирующих изобразительных элементов сравниваемых товарных знаков и обозначения, при наличии одного совпадающего словесного элемента, обладающего слабой самостоятельной различительной способностью, позволяет сделать

вывод об отсутствии сходства до степени их смешения как в целом, так и по восприятию отдельных элементов. Очевидно, что *существенная часть* рассматриваемого обозначения не является ни *воспроизведением*, ни *имитацией общеизвестного знака*. Следовательно, полученные выводы свидетельствуют об отсутствии объективных признаков угрозы смешения товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками и обозначением.

Данный вывод подтверждается и результатами социологического опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ОАО «Красный Октябрь» в 2011 г., согласно которым на вопрос о возможности перепутать шоколад «Крупская Алёнка» с шоколадом «Алёнка» утвердительно ответили лишь 5,4% опрошенных. Согласно выводам аналогичного социологического исследования, проведенного Институтом социологии РАН по заказу ОАО «Оркла Брэндс Россия» 97% опрошенных различают шоколад «Алёнка» и «Крупская Алёнка» между собой.

На основании полученных в ходе двух исследований результатов, показывающих численность сомневающихся потребителей в диапазоне 3-5%, что близко к значениям статистической погрешности, с учетом выработанных правоприменительной практикой подходов, следует признать обоснованным вывод об отсутствии вероятности смешения товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками и обозначением.

5. Товары, для индивидуализации которых используются сравниваемые товарные знаки и обозначение, относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными.

Таким образом, принимая во внимание существенные различия доминирующих визуальных элементов товарных знаков и обозначения, обладающих высокой степенью различительной способности, ослабленную (невысокую) различительную способность словесного элемента товарных знаков самого по себе, в совокупности с его имеющимися фонетическими и семантическими отличиями от словесного элемента обозначения, с учетом процентного уровня сомневающихся потребителей, руководствуясь подходами правоприменительной практики, отраженными в вышеупомянутых судебных постановлениях, можно сделать обоснованный вывод об отсутствии вероятности смешения товаров, маркированных обозначением и товарными знаками.

6. Представленные материалы, по мнению Кафедры ЮНЕСКО, необходимо проанализировать не только с позиций законодательства о

средствах индивидуализации, но и с позиций законодательства об авторском праве, поскольку исследуемые обозначение и товарные знаки в силу п. 1 ст. 1259 ГК РФ содержат объекты авторского права в виде изображений как произведений изобразительного искусства.

Изучение данных изображений в авторско-правовом контексте необходимо осуществить по двум причинам. Во-первых, именно изображения являются в данном случае непосредственными объектами восприятия потребителей, на которых ориентирована продукция. Во-вторых, использовать данные изображения в рекламе, на упаковках товара, и иными способами можно лишь с согласия его законного правообладателя, как это предусмотрено ст. 1270 ГК РФ.

В случае, если одно изображение является продуктом переработки уже созданного произведения, такое изображение в соответствии с п. 2 ст. 1259 ГК РФ, признается производным произведением. В данном случае объективные признаки производного произведения в изображении, представленном в обозначении, не усматриваются. Такой вывод можно сделать на основе сопоставления представленных материалов с производными произведениями, созданными на основе изображений товарных знаков, размещенных в открытом доступе в сети Интернет.



Примеры производных произведений, размещенных в открытом доступе в сети Интернет

Как видим, производные произведения сохраняют общие цветовые и композиционные решения, примененные в оригинальном произведении, используют оригинальные шрифты и т.д.

В свою очередь, изображение, представленное на обозначении «Крупская Алёнка», выполнено в другой цветовой гамме, композиционные



элементы изображения расположены иначе, чем в изображении, использованном на товарных знаках.

В этой связи представляется возможным сделать вывод, о том, что изображение, размещенное на обозначении, является самостоятельным объектом авторского права, а следовательно, изображение, указанное на обозначении и изображение, указанное на товарных знаках, принадлежат двум разным правообладателям и могут использоваться ими по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими российскому законодательству.

7. В контексте авторского права отдельного внимания заслуживают персонажи, изображенные на обозначении и товарных знаках. Перечень объектов авторского права, приведенный в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, не является исчерпывающим, в связи с чем в круг объектов авторского права, с учетом сложившейся коммерческой практики и доктринальных исследований, могут включаться, в частности, персонажи литературных, аудиовизуальных, художественных и иных произведений.

Таким образом, девочки, изображенные на обозначении и товарных знаках, также могут быть признаны самостоятельными персонажами, а значит, могут быть сопоставлены на предмет наличия признаков производных произведений. Как отмечалось нами выше, девочки, изображенные на обозначении и товарных знаках, имеют явные возрастные различия, а девочка, изображенная на обозначении с букетом цветов, ассоциируется на наш взгляд, скорее, с Алёнкой Мурановой, героиней советского фильма «Алёнка» (1961 г.), нежели с годовалым ребенком.

В этой связи персонаж, изображенный на обозначении, не может, по мнению Кафедры ЮНЕСКО, быть признан производным произведением по отношению к персонажу, изображенному на анализируемых товарных знаках.

Отсюда следует аналогичный указанному выше вывод, о том, что два произведения, указанные на обозначении и товарных знаках, являются самостоятельными объектами авторского права. Следовательно, сделать вывод о наличии признаков нарушений исключительных прав на объекты авторского права, изображенные на обозначении и товарных знаках, не представляется возможным.

**С учетом вышеизложенного, анализ имеющихся документов, информации и положений российского законодательства позволяют прийти к заключению, что внешний вид этикетки товара «Крупская**

**Алёнка» не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 184515 и 80 в смысле п. 3. ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

Настоящее юридическое заключение подготовлено при участии доктора юридических наук А.А. Тедеева, кандидата юридических наук А.В. Антоновой, эксперта А.Г. Дейнеко и утверждено на заседании Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 10 октября 2012 года.

**М.А.ФЕДОТОВ,**

Директор НМЦ «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ