

Абсолютные основания для отказа в регистрации ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ



Арина Ворожевич
д.ю.н., партнер «Гардиума»

Вопросы регистрации товарных знаков



Различительная способность товарных знаков. CASE

Постановление СИП от 2.02.2024 по делу N СИП-476/2023

Роспатент прекратил охрану обозначения «БАЛДА» из-за его описательности в отношении заявленных товаров и услуг (в том числе программ и игр для компьютеров, услуг по обеспечению доступа к таким играм).

СИП поддержал позицию Роспатента.

Слово «БАЛДА» является названием популярной лингвистической игры, существовавшей задолго до даты приоритета спорного товарного знака. Адресная группа потребителей воспринимает обозначение как указанное название. Многочисленные данные энциклопедий, словарно-справочных источников, ссылки и копии страниц в Интернете подтверждают существование компьютерной игры с названием «БАЛДА», ее наличие на разных сайтах.

Результаты социологических исследований доказывают наличие устойчивой ассоциативной связи у российских потребителей между обозначением «БАЛДА» и заявленными товарами и услугами.

С учетом этого спорное обозначение является описательным для упомянутых товаров и услуг, т. к. указывает на их вид и назначение

Регистрация в качестве товарных знаков географических названий

Вывод из практики: Для целей применения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ применительно к географическим наименованиям необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров. Должны быть пройдены два шага:

1. Определение того, воспринимается ли адресной группой потребителей **конкретный элемент как географическое наименование** (по общему правилу не запрещается регистрация географических наименований, неизвестных разумно информированной адресной группе потребителей (а не географам));
2. Определение того, указывает ли обозначение **на место, ассоциирующееся с заявленными товарами или услугами**; или разумно ли предположить, что обозначение будет ассоциироваться с товарами или услугами в будущем; или может ли оно, с точки зрения потребителей, указывать на место происхождения этой категории товаров или услуг (т.е. такая проверка проводится в отношении конкретных заявленных товаров и услуг).

Регистрация в качестве товарных знаков географических названий

Кейсы:

- [постановление СИП РФ от 09.02.2023 по делу № СИП-626/2022](#): аннулирование регистрации товарного знака «Я люблю Воронеж» в отношении Белгородского хладокомбината;
- [постановление СИП 15.12.2023 по делу № СИП-391/2023](#): СИП признал недействительным решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «ENGER» (Энгер – город в Германии) в отношении компрессоров и услуг охлаждения;
- [постановление СИП от 10.08.2023 по делу № СИП-990/2022](#): недействительно решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «Псырцха» (название железнодорожной станции в Абхазии и прежнее название города Новый Афон) для алкогольных и безалкогольных напитков;

Регистрация в качестве товарных знаков географических названий

Кейсы:

- постановление СИП от 24.11.2023 по делу № СИП-418/2023: СИП утвердил отказ Роспатента в регистрации обозначения «TOSCANO TEREZA KIRCHE» для парфюмерии и косметики. Обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров заявителя, так как имеет правдоподобную географическую коннотацию. Потребители могут предположить, что заявленные товары произведены в Тоскане. Между тем заявитель зарегистрирован в Минеральных Водах.



Регистрация мемов в качестве товарных знаков



[Постановление СИП от 17.07.2023 по делу № СИП-1109/2022](#): СИП поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «Как тебе такое, Илон» в отношении товаров (услуг) 9, 35, 41, 42-го классов МКТУ в связи с тем, что оно не обладает различительной способностью. Фраза «Как тебе такое, Илон Маск» получила широкую известность в качестве популярного интернет-мема.

Потребитель при маркировке обозначением «Как тебе такое, Илон» заявленных товаров и услуг будет воспринимать данное обозначение не в качестве средства индивидуализации и указания на определенный коммерческий источник, а в качестве использования известного мема в целях привлечения внимания к соответствующим товарам и услугам.

Регистрация мемов в качестве товарных знаков

[Постановление СИП РФ от 20.09.2023 по делу № СИП-155/2023:](#)

СИП обязал Роспатент зарегистрировать обозначение «Rossiano» в отношении товаров 30-го класса и услуг 35-го, 43-го классов МКТУ.



Обозначение на иностранном языке в переводе характеризует товар или услуги

Постановление СИП от 08.04.2022 по делу № СИП-899/2021

На регистрацию в отношении молочных продуктов подано обозначение: «MORE! Milk»
Роспатент отказал в регистрации, так как посчитал обозначение описательным. По мнению ведомства, семантика спорного обозначения «MORE! Milk» очевидна для потребителя ввиду заложенного в него смысла и домысливания не требует. Обозначение состоит из простых, известных потребителям слов английского языка, которые в переводе на русский означают «больше молока». Причем графическая проработка и разделение черно-белым цветом словесных элементов «MORE!Milk» не приводят к утрате его словесного характера и к иному смысловому значению. Однако СИП посчитал словесный элемент «more!» охраноспособным фантазийным элементом, так как он может восприниматься российскими потребителями, не являющимися носителями английского языка, как транслитерация слова «море». Описательный элемент «Milk» может быть включен в знак в качестве неохраняемого. При этом СИП подчеркнул, что обозначение выполнено с оригинальной графической проработкой, позволяющей отличать его от иных сходных обозначений. В итоге СИП обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак.

Обозначение на иностранном языке в переводе характеризует товар или услуги

Решение СИП от 17.02.2022 по делу № СИП-1117/2021[^]

Роспатент, сославшись на словарно-справочные источники информации, указал, что слово «claim» (claims — множественное число) является лексической единицей английского языка, которое в переводе имеет следующие значения: претензия, иск, заявление, утверждение, требование, запрос, заявка и др. Проанализировав заявленные услуги 45-го класса МКТУ, ведомство пришло к выводу, что каждая из них представляет собой юридическую услугу, в рамках которой оказывается юридическая помощь, в том числе связанная с разъяснением, получением консультаций, составлением, оформлением, предъявлением, подготовкой, подачей таких документов, как претензии, иски, требования и заявления. Российские потребители соотносят понятия «претензия», «иск», «заявления», «требования» с каждой услугой заявленного перечня 45-го класса МКТУ, а следовательно, слово «CLAIMS» может быть квалифицировано в качестве общепринятого термина.

В судах дело неоднократно пересматривалось. В итоге СИП встал на сторону заявителя. Он исходил из того, что Роспатент неверно квалифицировал слово «claim» в качестве общепринятого термина в области права, указав, что оно имеется в англо-русском юридическом словаре. Не все слова, содержащиеся в словаре, можно признать терминами. Англо-русский юридический словарь гипотетически доступен российским потребителям. Однако это еще не означает, что они широко знакомы со всеми значениями из него. Средний потребитель юридических услуг в большинстве случаев — лицо, не обладающее специальными познаниями в подобной области. Кроме того, слово «claims» имеет другие переводы, которые не указывают на связь с юридическими услугами. Если обозначение может вызвать дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то оно не может конкретизировать определенный товар или услугу.

Проблемы регистрации общеизвестных товарных знаков



Вывод из практики: Роспатент при рассмотрении заявок на регистрацию общеизвестных товарных знаков продолжает требовать от заявителей доказательств не только известности товарного знака, но и того, что потребители ассоциируют данное обозначение с заявителем. Проще говоря, известным должен быть не только знак, но и заявитель и связь между ними.

СИП РФ продолжает считать такую позицию ошибочной. По мнению суда, общеизвестность можно определить не только в отношении конкретной компании-производителя, но и в отношении «источника происхождения товаров».

Проблемы регистрации общеизвестных товарных знаков

Кейсы:

- постановление СИП от 29.01.2024 по делу № СИП-199/2023: СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление иностранной компании о признании общеизвестным товарного знака «ЦИАН»/«CIAN»;
- решение СИП от 6.12.2023 г. по делу № СИП-647/2023: СИП признал общеизвестным товарный знак «СПОРТМАСТЕР»;
- решение СИП от 31.01.2024 по делу № СИП-737/2023: СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление о признании общеизвестным товарным знаком обозначения «Брест-Литовск».



Сложности с доказыванием известности самого товарного знака

Постановление СИП РФ от 14.11.2023 по делу № СИП-203/2023: Роспатент отказал в признании общеизвестным товарному знаку «Синергия» в отношении образовательных услуг. СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление о признании обозначения «СИНЕРГИЯ» общеизвестным в РФ знаком обслуживания.

Позиция СИП: Делая вывод о малочисленности выпускников университета, Роспатент не учитывает количество обучающихся студентов, абитуриентов, родителей и иных лиц, которые входят в круг общения лиц, непосредственно связанных с университетом. Активная рекламная кампания может приводить к приобретению спорным обозначением широкой известности в более короткие сроки. Нельзя согласиться с позицией Роспатента, что при рассмотрении заявления университета Роспатент обоснованно учел репутацию заявителя. Оценка уровня образовательных услуг, оказываемых университетом, не входит в компетенцию Роспатента.



Спасибо за внимание!

+7 (495) 134-14-66 / info@gardium.ru / gardium.ru



Больше комментариев
и материалов по IP



[@invisible_ip](https://t.me/@invisible_ip)



Подкаст
«Защищая незримое»



[@gardiumIP](https://www.youtube.com/@gardiumIP)