Терещенко Ольга Ивановна. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ НА РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Терещенко Ольга Ивановна;[Место защиты: Российский государственный гуманитарный университет - ГОУВПО www.rsuh.ru].- Москва, 2014.- 143 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Правовое регулирование проведения государственной экспертизы товарных знаков.19**

1.1 Правовые основы осуществления экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака 19

1.2 Понятие и содержание экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака 27

**Глава 2. Исследование материалов заявки как начальный этап экспертизы заявленного обозначения .42**

2.1 Установление вида товарного знака .42

2.2 Установление даты приоритета товарного знака .64

**Глава 3. Проверка соответствия обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, предъявляемым требованиям и виды принимаемых экспертизой решений 79**

3.1 Основания для отказа в регистрации товарного знака .79

3.3 Заключения по результатам экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака .109

Заключение 127

Список источников и литературы .128

Приложение А .142

Таблица 1 .143

**Введение к работе**

Актуальность темы диссертационного исследования. Сегодня рынок товаров и услуг ежегодно эволюционирует. Крупные компании и малые предприятия, стремясь к устойчивому спросу, все чаще прибегают к ребрендингу, выпускают на рынок новые марки.

На пути завоевания своего потребителя одним из ключевых моментов становится охрана уже зарекомендовавшего себя или вновь созданного средства индивидуализации.

К средствам индивидуализации относится товарный знак, представляющий собой своеобразный интеллектуальный мост между покупателем и изготовителем продукции или лицом, оказывающим услуги. Связующее звено между производителем и потребителем тем прочнее, чем выше устойчивость ассоциаций, вызываемых товарным знаком, его узнаваемость, чем надежнее закреплены гарантии государства в обеспечении правовых механизмов защиты прав на товарный знак. Регистрация товарного знака и проводимая для этих целей экспертиза выступают в роли одного из таких механизмов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» уровень удовлетворенности граждан России качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году должен составить не менее 90 процентов. Важность данного показателя предоставления государственных услуг закреплена в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.

Именно качественные показатели оказываемых государством услуг определяют уровень полезного взаимодействия власти и гражданина. Качество предоставления услуг в области интеллектуальной собственности и, в частности, товарных знаков, определяется рядом различных критериев. Среди них наиболее актуальными представляются сроки предоставления услуг и их полнота.

При регистрационной системе возникновения права на объекты интеллектуальной собственности (далее – объекты ИС) ключевой стадией является собственно экспертиза такого объекта.

Обновление международной нормативной базы в области товарных знаков, кодификация российских норм в части регулирования интеллектуальной собственности в целом и товарных знаков в частности, выпуск разъяснений и рекомендацией по отдельным вопросам, способствуют стремительному развитию правовой системы в области регулирования экспертизы объектов ИС.

Так, казалось, «свежий» Сингапурский Договор о законах по товарным знакам, вводящий новую терминологию для обозначения вида товарных знаков в сравнении с утратившим актуальность Договором о законах по товарным знакам, опишет сложившуюся на рынке ситуацию относительно вновь появляющихся видов обозначений: объемный знак, голографический, изменяющийся, цветовой, позиционный, звуковой. Однако, как показывает стремительное развитие технологий, стоит констатировать появление новых видов товарных знаков.

1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), регулирующая отношения в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности. Целый комплекс поправок, в том числе относящихся к экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, вносится Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступающим в силу с 1 октября 2014 года (за исключением отдельных положений). По замыслу разработчиков, поправки направлены на упорядочивание законодательства в сфере интеллектуальной собственности и приведение его в соответствие с современными реалиями. В частности, ряд положений, вызывающих споры на протяжении всего времени действия Гражданского кодекса, например, относящихся к охраноспособности товарных знаков с точки зрения различительной способности, уточнения отдельных вопросов сходства обозначений, приведены в соответствие с практической необходимостью. Экспертизой нередко подменяются одни нормы другими для целей восполнения правовых пробелов и возможности максимальной защиты прав как производителей, так и потребителей. Некоторые вопросы такого рода решены вновь вводимыми нормами.

Однако правоприменительная практика экспертизы товарных знаков ставит новые вопросы перед законодателем, решение которых требует скорейшего разрешения ввиду двойственности подходов и неясности своих перспектив заявителями при подаче заявок. Кроме того, решение ряда аспектов экспертизы, имеющих богатую историю и содержащихся еще в законодательных актах Советского союза, являются дискуссионными по сей день, получили в правовой литературе недостаточное освещение. Не устраняют противоречий и вносимые в ГК РФ поправки. К таким вопросам можно отнести сложности в определении тождества товарных знаков, установлении старшинства прав при условии совпадения дат приоритетов тождественных товарных знаков и другие.

Также изданные в соответствии с ранее действовавшим Законом о товарных знаках Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила) сохраняют свое действие в части, не противоречащей Гражданскому кодексу, при этом актуальные подзаконные нормативные акты, регулирующие отдельные вопросы экспертизы товарных знаков, не разработаны по сей день. Не получила своего завершения проводимая масштабная работа по разработке Административного регламента в области товарных знаков. В качестве своеобразных заплаток в вопросах регулирования наиболее острых вопросов экспертизы товарных знаков Роспатентом издан ряд рекомендаций, имеющих определенную направленность.

Стоит отметить, что в вопросах изучения товарных знаков основное внимание уделяется нормам, присущим охране прав на товарный знак, в то время как собственно проведению экспертизы заявленных на регистрацию обозначений удаляется гораздо меньше внимания.

Исследование процесса экспертизы заявленных обозначений в целом с акцентом на отдельные наименее проработанные вопросы позволило выработать ряд предложений по совершенствованию законодательства в области товарных знаков.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам установления соответствия заявленного к регистрации обозначения требованиям законодательства, были посвящены работы большого количества исследователей в области интеллектуальной собственности. Основным аспектам теории товарных знаков и практики применения законодательства в данной области уделено внимание зарубежными авторами Г. Боденхаузеном, К.Дж. Веркманом, П. Матели и другими.

Место и сущность экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, были проанализированы Е.А. Ариевичем в 1984 году в диссертационной работе «Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР». При этом цивилистами советского времени А.Н. Адуевым, Е.М. Белогорской, О.С.Иоффе, М.Д.Шаргородским, И.Э. Мамиофа были освещены отдельные вопросы экспертизы и охраноспособности товарных знаков.

Отношениям, возникающим по поводу государственной регистрации товарных знаков, посвящены труды современных исследователей, среди которых: О.Л.Алексеева, Е.А.Ариевич, С.А.Горленко, Э.П.Гаврилов, Э.А. Гейвандов, Е.А.Данилина, В.Ю.Джермакян, М.В. Лабзин, В.М.Мельников, В.В. Орлова, А.П. Рабец, Л.А. Трахтенгерц. Отдельные вопросы, затронутые в настоящем исследовании, непосредственно или косвенным образом поднимались и иными исследователями, например, в 2010 году А.К.Шульга рассмотрела правовой режим товарных знаков по современному гражданскому законодательству России, П.В.Герман обращался к вопросу охраны "нетрадиционных" товарных знаков, Н.В.Медведевым в 2008 году рассмотрен ряд аспектов охраноспособности товарных знаков по законодательству Российской Федерации. Также отдельными авторами в рамках научных статей был опубликован ряд исследований по аспектам экспертизы товарных знаков, в частности, М.Г.Карабановой, О.А.Матющенко, Г.Негуляевым, А.В.Рентеевым, А.В.Ласунской, А.Робиновым и другими.

Учитывая значимость указанных исследований, на сегодняшний день отсутствуют работы, призванные изучить в комплексе регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, как с теоретической, так и практической точек зрения, с проработкой отдельных этапов данного действа, а также в совокупности в качестве одного из основных инструментов государственного регулирования возникновения прав на товарный знак.

Целью диссертационного исследования выступает разработка теоретических и практических предложений, направленных на совершенствование правового регулирования экспертизы заявленных к регистрации в качестве товарных знаков обозначений по национальной процедуре как основополагающего этапа возникновения исключительного права на товарный знак.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- установить правовые основы осуществления экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, как международного, так и национального уровней, очертив при этом круг нормативно-правовых актов, влияющих как непосредственно, как и косвенным образом на результаты экспертизы,

- сформулировать понятие экспертизы заявленных обозначений, выяснить правовую природу данного этапа и определить его место в системе масштабного процесса производства экспертизы по товарным знакам,

- охарактеризовать объект экспертизы – собственно заявленное на регистрацию обозначение, его особенности с учетом указания на вид товарного знака,

- выявить особенности установления одного из основных правоустанавливающих атрибутов товарного знака – даты его приоритета,

- определить основные требования, предъявляемые на этапе экспертизы заявленного обозначения, и проанализировать соответствующие выдвигаемые экспертизой препятствия для регистрации обозначения,

- охарактеризовать виды выносимых экспертных заключений и результаты проведения экспертизы заявленных обозначений,

- на основе проведенного анализа сформулировать научно-практические выводы и выработать предложения в отношении совершенствования действующего законодательства в области товарных знаков.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с производством экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков.

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, относящиеся к экспертизе заявленного обозначения в системе экспертизы товарных знаков.

Методологической основой исследования выступают общенаучные и частноправовые методы познания такие как логический, сравнительно-правовой, методы аналогии, анализа и синтеза, систематизации, классификации и прочие. Совокупное применение данных методов познания способствовало наиболее полному пониманию как теоретических, так и практических аспектов проведения экспертизы заявленных обозначений.

В частности, сравнительно-правовой метод применялся при сопоставительном анализе регулирования отношений, возникающих в процессе производства экспертизы по товарным знакам и иным объектам интеллектуальной собственности, таким как изобретения и промышленные образцы. Метод систематизации позволил структурировать масштабный процесс экспертизы товарных знаков с выделением отдельных процессов в качестве самостоятельных структурных единиц со свойственными им особенностями. Метод классификации был востребован при анализе специфических черт отдельных заключений по итогам экспертизы заявленных обозначений. Метод аналогии был применен при исследовании общих и частных характеристик экспертизы заявленных обозначений как одного из подвидов государственных экспертиз в соотношении с дефинициями экспертиз в иных областях государственного регулирования.

Теоретической основой диссертации выступили труды российских и зарубежных авторов в области интеллектуальной собственности. При решении поставленных задач автор обращался к монографиям и научным публикациям в печатных изданиях соответствующей тематики, при этом в ходе исследования дополнительно были задействованы труды в области гражданского права, процессуального права, теории государства и права, предпринимательского права.

Нормативную базу исследования составили законодательные акты Российской Федерации и подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в области товарных знаков, нормы которых составляют предмет диссертационного исследования.

Эмпирической базой диссертационной работы выступила правоприменительная практика федерального органа по интеллектуальной собственности РФ, а также решения арбитражных судов, связанные с рассмотрением вопросов охраноспособности и возникновения прав на товарные знаки.

Научная новизна обусловлена сравнительно-правовым исследованием вопросов экспертизы товарных знаков с учетом ее существа и места в системе экспертизы товарных знаков. Впервые было предложено определение экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков. Были выработаны новые категории товарных знаков, определено их соотношение с традиционными видами знаков. Обусловлена необходимость четкого разграничения видов знаков с учетом характера испрашиваемой правовой охраны. Предложена классификация видов принимаемых экспертизой окончательных решений по способу оценки фактических действий в отношении препятствий для регистрации для целей установления условий регистрации товарного знака.

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать следующие положения, выносимые на защиту.

1. Экспертиза обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, регулируется нормами параграфа 2 главы 76 части четвертой ГК РФ.

Вместе с тем, понятие экспертизы заявленного обозначения не отражено в нормативно-правовых актах в области охраны товарных знаков. Попытка установить отличительные особенности экспертизы товарных знаков в ряду иных государственных экспертиз представляется необходимым шагом для уяснения сущности данной правовой процедуры. Являясь правообразующим этапом, экспертиза заявленного обозначения должна быть четко регламентирована, что невозможно в отсутствие легального определения.

На основании анализа подходов законодателя при определении иных видов государственных экспертиз, понятия экспертизы как обобщенного термина, исследования дефиниции экспертизы заявленного на регистрацию обозначения в ретроспективе, а также установления места, занимаемого экспертизой заявленного обозначения, разработано авторское определение:

Экспертиза обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), представляет собой совокупность приемов и способов исследования экспертом федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности обозначения на соответствие законодательно установленным требованиям, проводимого с целью определения его возможности выступать в качестве товарного знака, и принятие заключения по результатам такого исследования.

2. Установление вида товарного знака является важнейшим этапом экспертизы, оказывающим влияние на результаты экспертизы в целом и наступающие юридические последствия. Так, при установлении тождества товарных знаков определение вида знака носит решающее значение, поскольку накладывает запрет на регистрацию следующего тождественного обозначения как для разных заявителей, так и для одного лица.

С целью устранения двойственности подходов при установлении тождества товарных знаков были разработаны критерии отнесения обозначения к категории словесных товарных знаков, выработан новый подвид комбинированных знаков – графический товарный знак.

На сегодняшний день в п. 1 ст. 1482 ГК РФ и Правилах не раскрыто существо словесного товарного знака.

На наш взгляд, при испрашивании регистрации словесного знака заявитель претендует на охрану слова в его абстрактном представлении – то есть только слова самого по себе, его звучания, восприятия. При этом используемый при подаче заявки шрифт, размер букв и т.п. не имеют значения, поскольку представляют лишь способ материального закрепления слова.

Предлагается закрепить в подзаконных нормативных актах следующее определение: к словесным обозначениям относятся сочетания букв и/или цифр, не имеющие словесного характера, но способные выступать в качестве товарного знака на представленных законодательством основаниях, любые слова, сочетания слов, сочетание одного слова или нескольких с одной или несколькими буквами и/или цифрами, без использования характерной графики, отображаемые при помощи стандартных приемов письма.

Возникающие на практике сложности при отнесении того или иного обозначения к определенному виду знаков, думается, обусловлены размытой формулировкой, содержащейся в Правилах. Так, согласно пункту 2.2 Правил комбинированным является обозначение, представляющее собой комбинацию элементов разного вида: изобразительных, словесных, объемных и других.

Вместе с тем, использование в составе товарного знака приемов и элементов, которые не могут быть выделены в качестве самостоятельного вида знака, вызывают затруднения при установлении вида знака, в том числе, для целей последующего анализа при определении сходства до степени смешения и тождества товарных знаков.

Учитывая изложенное, выработан новый вид традиционных знаков, закрепление дефиниции которого способно внести ясность при исследовании заявленного к регистрации обозначения, позволит более четко определять объем закрепляемых прав, что непосредственным образом может влиять на охраноспособность товарного знака. Выделение в отдельную категорию графического товарного знака призвано учесть все разновидности «традиционных» товарных знаков и уяснить предмет и наполнение каждого из них.

Под графическим товарным знаком следует понимать подвид комбинированного товарного знака, сопровождаемого любыми графическими приемами исполнения, отличными от стандартных, без использования цвета, при условии, что используемый графический прием невозможно выделить в составе обозначения в самостоятельный элемент обозначения. Тестом на графическую составляющую знака можно считать ответ на вопрос, могут ли использованные графические приемы заставить потребителя воспринимать обозначение определенным образом, отличным от возможного первичного или привычного для него восприятия.

3. Для целей возможности осуществления экспертизы «нетрадиционных» товарных знаков необходима соответствующая регламентация требований, предъявляемых к подобным обозначениям. И если в отношении наиболее часто используемых «нетрадиционных» обозначений выработаны некоторые требования и сложилась практика, в отношении вновь возникающих видов знаков отсутствие соответствующих требований способно существенно уменьшить возможность охраны таких товарных знаков.

Одной из основных норм, регулирующих возможность охраны «нетрадиционных» видов обозначений, является дефиниция определенного подвида товарного знака с установлением его особенностей.

Так, было выработано определение закодированного знака, который представляет собой визуальное обозначение в виде кода, который может быть считан и декодирован считывающим устройством, доступным потребителю.

На сегодняшний день к данному виду знаков можно отнести получившие широкое распространение Qr-коды, представляющие собой картинки в виде набора многоугольников, содержащие в закодированном виде слово, предложение, набор букв и цифр или ссылку на Интернет-ресурс, которые легко могут быть распознаны смартфоном, декодируя заключенную в коде информацию.

Не имея практики рассмотрения подобных обозначений, экспертиза признает их необладающими различительной способностью. Однако, по нашему мнению, закодированный товарный знак может выполнять индивидуализирующую функцию наряду с иными видами «нетрадиционных» товарных знаков. Обоснована самостоятельность нового вида знака, предложены методики проведения экспертизы в отношении обозначений подобного вида.

4. На сегодняшний день экспертизой смешиваются основания для отказа, содержащиеся в пунктах 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, а именно понятия «ввод потребителя в заблуждение» и «смешение товаров на рынке» зачастую выступают в качестве взаимозаменяемых препятствий для регистрации. В этой связи довольно специфическим и, вместе с тем, скупо описанным является случай использования чужого товарного знака в составе «сложной» композиции или многокомпонентного комбинированного товарного знака. Регламентация данного вопроса содержится в «Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», в соответствии с п. 6.3.5 которых подобным товарным знакам должно быть отказано на основании п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Однако, по мнению автора, подобный вариант «интеллектуального заимствования» лежит совершенно в ином правовом поле, нежели ввод потребителя в заблуждение. При исследовании описанного случая выработано определение интеграционного знака, который, являясь самостоятельным объектом, включает в свой состав товарный знак (без каких-либо изменений) иного лица с его согласия при условии, что такой товарный знак не занимает в общей композиции доминирующего положения, как пространственного, так и смыслового. Обоснована необходимость применения при рассмотрении заявок в отношении данного вида знаков нормы, содержащейся в п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

5. В подзаконных нормативных актах, комментариях к законодательству и правовой литературе широко освещен вопрос установления сходства до степени смешения обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, при этом практически не исследован вопрос установления тождества обозначений. Определение тождества товарных знаков играет важную роль, характеризующуюся наступлением иных правовых последствий в сравнении с признанием знаков сходными до степени смешения.

Пунктом 14.4.2 Правил закреплено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Данный способ установления тождества товарных знаков видится недостаточно проработанным с точки зрения практического применения.

Выработаны критерии отнесения обозначений к тождественным товарным знакам, определен момент установления тождества товарных знаков.

Сравниваемые обозначения признаются тождественными, если относятся к одному виду товарных знаков (словесный, изобразительный, комбинированный и иные) и на момент регистрации являются идентичными по смыслу и содержанию как в целом, так и в отдельных элементах.

Предложенные изменения позволят избежать двойственности подходов при экспертизе товарных знаков, а также непонимания своих перспектив заявителем. Соответствующие положения должны найти свое отражение в подзаконных нормативных актах, раскрывающих положения ГК РФ и регламентирующих проведение экспертизы товарных знаков.

6. Статья 1496 ГК РФ регулирует вопрос совпадения дат приоритета товарных знаков. При этом такие правовые конструкции, как совпадение дат приоритета заявок на тождественные товарные знаки, поданные разными лицами и одним лицом, имеют одинаковые последствия и способы разрешения. Вместе с тем, если в случае совпадения приоритетов заявок разных лиц речь идет о столкновении прав, то случай подачи заявок на тождественные знаки одним лицом носит скорее формальный характер.

Обоснована необходимость разграничения указанных разновидностей совпадения дат приоритета на тождественные обозначения. Предложены изменения в статью 1496 ГК РФ, регулирующую данный аспект:

«2. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из заявок.

Заявитель должен в течение трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить о своем выборе.

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, в отношении совпадающих перечней товаров регистрация товарного знака может быть осуществлена только по одной из заявок.

По ходатайству заявителя установленный для представления ответа срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.

В случае выявления иных препятствий для регистрации заявителю может быть направлено уведомление в соответствии с пунктом 3 статьи 1499 настоящего Кодекса с изложением всех мотивов отказа, в том числе, указанных в настоящем пункте».

Предлагаемые изменения позволяют уйти от такого «безрезультативного» исхода экспертизы как отзыв заявки. Кроме того, дробление направляемых результатов экспертизы на уведомление о выявленном совпадении дат приоритетов товарных знаков и уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства искусственно затягивает сроки проведения экспертизы, что не может не сказываться на сроках предоставления государственной услуги в целом, ее качестве.

7. Осуществляя проверку на исключительность предоставляемого права на товарный знак, экспертиза обязана проводить подобную проверку в отношении всех выявленных сходных и тождественных товарных знаков и обозначений, при этом в данную категорию попадают не только знаки с различными датами приоритета, но и с совпадающей датой, поскольку они также препятствуют регистрации обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, сам факт выявления тождественного товарного знака с тем же приоритетом не позволяет установить старшинство прав, как следствие, ни одно из лиц (если речь идет о разных юридических лицах) не может обладать приоритетным правом по отношению к другому лицу, равно как и лицо, подавшее заявки на тождественные товарные знаки, не сможет получить исключительную охрану своих прав.

Такие положения содержит статья 1496 ГК РФ, которая подразумевает запрет регистрации тождественных товарных знаков с совпадающей датой приоритета, а кроме того, не позволяет установить собственно приоритет товарного знака до урегулирования вопроса старшинства прав. Таким образом, статья 1496 ГК РФ содержит ключевые критерии установления возможности обозначения выступать в качестве зарегистрированного товарного знака. В этой связи видится целесообразным дополнить статью 1499 ГК РФ указанием о необходимости проведения экспертизы, в том числе, на соответствие требованиям статьи 1496.

8. По результатам проведенной экспертизы принимаются различные виды экспертных заключений как промежуточных, так и окончательных. Сведения, приведенные в промежуточных заключениях экспертизы, подлежат изменениям в силу различных обстоятельств, что непосредственным образом влияет на окончательные решения экспертизы.

Обоснована необходимость введения следующих общедоступных указаний при регистрации товарных знаков, которые должны найти свое отражение в окончательных решениях экспертизы и реестре товарных знаков:

регистрация по результатам экспертизы,

регистрация на основании дополнительных материалов,

регистрация на основании осуществленных юридических действий.

Для целей такого указания предлагается ввести графу «Условия регистрации».

Видится целесообразным отражение данного аспекта в ГК РФ в пункте 2 статьи 1499, а именно: "По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака с указанием условий такой регистрации или об отказе в его регистрации".

Установление обстоятельств, при которых была осуществлена регистрация товарного знака, имеет огромное значение для понимания иными заинтересованными лицами и последующей экспертизы сходных или подобных обозначений причин, по которым конкретному обозначению предоставлена правовая охрана. Введение подобных указаний способно внести ясность при оценке условий регистрации того или иного обозначения, что непосредственным образом может повлиять на экспертизу заявленного обозначения. Так, при сравнении товарных знаков, имеющих общий элемент, помимо прочего, экспертизой оценивается, не выступает ли такой элемент в качестве обобщающего для серии знаков, что, в свою очередь, может свидетельствовать о сходстве до степени смешения обозначения, по сути, не сходного с каждым из обозначений такой серии, взятом в отдельности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся выводы и анализ отдельных вопросов представляют интерес для дальнейшего научного изучения проблем экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака. Результаты настоящей работы призваны расширить теоретические представления об объекте, целях и способах проводимой экспертизы заявленных обозначений по существу, а также итогах такой экспертизы.

Практическая значимость исследования заключается в предложенных изменениях в нормы действующего законодательства, а также в подзаконные нормативные акты, раскрывающие положения Гражданского кодекса РФ в части регулирования отношений в области экспертизы заявленных обозначений.

Апробация результатов исследования. Положения диссертации частично нашли отражение в опубликованных авторам статьях в научных журналах, обсуждены на международных конференциях.

Структура исследования обусловлена поставленными задачами. Работа содержит введение, три главы, шесть параграфов, заключение, список источников и литературы и приложения.

## Понятие и содержание экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака

Экспертиза обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, регулируется рядом нормативных актов. Не исследуя вопрос обширного регулирования правоотношений в сфере возникновения и защиты прав на товарные знаки, остановимся на тех нормативных актах, как международного, так и национального уровней, которые регулируют содержание заключений экспертизы как конечного результата ее осуществления.

Являясь правопреемницей СССР, в том числе в отношении международных обязательств, Российская Федерация выступает участницей практически всех основных международных конвенций и договоров, относящихся к сфере интеллектуальной собственности . Благодаря кодификации нормативных актов в сфере интеллектуальной собственности, к моменту вступления во Всемирную торговую организацию наше государство уже имело обновленную систему законодательства в отношении товарных знаков . Парижская конвенция по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) является основополагающим документом при проведении экспертизы товарных знаков. Большая часть положений конвенции, относящихся к товарным знакам, так или иначе отражена в нормах национального законодательства. Вместе с тем, существуют и уникальные нормы, аналоги которых отсутствуют в российских правовых актах. Среди таких положений можно выделить статью 6-quinquies (В), согласно которой знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть отклонен при регистрации в других странах Союза в случае, если он лишен каких-либо отличительных признаков или знак состоит из надписей, используемых лишь для перечисления характеристик данного изделия. Норма обуславливает самостоятельность в принятии решений государствами. Действительно, обозначение, не способное выполнять индивидуализирующую функцию, может быть зарегистрировано на территории иных государств в силу широкого использования и, как следствие, ассоциативности обозначения со средством индивидуализации, в то время как то же обозначение на территории другого государства могло быть и вовсе не введено в гражданский оборот до даты подачи заявки, а следовательно, неизвестно потребителю, не может выступать в качестве товарного знака.

Другими международными актами в области товарных знаков являются Договор о законах по товарным знакам и Сингапурский договор о законах по товарным знакам. Сингапурский договор позволяет нивелировать недостатки существующих разнообразных национальных и региональных процедур регистрации товарных знаков, гармонизируя их и упрощая процедурные нормы. При этом он затрагивает только вопросы формальных требований и взаимных процессуальных прав и обязанностей государства и заявителя . Одними из наиболее «ценных» с точки зрения экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию, являются положения Правила 3 Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам , определяющие терминологию для видов знаков. Так, именно Сингапурским договором был введен термин «изменяющийся товарный знак». До установления такого термина к обозначениям подобного рода применялись различные определения – анимационный знак , движущийся знак и т.д. Установившееся единообразие терминологии позволяет точно определять принадлежность знака к определенному виду, а следовательно, более четко понимать объем закрепляемых прав.

При проверке перечня товаров и услуг экспертиза ориентируется на Международную классификацию товаров и услуг, при этом обращается не только к непосредственному содержанию, но и общей части данного документа – «Общие замечания» по распределению товаров и услуг по классам согласно их характерным особенностям. Следует отметить, что сформулированные в общей части рекомендации, а также общие указания на содержание класса с приведенными примерами конкретных товаров или услуг, которые относятся или не относятся к данному классу, предоставляют экспертизе действенную методику по регулированию вопросов классификации товаров и услуг. К следующей группе нормативных актов следует отнести Гражданский кодекс Российской Федерации . Непосредственные вопросы экспертизы товарных знаков отражены в параграфе 2 главы 76 части четвертой ГК РФ, вместе с тем, при проведении экспертизы используются иные положения Гражданского кодекса, например, статьи 1247, содержащей общие нормы, касающиеся правового статуса патентных поверенных, и другие.

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ вступила в силу 1 января 2008 года. Вместе с тем, административный регламент, соответствующий положениям кодекса и регулирующий отношения, возникающие при экспертизе товарных знаков, не принят по сей день. В настоящее время проводится масштабная работа по его разработке. До принятия данного документа, который призван кодифицировать имеющиеся источники правовых норм, раскрывающие положения ГК РФ, эксперты и заявители руководствуются правилами, методическими рекомендациями и информационными письмами. Содержащиеся в них разъяснения в последующем должны найти свое отражение в окончательном варианте административного регламента, поскольку затрагивают наиболее острые вопросы экспертизы по существу. С целью разъяснения отдельных вопросов экспертизы применяются Правила, действующие в части, не противоречащей части IV Гражданского кодекса РФ. В частности, Правила регулируют аспекты непосредственного проведения экспертизы, содержат регламентацию применения норм о невозможности регистрации обозначения в качестве товарного знака. Вместе с тем, ряд вопросов не отражен в Правилах, либо приведенные разъяснения носят неоднозначный характер. На протяжении последних десятилетий Роспатентом был разработан ряд рекомендации в отношении экспертизы заявленных обозначений, имеющих актуальность и применяющихся и сегодня. Среди них рекомендации, содержащие методы установления однородности товаров и услуг 1997г. и 2009г. , особенности определения тождества и сходства обозначений 1999г. и 2009г. , вопросы отнесения обозначений к вошедшим во всеобщее употребление 1999г. , пояснения по составлению перечня товаров и услуг 2000г. , разъяснения по отдельным вопросам описательности того или иного элемента или всего обозначения в целом, включения в товарные знаки фамилий или географически обоснованных указаний и другие 2001 г. . Новые разработки относятся к таким аспектам возможности регистрации товарных знаков как предоставление согласия правообладателей сходных товарных знаков 2009 г. , а также особенностям рассмотрения обозначений в виде этикеток или упаковок 2009 г. . Блок рекомендаций 2009 года, разработанный на основе норм Гражданского кодекса, содержит некоторые разъяснения наиболее актуальных вопросов. В частности, осуществлена попытка провести некоторые разграничения в определении однородности товаров, в том числе по наиболее острым моментам, как например, однородность товаров, содержащихся в рамках одного класса, или же, напротив, в рамках различных классов. Здесь же приведены примеры корреспондирующих классов, то есть таких классов МКТУ, товары и услуги которых в силу определенных обстоятельств для ряда товарных знаков могут быть признаны однородными между собой.

## Установление вида товарного знака

Первоначальным этапом экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, является доэкспертное исследование материалов заявки, в частности, сведений, содержащихся в соответствующих графах бланка заявки, зарегистрированного Минюстом 25.03.2003, регистрационный № 4322, приложенных документов, а также заключения формальной экспертизы. Так, экспертом проводится всесторонний анализ заявленного обозначения, приоритета и даты подачи заявки, перечня товаров и услуг, то есть тех атрибутов, которые определяют объем закрепляемого права на товарный знак и момент возникновения такого права.

Анализ заявленного обозначения подразумевает установление его особенностей – читабельность и возможность идентификации всех элементов, включенных в обозначение, испрашиваемое цветовое сочетание, вид товарного знака. Установление вида товарного знака является важнейшим этапом экспертизы, оказывающим влияние на результаты экспертизы в целом и наступающие юридические последствия. В правовой литературе приводится разнообразное классифицирование обозначений, которые могут выступать в качестве товарных знаков. Такие классификации имеют в своей основе нормы ст. 1482 ГК РФ, которая в целом повторяет положения ранее действовавших нормативных актов в области товарных знаков . В соответствии с п. 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Согласно учебному пособию «Товарные знаки» А.А.Шестимирова, на практике в нашей стране и за рубежом известно гораздо больше видов товарных знаков : движущийся – имитирующий движение; звуковой – предназначенный для восприятия органами слуха, но не относящийся к человеческой речи; комплексный (сложный) – состоящий из нескольких элементов; рельефный – представляющий собой композицию выпуклых и/или вогнутых элементов на плоскости; логотип – словесный товарный знак в особом графическом исполнении; обонятельный – предназначенный для восприятия органами обоняния; плоскостной – существующий в двух измерениях; пластический, пространственный, трехмерный – син. объемный; др. В.Ю.Джермакян и В.И.Бирюлин в своих исследованиях приводят примеры и других, более экзотичных, «нетрадиционных» видов товарных знаков, например, растительные, когда некое обозначение последовательно формируется из разных растений во время из роста, специально подобранных и рассаженных в клумбах напротив офиса компании .

В США в качестве товарного знака может выступать любое обозначение, при помощи которого можно распознать товар, среди которых можно отметить отдельно фон, визуально отделимый от обозначения; запахи; звуки и их сочетание и т.д. . Законодательство Великобритании 1994 года не содержит ограничений относительно вида товарного знака. Помимо традиционных обозначений возможна регистрация обонятельных, звуковых, состоящих из 3-х или более букв, слоганов, обозначений на иностранных языках, не являющихся традиционными для Англии, и иных особых товарных знаков . Несмотря на кажущуюся очевидность, на практике наибольшую сложность представляет отнесение того или иного обозначения к словесному товарному знаку. Каспер Дж. Веркман считает, что «под словесными знаками понимаются слова, опубликованные в специальных, посвященных товарным знакам изданиях, причем напечатанные в обычной форме, теми литерами, какие обычно употребляются в товарных знаках данной категории в стране их происхождения». По его мнению, примерно 80% всех товарных знаков являются словесными .

Другой исследователь данного вопроса – А.П. Сергеев – придерживается противоположного мнения. Он считает, что охрана словесного товарного знака охраняется распространяется не только на само слово, но и на его шрифтовое решение .

Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам закрепляет положение о словесных товарных знаках, используя терминологию – стандартные символы: если заявка содержит заявление о том, что заявитель желает, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован с использованием стандартных символов, применяемых Ведомством Договаривающейся стороны, Ведомство регистрирует и публикует знак, используя такие стандартные символы .

В Правилах указано, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. При этом не раскрыто само существо словесного товарного знака. По сути, при испрашивании регистрации словесного знака заявитель претендует на охрану слова в его абстрактном представлении – то есть только слова самого по себе, его звучания, написания, восприятия. При этом используемый при подаче заявки шрифт, размер букв и т.п. не имеют значения, поскольку представляют лишь способ материального закрепления слова. Если бы заявитель мог просто сказать слово, представляющее обозначение, лично эксперту или передать записанным на пленке в качестве регистрации словесного знака, по сути, это было бы тем же самым. Однако необходимость графического отображения закреплена сводом правил для возможности идентификации знака. Поскольку право на товарный знак возникает из факта регистрации, зарегистрированный товарный знак должен быть предоставлен в распоряжение публики. Регистрация и публикация требуют, чтобы обозначение, составляющее товарный знак, было предоставлено в форме образчика, написанного или начерченного .

Другими словами, если заявитель заинтересован исключительно в охране слова самого по себе, то есть регистрирует словесный товарный знак, не имеет значения, применены ли при его воспроизведении стандартные графические приемы – регистр, наклон букв, шрифт, выделение жирным и т.д..

## Установление даты приоритета товарного знака

Другим основополагающим исследованием материалов заявки выступает установление приоритета товарного знака. По общему правилу, дата приоритета совпадает с датой подачи заявки в соответствии с п. 1 ст. 1494 ГК РФ. Вместе с тем, законодательством установлен ряд исключений, воспользоваться которыми могут лица, начавшие использовать заявленное обозначение ранее даты подачи заявки и способные подтвердить такое использование. В соответствии со статьей 1495 ГК РФ по заявке может быть установлен приоритет по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на товарный знак подана в течение шести месяцев с указанной даты (конвенционный приоритет), по дате начала открытого показа экспоната на официальных или официально признанных международных выставках, организованных на территории одного из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на товарный знак подана в течение шести месяцев с указанной даты (выставочный приоритет), по дате международной регистрации, дате внесения в Международный реестр записи о территориальном расширении международной регистрации или дате приоритета международной регистрации (преобразование заявки). Установление приоритета товарного знака регулируется еще одной статьей – 1496 «Последствия совпадения дат приоритета товарных знаков», которая содержит положения о том, что в случае одновременной подачи заявок одним или разными лицами в отношении тождественных обозначений и полностью или частично идентичных перечней регистрация может быть осуществлена только по одной из заявок по выбору заявителей, в противном случае отозваны будут все конфликтующие заявки без экспертизы по существу заявленного обозначения.

Сегодня выявление тождественного товарного знака в отношении тех же товаров и услуг как на имя заявителя, так и на имя разных лиц означает однозначный отказ в предоставлении охраны. В случае столкновения прав различных субъектов преодоление данного барьера невозможно, в том числе по представлению согласия правообладателя старшего знака. В случае совпадения объема прав на имя одного заявителя ему также будет отказано. И хотя прямое указание на такой отказ отсутствует в Кодексе и подзаконных актах, единственно возможное решение в подобном случае продиктовано положениями ст. 1477 ГК РФ.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак признается исключительное право. Исключительное право может быть единственным, поскольку существование такого же права будет означать неисключительность прав, то есть не может быть два или три исключительных права, а потому регистрация тождественного товарного знака недопустима вне зависимости от наличия или отсутствия иных препятствий для регистрации. В.А. Рентеев и А.В.Ласунская обосновывают недопустимость двойной регистрации товарных знаков с различными датами приоритета, указывая при этом на необходимость такого препятствия для регистрации на этапе экспертизы заявленного обозначения .

Однако положения статьи 1496 ГК РФ предлагаются законодателем в качестве обеспечительной процедуры по установлению даты приоритета, выделяют заявки с совпадающими приоритетами из правового поля экспертизы заявленного обозначения, поскольку собственно экспертиза по таким заявкам не предусмотрена до урегулирования вопроса старшинства прав.

Вместе с тем, проверке в соответствии со ст. 1496 ГК РФ подлежат обозначения с установленной датой приоритета на подготовительном этапе, то есть до начала проведения экспертизы по существу. Однако выявление тождественного товарного знака не позволяет установить старшинство прав, как следствие, ни одно из лиц (если речь идет о разных юридических лицах) не может обладать приоритетным правом по отношению к другому лицу, равно как и лицо, подавшее заявки на тождественные товарные знаки, не сможет получить исключительную охрану своих прав. Следовательно, установленная дата приоритета в таком случае теряет свой юридический статус правоустанавливающей даты.

Статья 1496 Кодекса приравнивает правовые последствия подачи заявок с совпадающей датой приоритета разными лицами и одним лицом, что представляется в корне неверным. Так, если подача подобных заявок разными лицами означает столкновение интересов двух хозяйствующих субъектов, подача двух заявок в отношении совпадающих товаров одним лицом носит скорее формальный характер.

В случае подачи одним лицом заявок на тождественные товарные знаки в отношении полностью или частично совпадающих перечней товаров, причиной такой «двойной» подачи может стать незнание закона и методики проведения экспертизы. Например, лицо подает заявки, в одной из которых указывает в соответствующей графе неохраноспособный элемент обозначения, в другой заявке оставляет графу пустой на случай, если экспертиза сочтет возможным предоставить охрану спорному элементу. В первом случае заявитель, вероятно, стремится сэкономить время на проведение экспертизы, то есть предвосхищает направление уведомления, в котором будет содержаться единственное препятствие для регистрации – выявление элемента, который может быть включен в обозначение без предоставления правовой охраны. Во втором случае заявка без указания такого элемента нацелена, вероятно, на возможность более мягкого подхода экспертизы и использование так называемой «молчаливой дискламации». Другим вариантом может быть, например, ситуация, при которой заявитель представляет на регистрацию тождественные знаки с различным описанием или приложенными дополнительными документами. Возможна двойная подача заявки и в случае сотрудничества с патентными поверенными, когда ответственное за регистрацию знака лицо, уполномоченное руководителем организации, подает заявку для «перестраховки», дублируя действия патентного поверенного. Какова бы не была причина, очевидно, что такое лицо заинтересовано в регистрации знака, как минимум вдвое больше относительно других заявителей. Оформлено два пакета документов, уплачены две государственные пошлины.

## Заключения по результатам экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака

В соответствии с Гражданским кодексом на этапе экспертизы заявленного обозначения могут быть вынесены несколько видов экспертных заключений, которые условно можно разделить на две категории: промежуточные окончательные. К промежуточным видам заключений относятся уведомления по результатам проведенной экспертизы, выносимые в соответствии с п. 3 ст. 1499 ГК РФ, уведомления экспертизы о необходимости сообщить о достигнутом соглашении в случае совпадения дат приоритетов товарных знаков, направление которых регламентировано положениями ст. 1496 ГК РФ, и запросы дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно, направляемые в соответствии с п. 4 ст. 1497 ГК РФ.

Результатом первого вида экспертного заключения может быть дополнительная промежуточная корреспонденция (запрос), одно из окончательных решений – о регистрации либо об отказе в регистрации. Данные заключения выносятся вне зависимости от участия заявителя, то есть как при ответе заявителя на уведомление, так и без него.

Результатом двух других видов заключения может выступить направление дополнительного запроса, уведомления о результатах проверки соответствия законодательству, отзыв заявки, окончательные решения – о регистрации или же об отказе в регистрации. Вместе с тем, данные виды решений напрямую зависят от участия заявителя. Так, в случае отсутствия ответа на данные виды заключений заявки должны быть отозваны без возможности направления каких-либо иных видов заключений. В случае ответа заявителя, может быть вынесен любой из перечисленных видов заключений, за исключением отзыва заявки.

К окончательным решениям экспертизы относятся отзывы заявки, решение о которых принимаются в соответствии с положениями п. 3 ст. 1496, п. 1 ст. 1497, п. 1 ст. 1502, а также решения о регистрации и решения об отказе, выносимые в соответствии с п. 2 ст. 1499 ГК РФ. Перечисленные виды решений могут быть направлены только по итогам экспертизы обозначений или же исследования материалов заявки. Вместе с тем, отзыв заявки по решению самого заявителя в соответствии с п. 1 ст. 1502 ГК РФ не требует какого-либо участия экспертизы, в том числе первичного анализа материалов заявки. Одним из видов направляемых заявителю корреспонденций по результатам рассмотрения материалов заявки является запрос. Так, в случае сомнений эксперта в правильности понимания существа заявки в отношении любого из ее атрибутов, в соответствии с п. 4 ст. 1497 ГК РФ экспертиза вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых ее проведение невозможно. Следует отметить, что данный вид корреспонденции, являясь промежуточным, по сути, представляет собой окончательное решение в случае отсутствия ответа заявителя, которое лишь формально заменяется решением об отзыве заявки на товарный знак. Сам по себе отзыв не содержит никаких сведений по существу заявленного обозначения, такие сведения содержатся в запросе, а следовательно, именно запрос в данном случае выступает в качестве завершающего мотива в рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака. Свидетельством различных правовых оснований и последствий запросов и уведомлений и отраженных в них сведений содержат названия принимаемых впоследствии окончательных решений. Так, если решение о регистрации или отказе в регистрации выносится в отношении товарного знака, то отзыв производится в отношении заявки. То есть при отзыве объект заявки – собственно заявленное обозначение, не имеет значения, а следовательно, излагаемые в запросе сведения по задумке законодателя должны относиться к атрибутам заявки, но не заявленного обозначения. В применение к данному виду корреспонденции видится целесообразным использование характеристики «по результатам рассмотрения материалов заявки». Формулировка «по результатам экспертизы заявленного обозначения» является неуместной, поскольку думается, что запрос не подразумевает под собой экспертизу как таковую, а является результатом рассмотрения материалов заявки, ее содержания, наполнения, исследования документов, относящихся к заявленному обозначению.

В соответствии с п. 14.5 Правил дополнительные материалы запрашиваются путем направления заявителю соответствующего заключения в случае невозможности проведения экспертизы без таких материалов. В правилах приводятся следующие основания для направления запроса: необходимость предоставления всех видов трехмерного обозначения, его описания при недостаточности представленных сведений, необходимость предоставления документов, требующихся для принятия заявки к рассмотрению; необходимость уточнения перечня товаров и услуг; необходимость доплаты уплаты соответствующей пошлины; необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и услуг. Иные вопросы и замечания, например, в отношении даты приоритета товарного знака, также могут быть включены в запрос, направляемый на указанных основаниях.

Подобная трактовка возможности направления запроса, изложенная в Правилах, видится не совсем корректной. Законом о товарных знаках право экспертизы на направление запроса отнесено к статье 10 «Экспертиза заявки на товарный знак». По структуре закона данная статья предшествует статьям «Формальная экспертиза» и «Экспертиза заявленного обозначения», в которой указывается на возможность направления уведомления о результатах проверки соответствия обозначения нормам действующего законодательства. Интерпретация допущенной законодателем возможности направления запроса как эквивалента уведомлению порождает двойственность подходов и не соответствует установленному для ответа сроку, в течение которого заявитель должен представить свои аргументы. Относя к возможности направления запроса вопросы сходства товарных знаков, остается непонятным, почему указана именно данная категория препятствий для регистрации и не указаны случаи выявления иных оснований для отказа, например, противоречие общественным интересам. Могут ли такие сведения быть изложены в запросе до направления уведомления или же запрос может быть только второй по счету корреспонденцией, которую направляет экспертиза, если суть такого запроса лежит в плоскости экспертизы по существу, может ли количество направляемых запросов быть бесконечным. Как отмечает Л.А. Трахтенгерц в Комментарии к Гражданскому кодексу , на этапе экспертизы заявленного обозначения запрос может содержать требование о корректировке перечня товаров и услуг заявки, представлении подтверждения полномочия представителя или уточнении вопросов, связанных с выявлением сходных товарных знаков.

В данном комментарии такая причина направления запроса как выявление сходных товарных знаков оговорена весьма осторожно и ограничена лишь возможностью уточнения таких вопросов, но не первоначального их решения. Такой подход видится соответствующим норме права. Уточнение вопросов сходства подразумевает неясности в позиции заявителя в части устранения препятствий для регистрации, но не самого по себе выявления препятствия.

Терминология, используемая законодателем, достаточно ясно дает понимание сути данной правовой конструкции – «без которых невозможно проведение экспертизы». И только по такой причине ведомство вправе запрашивать у заявителя дополнительные материалы. В случае неоднозначности запрашиваемых сведений предоставлять доказательства невозможности проведения экспертизы в их отсутствие должен именно Роспатент . Однако проведение экспертизы без анализа мнения заявителя в отношении выявленных препятствий для регистрации является обычной практикой экспертизы, может осуществляться ведомством единолично в соответствии с закрепленными нормами.