

Роспатент

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

rospatent@rupto.ru

2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
Раздел I Проверка перечня заявленных товаров и услуг	12
1. Общие положения	12
2. Международная классификация товаров и услуг (МКТУ)	13
3. Рекомендации по составлению перечня товаров и услуг.....	16
3.1. Ясность и точность терминов.....	16
3.1.1. Общие принципы указания наименований товаров и услуг	16
3.1.2. Использование уточняющих выражений («а именно», «в частности» и т.п.) для определения объема перечня товаров и услуг	18
3.1.3. Использование пунктуации.....	18
3.1.4. Использование аббревиатур и акронимов в перечнях товаров и услуг	19
3.2. Термины и выражения, отличающиеся недостатком ясности и точности	20
3.2.1. Общие указания на рубрики классов МКТУ, которые считаются недостаточно ясными и точными.....	20
3.2.2. Неясные термины, не содержащиеся в МКТУ	24
3.2.3. Указание на все товары/услуги в настоящем классе	25
3.2.4. Указание обозначений, охраняемых в качестве товарных знаков, в перечне товаров и услуг	25
3.2.5. Включение в перечень товаров терминов «части и гарнитура», «компоненты и принадлежности»	27
3.2.6. Использование терминов «и тому подобное», «и так далее, «и другие»	27
4. Внесение изменений в перечень товаров и услуг. Добавление классов	28
5. Пояснения по классификации некоторых товаров и услуг	29
Раздел II Проверка соответствия заявленного обозначения условиям государственной регистрации	40
1. Проверка соблюдения требований, предусмотренных статьей 1477 Кодекса	40

2. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.....	53
2.1. Обозначения, не обладающие различительной способностью	53
2.1.1. Отдельные буквы.....	53
2.1.2. Сочетания букв.....	53
2.1.3. Цифры, числа.....	54
2.1.4. Линии, простые геометрические фигуры	55
2.1.5. Сочетание линий, простых геометрических фигур	56
2.1.6. Изображения товаров.....	58
2.1.7. Различительная способность обозначений, представляющих собой трехмерные объекты (объемные товарные знаки).....	61
2.1.8. Простые указания товаров	67
2.1.9. Общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры	68
2.2. Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).....	69
2.3. Общепринятые символы (подпункт 2) пункта 1 статьи 1483 Кодекса)	76
2.4. Общепринятые термины (подпункт 2) пункта 1 статьи 1483 Кодекса)	78
2.5. Обозначения, характеризующие товары. Общие положения (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).....	80
2.5.1. Обозначения, указывающие на вид товара	83
2.5.2. Обозначения, указывающие на качество товара	84
2.5.3. Обозначения, указывающие на количество товара.....	86
2.5.4. Обозначения, указывающие на свойство товара.....	87
2.5.5. Обозначения, указывающие на назначение товара	89
2.5.6. Обозначения, указывающие на ценность товара	90
2.5.7. Обозначения, указывающие на время производства товара.....	91
2.5.8. Обозначения, указывающие на место производства товара	91

2.5.9. Обозначения, указывающие на способ производства товара	94
2.5.10. Частные случаи (подпункт 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса)	95
2.6. Обозначения, представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (подпункт 4) пункта 1 статьи 1483 Кодекса)	95
2.7. Включение в товарный знак обозначений, перечисленных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, как неохраняемых элементов	97
2.7.1. Неохраняемые элементы, не занимающие доминирующее положение	99
2.7.2. Доминирующие неохраняемые элементы	101
2.8. Особенности проверки обозначений, представляющих собой комбинацию неохраняемых элементов (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса).....	103
2.9. Обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования.....	105
3. Проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, статьи 1231.1 Кодекса (охрана официальных символов, наименований и отличительных знаков).....	109
4. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.....	157
4.1. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя	157
4.1.1. Общие положения	157
4.1.2. Анализ заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение элементов	158
4.1.2.1. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными	159
4.1.2.2. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, способные ввести в заблуждение относительно товара, его свойств и качества.....	163
4.1.2.3. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, способные ввести в заблуждение относительно изготовителя.....	167
4.1.3. Особенности оценки заявленных обозначений (и их элементов), включающих географические названия	176

4.1.3.1. Обозначения, способные вызвать в сознании потребителя представления о месте производства товаров, не соответствующие действительности.....	177
4.1.4. Особенности оценки обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, выполненные алфавитом, отличающимся от кириллического	179
4.1.5. Условия, позволяющие преодолеть основания для отказа в регистрации товарного знака, установленные в подпункте 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса.....	183
4.2. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали	186
4.2.1. Обозначения, противоречащие общественным интересам	188
4.2.2. Обозначения, противоречащие принципам гуманности и морали	191
4.2.3. Обозначения, противоречащие как общественным интересам, так и принципам гуманности и морали.....	195
5. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.....	197
5.1. Особенности проверки обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия.....	200
5.1.1. Особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации	200
5.1.2. Объекты всемирного культурного или природного наследия	201
5.2. Особенности проверки обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах ...	205
6. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 1483 Кодекса.....	209
7. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.....	212
7.1. Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений	217
7.1.1. Общие принципы установления тождества и сходства обозначений	217
7.1.2. Сравнительный анализ обозначений	220
7.1.2.1. Сравнение словесных обозначений	221
7.1.2.1(а). Звуковое сходство словесных обозначений	222

7.1.2.1(б). Графическое сходство словесных обозначений.....	226
7.1.2.1(в). Смысловое сходство словесных обозначений.....	227
7.1.2.2. Сравнение изобразительных и объемных обозначений	230
7.1.2.3. Сравнение иных обозначений	235
7.1.2.4. Сравнение комбинированных обозначений	236
7.2. Определение однородности товаров и (или) услуг.....	244
7.2.1. Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) как инструмент для сравнения товаров и (или) услуг	245
7.2.2. Определение товаров и услуг (терминология)	250
7.2.3. Указание товаров или услуг	252
7.2.4. Критерии однородности товаров и (или) услуг.....	254
7.2.4.1. Однородность в случае использования идентичных терминов или синонимов	254
7.2.4.2. Практика в отношении использования обобщенных терминов из заголовка класса в перечне товаров и услуг	261
7.2.4.3. Однородность в случае использования неидентичных терминов	261
7.2.4.4. Специфичные факторы сходства	264
7.2.4.5. Взаимосвязи между разными факторами.....	285
7.2.4.6. Однородность товаров/услуг и сходство обозначений	289
7.3. Дополнительные обстоятельства, влияющие на возможность смешения товарных знаков ..	291
7.3.1. Применение статьи 6-quinquies (C) Парижской конвенции по охране промышленной собственности.....	291
7.3.2. Сходство с серией товарных знаков	292
7.3.3. Сосуществование товарных знаков на одной территории	295
7.3.4. Доказательства фактического смешения товарных знаков потребителями	298
7.3.5. Известность более раннего товарного знака	303
7.3.6. Оценка фактического использования товарного ЗНАКА В измененном виде	304
7.3.7. Предшествующие решения Роспатента	306

7.3.8. Соответствующий круг потребителей и степень внимательности при выборе товара	307
7.4. Рекомендации по применению положений Кодекса, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака	310
7.4.1. Общие положения	310
7.4.2. Требования к документам, содержащим согласие на регистрацию	312
7.4.3. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае представления согласия от правообладателя тождественного товарного знака	315
7.4.4. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в связи с заявлением правообладателя об отзыве согласия	315
7.4.5. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае представления согласия от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным	316
7.4.6. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае представления согласия от правообладателя коллективного знака	317
7.4.7. Общие подходы к решению вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака	317
8. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 7 статьи 1483 Кодекса	319
9. Проверка соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 3) пункта 9 статьи 1483 Кодекса (в части промышленных образцов)	332
10. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса (в части средств индивидуализации и промышленных образцов)	334
11. Особенности проверки коллективных товарных знаков	336

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее Руководство по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Руководство) разработано в целях методического обеспечения процесса экспертизы заявок на товарные знаки, проводимой в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, в том числе от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ.

Руководство предназначено для обеспечения единообразной практики применения законодательства Российской Федерации при предоставлении государственных услуг, связанных с правовой охраной товарных знаков.

Положения Руководства носят рекомендательный характер.

2. Руководство разработано в рамках двухстороннего сотрудничества с Ведомством Европейского союза по гармонизации на внутреннем рынке (ОНИМ) по совместному проекту «Модернизация интеллектуальной собственности Российской Федерации».

3. При разработке Руководства были использованы следующие нормативные правовые акты Российской Федерации, документы ОНИМ и акты Роспатента:

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, в том числе от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ;
- Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 483;
- Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.июля 2015 года № 482 (далее – Правила);

- Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.июля 2015 года № 482 (далее – Требования);
- Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.июля 2015 года № 482 (далее – Порядок);
- Руководство по экспертизе товарных знаков Сообщества в Ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (Руководство ТЗ ОНІМ);
- Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида», утвержденные приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26;
- Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39;
- Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утвержденные приказом Роспатента от 31 ноября 2009 г. № 170;
- Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденные приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. № 190;
- Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197;
- Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198.

4. При разработке Руководства принята во внимание практика экспертизы, сложившаяся в федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), в том числе в палате по патентным спорам (ППС).

5. Руководство состоит из двух разделов:

- первый раздел – «Руководство по проведению проверки перечня заявленных товаров и/или услуг»;
- второй раздел – «Руководство по проведению проверки соответствия заявленного обозначения условиям государственной регистрации».

Первый раздел посвящен особенностям проведения проверки перечня заявленных товаров и/или услуг, в частности рассматриваются вопросы, касающиеся возможности идентификации термина для классификации товара/услуги в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ).

Второй раздел содержит рекомендации по проведению проверки соответствия заявленного обозначения условиям охраноспособности, а именно: соблюдения требований, предусмотренных статьей 1477, пунктами 1-7, подпунктом 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пунктом 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса.

Во втором разделе рассматриваются, в частности, вопросы, касающиеся особенностей проверки следующих заявленных обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- представляющих собой общепринятые символы, термины;
- характеризующих товары;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

- имеющих в составе неохраняемые элементы;
- включающих, воспроизводящих или имитирующих официальные символы, наименования и отличительные знаки;
- представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Кроме того, во втором разделе рассмотрены:

- вопросы, касающиеся оценки приобретения обозначением различительной способности в результате использования;
- подходы к определению степени сходства товарных знаков, однородности товаров и/или услуг;
- особенности проведения проверки коллективных знаков.

Во втором разделе также даны рекомендации по применению при экспертизе заявленных обозначений пунктов 4, 5, 7, 9 (в части промышленных образцов), 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса.

6. Руководство адресовано работникам системы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), к компетенции которых относятся вопросы предоставления правовой охраны товарным знакам, в первую очередь, государственным экспертам по интеллектуальной собственности (далее – эксперты).

Руководство может быть также использовано заявителями, патентоведрами, патентными поверенными и другими представителями заявителей при ведении дел с Роспатентом в связи с экспертизой заявки на товарный знак.

7. К компетенции экспертов относится проведение формальной экспертизы заявки на товарный знак, проведение по заявке информационного поиска, экспертизы по существу, рассмотрение возражений в ППС и подготовка соответствующих документов, в том числе отчета о поиске, запросов, уведомлений и заключений, с учетом которых Роспатентом осуществляются юридически значимые действия, в том числе, принимаются решения.

Эксперты руководствуются в работе Кодексом, Регламентом, Правилами, Требованиями, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Руководством.

Эксперты не должны пропускать допущенное заявителем существенное несоблюдение требований, предъявляемых к документам заявки, если недостатки оформления препятствуют проведению экспертизы по существу и вынесению решения, затрудняют в случае выдачи свидетельства определение объема правовой охраны либо затрагивают права и законные интересы третьих лиц.

Вместе с тем замечания и предложения, связанные с рассмотрением заявки, приводимые в запросах, подготавливаемых экспертами, должны быть конструктивными и полезными, а выводы, приводимые в уведомлениях и заключениях, – беспристрастными.

8. Текст Руководства размещен на интернет-сайте Роспатента по адресам: www.rupto.ru, www1.fips.ru.

Руководство будет периодически обновляться по мере внесения изменений в Кодекс, Регламент, Правила, а также с учетом потребностей практики.

Предложения по совершенствованию Руководства будут приняты во внимание при его обновлении, если их направить по почтовому адресу:

Роспатент, Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.

Адрес электронной почты: rospatent@rupto.ru

РАЗДЕЛ I ПРОВЕРКА ПЕРЕЧНЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров (услуг), в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Наименования товаров и услуг в перечне должны быть сформулированы таким образом, чтобы они давали возможность однозначно идентифицировать товар/услугу и соответственно позволяли классифицировать товар/услугу только по одному классу МКТУ.

В ходе проверки перечня заявленных товаров и услуг устанавливается:

- возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, и его соотнесения с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;
- правильность осуществленной заявителем группировки товаров и услуг по классам МКТУ.

При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.

Таким образом, при проверке перечня заявленных товаров и услуг эксперт выполняет следующие задачи:

- проверяет ясность и точность всех терминов, обозначающих заявляемые товары и услуги;
- проверяет классификацию каждого термина;
- уведомляет заявителя обо всех недостатках перечня для их устранения заявителем.

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ (МКТУ)

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), предназначенная для целей регистрации знаков, была официально признана Соглашением, заключенным 15 июня 1957 г. странами-участницами Ниццкой дипломатической конференции (далее – Ниццкое соглашение).

МКТУ с момента признания постоянно подвергается обновлению и совершенствуется в соответствии с меняющимися тенденциями рынка товаров и услуг.

Учрежденный в соответствии со статьей 3 Ниццкого соглашения Комитет экспертов, в котором представлены все страны-участницы данного соглашения, осуществляет работу по периодическому пересмотру МКТУ и вырабатывает рекомендаций по применению МКТУ.

Комитет экспертов принимает решения о всех изменениях в МКТУ, в частности о переносах товаров и услуг между различными классами, изменениях алфавитного перечня и введении необходимых пояснительных замечок.

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) было официально опубликовано десять редакций МКТУ. Последняя (десятая) редакция

МКТУ, опубликованная в 2011 году, вступила в силу с 1 января 2012 года. В неё были внесены дополнения и изменения в 2013, 2014 и 2015 годах.

С информацией, касающейся МКТУ, в том числе с разными ее редакциями, внесенными в редакции МКТУ изменениями и дополнениями, можно ознакомиться на сайтах ВОИС (www.wipo.int), Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www1.fips.ru).

Российская Федерация, являясь участником Ниццкого соглашения, следует МКТУ в качестве основной системы классификации.

В настоящее время МКТУ состоит из Общей части, Перечня товаров и услуг, объединенных в классы, Алфавитного перечня товаров и Алфавитного перечня услуг.

Каждый класс в Перечне классов содержит заголовок и сопровождается необходимым пояснением.

В заголовке класса указываются в общем виде сферы деятельности, к которым товары данного класса могут относиться. Заголовок класса может рассматриваться в качестве краткой характеристики содержания класса (аннотации). В связи с этим заголовок класса не может быть отнесен к эквивалентной замене перечня товаров, содержащихся в данном классе.

В пояснении к классу перечисляются обобщенные названия основных групп товаров, содержащихся в классе, а также приводятся некоторые конкретные товары, относящиеся или не относящиеся к данному классу.

Например, заголовок 3 класса МКТУ следующий:

Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла;

парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

В пояснении к 3 классу МКТУ указывается, что данный класс включает, в основном, препараты для чистки и парфюмерно-косметические товары. Далее в пояснении перечисляется ряд товаров, относящихся, в частности, к 3 классу МКТУ и не относящихся к этому классу. Согласно данному пояснению к 3 классу относятся, в частности:

- дезодоранты для людей и животных (парфюмерия);
- препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории косметических товаров.

В соответствии с упомянутым выше пояснением к 3 классу МКТУ не относятся, в частности:

- химические препараты для чистки дымоходов (кл. 1);
- препараты для обезжиривания, предназначенные для промышленных целей (кл. 1);
- дезодоранты, не предназначенные для людей и животных (кл. 05);
- точильные камни и круги (ручные инструменты) (кл. 8).

Алфавитный перечень товаров и услуг позволяет проклассифицировать товары (услуги) благодаря имеющимся уточнениям об их назначении, материале (для товаров) и других характеристиках.

Например, благодаря использованию Алфавитного перечня товаров и услуг можно легко определить, что платки носовые бумажные относятся к 16 классу, а

платки носовые из текстильных материалов – к 24 классу. В свою очередь платки шейные – к 25 классу.

В Общих замечаниях к МКТУ содержатся критерии, применяемые в случаях, когда заявленный термин не может быть проклассифицирован на основании рубрики класса, содержащейся в Перечне классов или Алфавитном перечне.

Например, согласно Общим замечаниям емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются в том же классе, что и сам товар.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

3.1. ЯСНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ТЕРМИНОВ

3.1.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УКАЗАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Перечень товаров и услуг предназначается для определения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 28 Требований товары и (или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар (услуги).

Перечень товаров и услуг не может состоять только из областей деятельности или обобщенных наименований групп товаров (услуг), к которым товар (услуга) может относиться (подпункт 2) пункта 28 Требований).

Приводимые в перечне товаров и услуг формулировки должны однозначно идентифицировать товары и услуги, уже присутствующие на рынке или только вводимые в гражданский оборот, и соотноситься с каким-либо родовым термином, используемым в МКТУ, в той области, к которой относится тот или иной товар и/или услуга. Нельзя допускать того, чтобы термины, используемые для обозначения товаров и услуг, имели неоднозначное толкование. Они должны поддаваться сравнительному анализу и быть понятны широкому кругу пользователей. Товары и услуги, указанные в заявке на товарный знак, включая общие наименования из заголовков классов МКТУ, будут толковаться экспертизой на основе того значения, которое придается им в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 10) пункта 28 Требований, если наименование товара или услуги возможно использовать в нескольких классах, то необходимо дополнительно указывать:

- в отношении товара – назначение, функцию товара, материал, из которого он изготовлен, или принцип его действия;
- в отношении услуги – назначение (сферу) деятельности, которое соответствует выбранному классу.

Если в перечень товаров включается товар, для которого отсутствует соответствующий термин в МКТУ, в наименовании такого товара дополнительно указывается родовое (видовое) понятие с учетом общепринятой терминологии (подпункт 11) пункта 28 Требований).

3.1.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТОЧНЯЮЩИХ ВЫРАЖЕНИЙ («А ИМЕННО», «В ЧАСТНОСТИ» И Т.П.) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Использование в формулировке товара (услуги) союза «а именно» приемлемо, но должно пониматься как ограничение конкретных товаров и услуг, которые перечисляются после этого союза. Например, формулировка «фармацевтические препараты, а именно анальгетики» в 05 классе означает, что заявка подана только для анальгетиков, а не для каких-либо иных типов фармацевтических препаратов.

Союз «в том числе» может быть также принят, поскольку он служит для указания, например, товаров и услуг, которые являются предметом заявки. Например, формулировка «фармацевтические препараты, в том числе, анальгетики» будет означать, что в список товаров входят любые виды фармацевтических препаратов, причем анальгетики являются одним из примеров этих видов. То же самое толкование относится к использованию слов «включая», «в частности» или «главным образом».

Формулировка, которая обычно считается неясной или неточной, может быть приемлема при условии, что она далее уточнена, например, путем использования упомянутого союза «а именно» и списка приемлемых позиций.

3.1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУНКТУАЦИИ

При составлении перечня товаров и услуг важно использовать правильную пунктуацию.

Если товары относятся к разным видовым (родовым) группам, то наименования товаров разделяются точкой с запятой (подпункт 7) пункта 28 Требований).

Например, формулировка «яйца, молоко и молочные продукты» в 29 классе должна толковаться таким образом, что позиция «яйца» является указанием на определенный вид товара и не имеет отношение к родовой группе «молоко и молочные продукты». Следовательно, данные формулировки должны быть разделены между собой знаком препинания «;».

Наименования товаров, относящихся к одному виду, разделяются запятой (подпункт 7) пункта 28 Требований).

Например, в формулировке «яйца, яйца улитки» в 29 классе перечислены товары одного вида. Поэтому они разделены между собой запятой.

Разделение позиций с неправильной пунктуацией может привести к неправильной классификации товаров и услуг.

Допустимо использование такого небуквенного орфографического знака, как косая черта, который, по сути, заменяет союзы «и» и «или» в их совместном использовании. Например, «оформление интерьера/дизайн» в 42 классе.

3.1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АББРЕВИАТУР И АКРОНИМОВ В ПЕРЕЧНЯХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Аббревиатуры, используемые в перечне товаров и услуг, следует принимать с большой осторожностью.

Товарные знаки имеют неограниченный период действия, и толкование аббревиатуры может со временем измениться.

Однако при условии, что аббревиатура имеет только одно значение в отношении класса товаров (услуг), которых касается поданная заявка, то ее использование может быть разрешено.

Известные примеры: DVD-плееры и MP3-плееры приемлемы в 9 классе.

Если аббревиатура хорошо известна в сфере деятельности, то она также будет приемлема. Однако эксперту следует провести поиск в различных информационных источниках, например, в специальных словарях, относящихся к конкретным областям науки и техники, к которым относится данный вид товара (услуги), а также в их электронных версиях, для определения необходимости раскрытия значения слова.

Акронимы могут быть приняты в перечне товаров и услуг, если они понятны и уместны для класса, в отношении которого подана заявка.

3.2. ТЕРМИНЫ И ВЫРАЖЕНИЯ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ НЕДОСТАТКОМ ЯСНОСТИ И ТОЧНОСТИ

3.2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ НА РУБРИКИ КЛАССОВ МКТУ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ЯСНЫМИ И ТОЧНЫМИ

Нижеперечисленные рубрики классов Ниццкой классификации считаются недостаточно ясными и точными, что требуется для определения объема охраны, которую они предоставляют, и поэтому не могут быть приняты без их дальнейшего уточнения.

Класс 6. Изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам.

Класс 7. Машины и станки.

Класс 14. Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам.

Класс 16. Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам.

Класс 17. Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам.

Класс 18. Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам.

Класс 20. Изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

Класс 37. Ремонт.

Класс 37. Установка оборудования.

Класс 40. Обработка материалов.

Класс 45. Персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.

Приведенные выше формулировки не дают ясного указания на то, что представляет собой товар или какая конкретно услуга предоставляется. Экспертиза вправе потребовать у заявителя уточнение формулировок, которые вызывают сомнения в принадлежности к тому или иному классу МКТУ, поскольку при использовании в перечне обобщенных или неточных позиций могут

возникнуть затруднения при определении объема притязаний, а также однородности товаров/услуг, как в процессе проведения экспертизы, так и при защите правообладателем своего исключительного права при использовании товарного знака.

Например, формулировка «персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц» является обобщенной до утраты определенности и требует конкретизации. Существуют индивидуальные и социальные услуги, которые могут быть классифицированы не только по 45 классу, но и по другим классам МКТУ. Например, «рестораны; дома для престарелых» - 43 класс, «чистка одежды» - 37 класс, «воспитание в дошкольных учреждениях» - 41 класс, «перевозка путешественников» - 39 класс, «услуги в области медицинского ухода, гигиены и косметики для людей» - 44 класс.

Принимая во внимание сложившуюся практику, формулировка «персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц» либо уточняется до определенных услуг, относящихся к 45 классу МКТУ, либо допускается указание после данной формулировки союза «а именно» и перечисление точных услуг, включенных в данную позицию.

Ниже приведены примеры приемлемых уточнений.

Неясный и неточный термин	Пример ясного и точного термина
Класс 6. Изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам.	Конструкции металлические (060339)

	Материалы строительные металлические (060291)
Класс 7. Машины и станки.	Машины доильные, установки доильные (070367)
	Машины сельскохозяйственные (070008)
	Машины формовочные (070278)
Класс 14. Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам.	Изделия художественные из благородных металлов (140109)
Класс 16. Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам.	Фильтры бумажные для кофе (160324)
Класс 17. Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам.	Кольца резиновые (170004)
Класс 18. Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам.	Портфели [кожгалантерея] (180083)
Класс 20. Изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.	Запоры дверные неметаллические (200280)
	Статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс (200239)

Класс 37. Ремонт.	Ремонт обуви (370025)
	Установка, обслуживание и ремонт компьютеров (370116)
Класс 37. Установка оборудования.	Установка дверей и окон (370128)
	Установка и ремонт охранной сигнализации (370016)
Класс 40. Обработка материалов.	Обработка отходов [переработка] (400097)
	Очистка воздуха (400003)
Класс 45. Персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.	Агентства по усыновлению детей (450193)
	Прокат одежды (450081)
	Сбор информации о физических лицах (450199)

Вместе с тем следует отметить, что неясные термины нельзя считать ясными или приемлемыми путем добавления таких слов, как «в том числе», «включая» или «в частности». Например, формулировка «машины, включая установки доильные» неприемлема, поскольку остается неясным, о каких машинах, кроме доильных, идет речь, в отношении каких машин заявитель испрашивает правовую охрану товарного знака.

3.2.2. НЕЯСНЫЕ ТЕРМИНЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В МКТУ

Как известно МКТУ не содержит исчерпывающий список товаров и услуг, в отношении которых может быть испрашена правовая охрана товарного знака или знака обслуживания.

Заявитель вправе указать в перечне товар или услугу, наименование которой отсутствует в МКТУ. Однако к этому термину также должны быть применены описанные выше принципы, относящиеся к ясности и точности.

Все неясные термины должны быть уточнены таким образом, чтобы их можно было однозначно идентифицировать и проклассифицировать по одному из классов МКТУ.

3.2.3. УКАЗАНИЕ НА ВСЕ ТОВАРЫ/УСЛУГИ В НАСТОЯЩЕМ КЛАССЕ

Если заявитель намеревается испросить правовую охрану товарного знака или знака обслуживания в отношении всех товаров или услуг, включенных в перечень определенного класса МКТУ, то он должен указать это путем приведения соответствующего списка конкретных товаров или услуг.

Иногда заявитель указывает в перечне неопределенные выражения «все товары класса...», «все услуги класса...», или после перечисления некоторых товаров (услуг) добавляет выражение «и все иные товары (услуги) этого класса (включенные в этот класс)». В этих случаях экспертиза должна требовать от заявителя указание конкретных товаров или услуг.

3.2.4. УКАЗАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ОХРАНЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, В ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Ниццкого соглашения для регистрации знаков факт включения любого наименования в алфавитный перечень никоим образом не затрагивает прав, которые могут существовать на это наименование.

Следует отметить, что данная норма направлена на недопущение превращения в родовое или видовое наименования объектов, права на которые принадлежат третьим лицам, например, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров.

Нередко возникают ситуации, когда в перечне товаров и услуг заявитель указывает обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, что может привести к правовой коллизии.

В этой связи при формировании перечня следует указывать родовые или видовые наименования товаров и услуг.

Например, в недавнее время в обиход вошли сапоги из овчины, которые получили название «угги». Вместе с тем, на сегодняшний день обозначение «угги» является зарегистрированным товарным знаком для обуви.

Другой пример. Заявитель в заявке на товарный знак включил в перечень товаров 30 класса формулировку «ароматизаторы, приправы, пряности и специи для колбасы «Гусарская» и сосисок «Гусарские». При этом заявка подана на регистрацию товарного знака со словесным элементом «Гусарские». В этой ситуации включение в перечень указанной формулировки безусловно недопустимо, поскольку такая формулировка способствует превращению индивидуальных названий колбасы и сосисок в видовые. В подобных случаях экспертиза направит заявителю запрос с просьбой уточнить формулировки

товаров или предложит исключить из перечня соответствующее индивидуальное название товара.

Третий пример. Указанную заявителем в перечне товаров формулировку «электронные устройства для передачи звука или изображений; видео плееры; CD-плееры; айподы» экспертиза предложит изменить, поскольку iPod (айпод) является товарным знаком. Слово «айпод» может быть заменено на синоним: «небольшой портативный цифровой аудиоплеер для хранения данных в различных форматах, включая MP3».

3.2.5. ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ТЕРМИНОВ «ЧАСТИ И ГАРНИТУРА», «КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»

Термины «части и гарнитура», «компоненты и принадлежности» не являются, сами по себе или в сочетании друг с другом, ни достаточно ясными, ни точными для целей классификации. Каждый из этих терминов требует уточнения, например, указанием назначения товара, материала из которого товар изготовлен.

Например, формулировка «части и гарнитура для автомобилей, включенные в 12 класс» приемлема в 12 классе; формулировка «строительные компоненты, изготовленные из дерева» приемлема в 19 классе.

3.2.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ «И ТОМУ ПОДОБНОЕ», «И ТАК ДАЛЕЕ, «И ДРУГИЕ»

Использование терминов «и т.п.», «и т.д.», «и др.» в перечне товаров и/или услуг в ряде случаев возможно, например, когда речь идет о заголовке класса (20 класс – мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.). При этом недопустимо указание подобных терминов при формулировании конкретных видов товаров и/или услуг. Отсутствие полного перечисления товаров и/или услуг не даст возможности определить объем притязаний и проанализировать о каком виде конкретного товара и/или услуги идет речь.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ. ДОБАВЛЕНИЕ КЛАССОВ

Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Однако если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В случае необходимости, например, обусловленной уточнением объема притязаний или конкретных формулировок, экспертиза вправе направить заявителю запрос, указав на выявленные несоответствия необходимым требованиям. Одновременно экспертизе следует предлагать вариант формулировки для ее дальнейшей правильной классификации.

При этом изменение может быть внесено только при условии, что предложенная формулировка не расширяет список заявленных товаров или услуг. Например, товар «чай», указанный заявителем в 30 классе, не может быть исправлен на товар «чаи лекарственные», относящийся к 5 классу.

Добавление класса возможно только в том случае, когда заявленный товар или услуга были явным образом включены не в тот класс. Например, заявлен следующий перечень: 33 класс – алкогольные напитки, включая пиво, вино и спирт рисовый. Поскольку пиво относится к 32 классу, заявителю следует перенести данную позицию в этот класс.

5. ПОЯСНЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Цель этого раздела состоит в том, чтобы дать пояснения по классификации некоторых проблематичных терминов. В разделе также представлены замечания по практике классификации, в том числе даны примеры слов и фраз, не рекомендуемых к использованию при составлении перечня товаров и услуг.

Парфюмерия и освежители воздуха.

Существуют препараты, которые служат для того, чтобы скрыть неприятные запахи (духи), и имеются вещества, которые химическим путем «укутывают» и удаляют неприятные запахи (дезодоранты). Например, следующие:

Класс 3: дезодоранты для человека или животных; вода ароматическая; вещества ароматические для отдушивания белья.

Класс 5: дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты для одежды или текстильных изделий.

Другие товары, которые могут испускать приятные запахи, включают: «ароматические свечи» (4 класс), у которых испускание аромата является второстепенной характеристикой, и «ароматизированные прокладки для бельевых ящиков» (16 класс), которые аналогичны упаковочному материалу и обычно изготавливаются из бумаги.

Товары из драгоценных металлов.

Общее указание в 14 классе «товары из драгоценных металлов или с покрытием из них, не относящиеся к другим классам» не является ясным и достаточно точным. В этой связи требуется его уточнение.

При классификации товаров, изготовленных из драгоценных металлов, необходимо принимать во внимание следующее.

На практике все товары, изготовленные из драгоценных металлов или с покрытием из них, относились к 14 классу, поскольку считалось, что материал оказывал влияние на покупку этих товаров.

Подходы изменились с введением в действие с 1 января 2007 года 10-ой редакции МКТУ, в соответствии с которой готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их назначением.

Ниже приведены примеры упомянутых товаров, которые классифицируются в соответствии с их назначением.

Класс 8: ножевые изделия из драгоценных металлов;

Класс 16: перья ручек из золота;

Класс 21: чайники из драгоценных металлов;

подсвечники из драгоценных металлов;

контейнеры из драгоценных металлов.

Защитная одежда.

Основное предназначение защитной одежды – это защита от воздействия вредных факторов. Она может заменять или дополнять обычную одежду. Для изготовления данного типа одежды используют различные ткани или нетканые материалы, которые пропитываются специальным составом. Само защитное действие такой одежды основано на поглощении вредных примесей компонентами пропитки. Данные товары относятся к 9 классу МКТУ.

Фартуки, комбинезоны и рабочая одежда, которые просто защищают против пятен грязи, относятся не к 9 классу, а к 25 классу МКТУ как одежда общего назначения.

Защитные спортивные изделия, за исключением касок, должны быть отнесены к 28 классу, поскольку эти изделия не защищают человека от потери жизни или конечностей.

Занавески и жалюзи/экраны.

Жалюзи во всех их формах могут быть использованы на окнах как внутри, так и вне помещения. Классификация этих товаров зависит от их назначения и материала, из которого они изготовлены. Занавески, как правило, используются внутри помещения и классифицируются в соответствии с материалом. Примеры классификации упомянутых товаров приведены ниже.

Класс 6: уличные металлические жалюзи;

внешние металлические жалюзи как часть здания для целей
охраны;

Класс 17: занавески из асбеста предохранительные;

Класс 19: шторы вне помещения не из металла и не из текстиля;

Класс 20: шторы (внутренние оконные) [жалюзи] [мебель];

занавески бамбуковые;

занавески бусиничные для украшения;

Класс 24: уличные жалюзи из текстиля.

Компьютерные игры и аппараты для компьютерных игр.

Особое внимание следует уделить формулировке «компьютерные игры и аппараты для компьютерных игр». Видео- и компьютерные игры могут быть

отнесены только к 9 классу, поскольку термин «игра» в большей степени является конечным продуктом программного обеспечения.

Согласно МКТУ с 1 января 2012 года все игры (вне зависимости от вида) включены в 28 класс. Однако следует обратить особое внимание на то, что большинство устройств, загруженных игрой, – готовый продукт. В этой связи товар «консоли компьютерных игр» (игровая приставка PSP) целесообразно отнести к 09 классу, учитывая специальные технологии, используемые при создании данной игрушки, а также место ее продажи.

Диетические товары.

Следует отметить, что все диетические товары должны быть отнесены только к 5 классу МКТУ согласно их назначению. Например, творог диетический, молоко диетическое.

Термин «диетический» не требует уточнений или пояснений, если указан в 05 классе. «Диетический» - это указание назначения продукта, то есть предназначенный для диетических целей. Известно, что диета – это ограничение рациона питания или специальное питание для людей (или животных), имеющих нарушения в функционировании организма.

В случае если термин «диетический» указан в других классах, относящихся к продуктам питания и напиткам, требует уточнение типа «с низким содержанием жира, сахара и т.д.», например, «творог обезжиренный», «молоко без лактозы», «конфеты без сахара».

Исключение составляет формулировка «яйцо диетическое», означающая - «яйцо со сроком реализации 10 дней».

Добавки пищевые.

Недопустимо включение в перечень товаров позиции «добавки пищевые».

Согласно определению, приведенному в статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пищевые добавки – это природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качеств пищевых продуктов.

Пищевые добавки имеют около 50 различных функций, с учетом которых пищевые добавки можно объединить в 11 групп:

- питательные добавки (природные компоненты пищи);
- добавки, сохраняющие свежесть;
- добавки, облегчающие переработку или изготовление;
- консерванты;
- приправы;
- красители;
- уплотнители (текстуранты);
- подсластители;

- наполнители;
- добавки, позволяющие снизить калорийность пищи;
- прочие добавки (в эту категорию входит целый ряд веществ, например, алюмосиликат, добавляемый к пищевой соли).

В зависимости от свойств и состава пищевые добавки классифицируются по 1, 2, 3, 29, 30 классам МКТУ. Ниже приведены примеры классификации пищевых добавок.

Класс 1: вещества подслащивающие искусственные (химические препараты); вещества химические для консервирования пищевых продуктов;

Класс 2: красители пищевые (для напитков, сливочного масла и т.д.);

Класс 3: вещества ароматические для напитков (эфирные масла);

Класс 29: желатин пищевой;

Класс 30: вещества связующие для колбасных изделий.

Биологически-активные добавки к пище (БАД).

Биологически активные добавки к пище (БАД) следует отличать от упомянутых ранее пищевых добавок.

Биологически активные добавки к пище (БАД) могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм человека – профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах

функциональной активности органов и систем, т.е. применяться в качестве пищевых добавок для медицинских целей.

В связи с отмеченными обстоятельствами и принимая во внимание наличие в МКТУ в перечне товаров 5 класса товара «пищевые добавки для медицинских целей», следует признать, что термины «пищевые добавки для медицинских целей» и «биологически активные добавки к пище (БАД)» отличаются по форме выражения, но совпадают по содержанию, а, следовательно, характеризуют один и тот же товар. Поэтому предлагается в случае, если обозначение заявлено в отношении товара «биологически активные добавки к пище (БАД)», относить его к 5 классу МКТУ.

Электронные сигареты.

Электронные сигареты ничем не отличаются от настоящих сигарет, кроме того, что они не производят сигаретного дыма и не содержат смолы или любых иных вредных химикатов, которые часто сопровождают настоящие сигареты. Они могут выглядеть как настоящие сигареты и иметь вкус как у настоящих сигарет, но вместо сигаретного дыма они производят водные пары как побочный продукт. Таким образом, по назначению их следует относить к 34 классу МКТУ.

Электронные сигареты могут быть отнесены только к 34 классу МКТУ, даже в том случае, если они служат медицинским целям.

Неэлектронные части этих видов сигарет, такие как картриджи, распылители или вещества-ароматизаторы, также классифицируются по 34 классу.

Зажигалки.

Следует обратить внимание на то, что товар «зажигалки» отнесен в МКТУ к 11 классу. Вместе с тем товар «зажигалки для закуривания» относится к 34 классу МКТУ.

Представляется допустимой в 34 классе формулировка «принадлежности курительные, а именно зажигалки».

Услуги, связанные с торговой деятельностью.

В связи с тем, что услуга «продвижение товаров для третьих лиц» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой, относящейся к 35 классу МКТУ, термин «продвижение товаров для третьих лиц» не может рассматриваться как эквивалент понятий «услуги торговли», «услуги по продаже товаров» и т.п.

Для обозначения услуг по продаже товаров могут быть использованы следующие термины: «услуги по розничной, оптовой продаже товаров», «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров», «услуги по развозной продаже товаров», «услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок», «услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов».

Термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере

деятельности, например: «услуги розничной продажи продуктов питания», «услуги оптовой продажи строительных материалов», «услуги розничной продажи семян, луковиц цветов, рассады овощных и цветочных культур, декоративных и плодовых деревьев и кустарников», «услуги розничной продажи, осуществляемые универмагами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии», «услуги универмагов по розничной продаже широкого ассортимента мебели и товаров для дома», «услуги булочных в части розничной продажи хлебобулочных и кондитерских изделий», «услуги розничной продажи товаров, осуществляемые парикмахерскими и салонами

красоты», «услуги розничной продажи аптечных товаров».

Все перечисленные выше формулировки услуг могут быть отнесены к

35 классу МКТУ.

Для обозначения услуг, в той или иной степени связанных с торговой деятельностью, кроме упомянутого ранее термина «продвижение товаров для третьих лиц», могут быть использованы иные термины, содержащиеся в 35 классе МКТУ. В зависимости от вида деятельности могут быть использованы следующие термины: агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Необходимо также учитывать следующее.

Нижеуказанные термины не могут быть отнесены к какому-либо классу МКТУ:

«магазины», в том числе с указанием на ассортимент товаров - например, «книжные магазины», «магазины одежды», и «услуги универмагов, супермаркетов» (слишком обобщенные формулировки, которые могут включать

в себя не только услуги по продаже товаров, но и иные услуги, в том числе не относящиеся к 35 классу МКТУ);

«торговые центры», «услуги торговых центров» (деятельность торговых центров может состоять, в том числе в сдаче в аренду торговых и складских помещений, и не может относиться к 35 классу МКТУ);

«булочные» (слишком широкая формулировка, которая может включать в себя не только услуги по продаже хлебобулочных изделий, но и иные услуги, в том числе не относящиеся к 35 классу МКТУ, например, услуги кафетериев, выпечка хлебобулочных изделий по индивидуальным заказам, например, свадебных караваев и т.п.).

Услуги по розничной продаже товаров в зависимости от ассортимента товаров могут быть отнесены не только к 35 классу МКТУ, но и к другим классам услуг МКТУ. Например, к 35 классу МКТУ не могут быть отнесены услуги баров, кафетериев по розничной продаже товаров (напитков, сигарет и т.п.). Такие услуги относятся к 43 классу МКТУ.

РАЗДЕЛ II ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

1. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 1477 КОДЕКСА

В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 Кодекса.

В упомянутой статье 1477 даны определения товарного знака и знака обслуживания, согласно которым эти средства индивидуализации являются обозначениями, служащими соответственно для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Таким образом, статья 1477 Кодекса выдвигает к товарным знакам и знакам обслуживания следующее требование: они должны индивидуализировать соответственно товары или работы, услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Виды регистрируемых товарных знаков (знаков обслуживания) перечислены в пункте 1 статьи 1482 Кодекса: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (комбинированные обозначения).

К «другим обозначениям», указанным в пункте 1 статьи 1482 Кодекса, могут относиться, например, звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, цветовые, обонятельные, вкусовые обозначения.

Таким образом, товарный знак может быть как визуальным обозначением (словесное, изобразительное, объемное, световое, изменяющееся (движущееся), голографическое, позиционное, цветовое), так и невизуальным (звуковое, осязательное, обонятельное, вкусовое).

Наибольшее количество обозначений, подаваемых на регистрацию в качестве товарных знаков представляют собой словесные, изобразительные знаки, а также комбинированные знаки, состоящие из словесных и изобразительных элементов, в том числе этикетки и полиграфические упаковки.

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур.

При этом возросло количество регистрируемых новых (нетрадиционных) видов товарных знаков, используемых производителями товаров, как правило, для усиления привлекательности своей продукции и рекламирования товаров и услуг с помощью средств радио, телевидения, сети Интернет.

Это, в первую очередь, объемные обозначения, к которым относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении. В большинстве случаев в качестве объемных товарных знаков регистрируются форма товара или его упаковки, а также форма отдельных деталей товара или упаковки. Примеры зарегистрированных объемных товарных знаков приведены ниже.

№ регистрации	Изображение товарного знака	Примечание
---------------	-----------------------------	------------

товарного знака		
-----------------	--	--

475081		
--------	--	--



	Товарный знак представляет собой сосуд с крышкой оригинальной формы в виде стилизованного яблока.
--	---

	Товарный знак зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «парфюмерные изделия, вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; масла для духов и ароматических средств; одеколон; основы для цветочных духов».
--	--

488859



Товарный знак представляет собой емкость с крышкой. Горловина емкости выполнена в форме головы динозавра.

Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «молоко, молоко сухое, молоко сгущенное, молоко ароматизированное, молоко взбитое; молочные продукты, в том числе десерты молочные, йогурты, напитки йогуртовые, творог прессованный; напитки с ароматическими или вкусовыми добавками или без них, состоящие главным образом из молока или молочных продуктов; напитки молочные, основным компонентом которых является молоко; напитки молочные, содержащие фрукты; продукты кисломолочные с ароматическими или вкусовыми добавками или без них.

459538





Товарный знак представляет собой игрушечный вымышленный персонаж, в шапочке и шарфике.

Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «реклама, интерактивная реклама в компьютерной сети; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги продвижения товаров (для третьих лиц), в том числе через Интернет и услуги магазинов» (и т.д.) и услуг 41 класса МКТУ «издание книг; академии (обучение); макетирование публикаций, за исключением рекламных; воспитание; обеспечение учебного процесса» (и т.д.)

В связи с приведенными выше примерами следует пояснить, что данные объемные товарные знаки не могут быть зарегистрированы соответственно для флаконов (21 класс), ёмкостей для упаковки пластмассовых (20 класс) и игрушек (28 класс) (в связи с этим см. положения пунктов 2.1.6 и 2.1.7 настоящего Руководства).

Следует также отметить, что преимущественно в качестве товарных знаков регистрируются комбинированные обозначения, состоящие из объемного обозначения и расположенных на нем словесных и (или) изобразительных

обозначений, а также этикеток. Примеры таких комбинированных обозначений приведены ниже.

№ регистрации	Изображение товарного знака	Примечание
476465		<p>Товарный знак представляет собой сосуд оригинальной формы, выполненный в виде стилизованного огнестрельного патрона с надписью «CALIBR».</p> <p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».</p>
474907		<p>Товарный знак представляет собой колпачек оригинальной формы с ребристой боковой поверхностью. На верхней поверхности колпачка нанесены стилизованные изображения купола и голубя и надпись «Святой Источник».</p> <p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе чая» и 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».</p>

405490



Товарный знак представляет собой бутылку оригинальной формы с колпачком. На бутылке в верхней части находится кольеретка, а в средней части – этикетка.

Товарный знак зарегистрирован для товара 33 класса МКТУ «водка».

Голографические товарные знаки применяются на товарах, как правило, для их защиты от подделок и имитации. Голограмму сложно подделать и поэтому голографические товарные знаки лучше, чем другие обозначения, способствуют гарантированию определенного уровня качества товара. Пример зарегистрированного голографического товарного знака приводится ниже.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
489400		<p>Товарный знак представляет собой орнамент с голографическим эффектом, выполненный на ленте.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ «отражатели для транспортных средств, а именно светоотражающая самоклеящаяся лента для контурной маркировки транспорта» и 17 класса МКТУ «ленты клейкие и самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых»</p>

Звуковые товарные знаки используются в основном в радиорекламе и в телевизионной рекламе. В качестве звуковых товарных знаков могут регистрироваться, например музыкальные произведения, песни, созвучия,

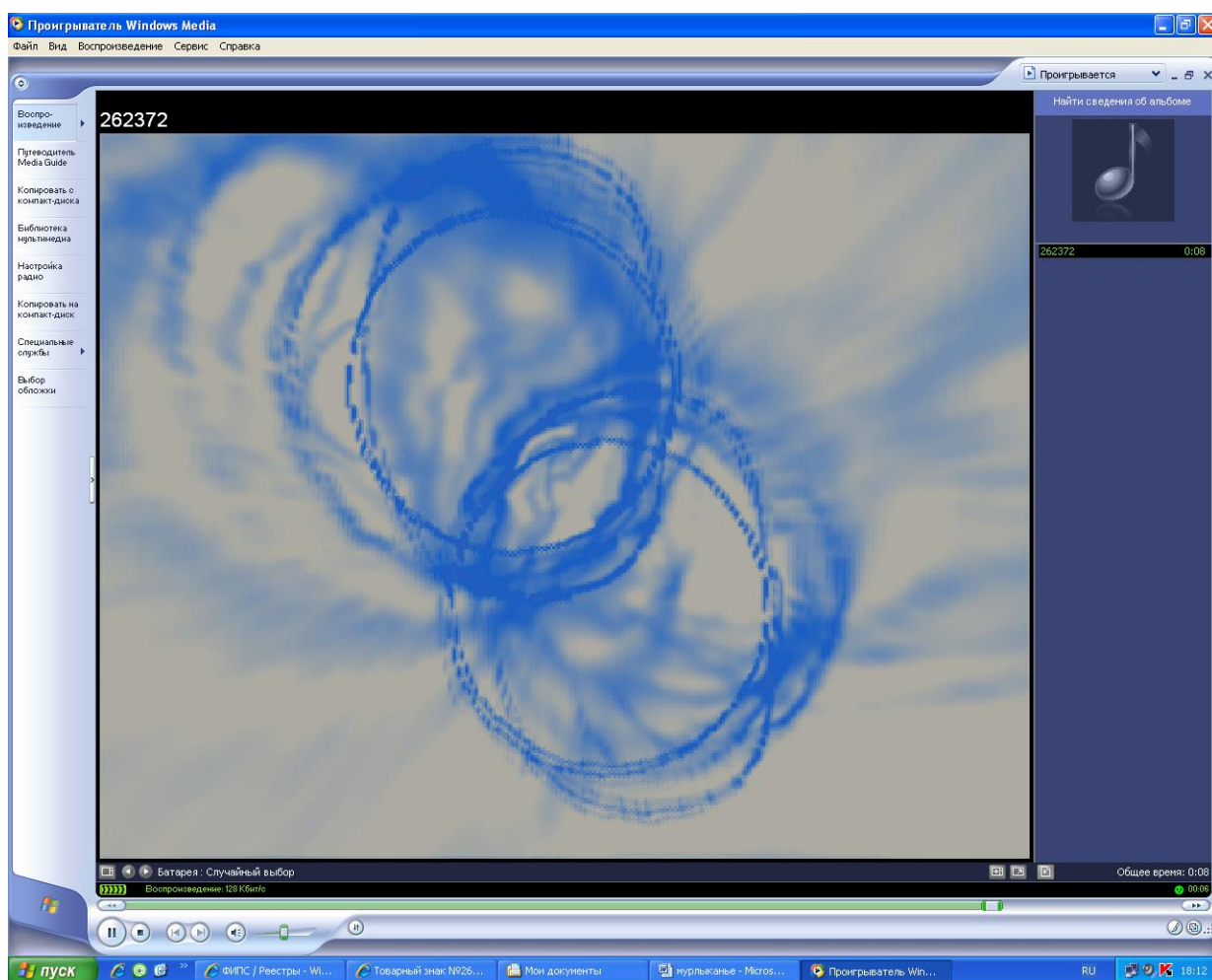
хорошо известные звуки и редкие звуки, встречающиеся в природе, электронные синтезированные звуки, не встречающиеся в природе.

Звуковые заявляемые обозначения представляются в виде фонограммы на цифровом носителе (пункт 27 Требований).

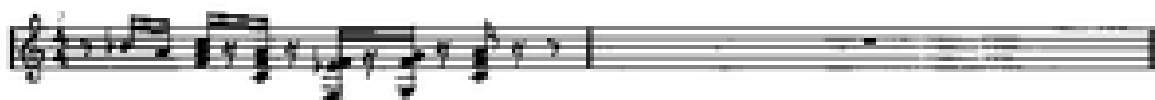
В описании звукового обозначения помимо словесного описания звука (звуков) или указания его характеристик дополнительно приводится либо нотная запись мелодии (музыкального произведения), либо диаграмма частот звука, источником которого являются живые существа или предметы (подпункт 9) пункта 29 Требований).

Примеры зарегистрированных звуковых товарных знаков:

1) Товарный знак, представляющий собой мурлыканье кошки, был зарегистрирован для товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, семена, включенные в 31 класс; живые животные, птицы и рыбы; корма для животных; корма для птиц; корма для рыб; солод; костные элементы туловища каракатицы; кости для собак; подстилки для животных; свежие фрукты и овощи; препараты, включенные в 31 класс, для использования в качестве добавок в такие корма» (регистрация № 262372). Товарный знак опубликован в виде фонограммы, сопровождающейся сонограммой (см. ниже).



2) Знак обслуживания, являющийся звуковым идентификатором голосового сервиса информационно-развлекательного портала, зарегистрирован для услуг 35, 38, 41 классов МКТУ (регистрация № 302335). Знак обслуживания опубликован в виде нотной записи и фонограммы.



Изменяющиеся (движущиеся) товарные знаки регистрируются редко. В основном такие знаки являются видеозаставками кинокомпаний и телевизионных компаний. Следует отметить, что изменяющиеся (движущиеся) знаки, как правило, выполнены в цветовом сочетании, содержат

изобразительные, словесные, световые обозначения, а также могут иметь звуковое сопровождение.

Примеры зарегистрированных изменяющихся (движущихся) товарных знаков:

1) В качестве знака обслуживания для услуг 35 класса МКТУ было зарегистрировано анимационное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение баллона, выпускающего пузырьки газа (регистрация № 322035). Ниже приводятся четыре изображения, иллюстрирующие характер изменения обозначения.



2) Правовая охрана в качестве товарного знака для товаров 9 класса МКТУ «программное обеспечение для операционных систем; программное обеспечение для поддержания графического интерфейса пользователя» была предоставлена обозначению, содержащему световые и движущиеся элементы. Обозначение представляет собой движение ярких световых бликов, исходящих из одной точки. Ниже приведено покадровое воспроизведение этого движения.



3) Правовая охрана в качестве товарного знака (знака обслуживания) была предоставлена анимационному обозначению, в котором согласно опубликованному описанию на фоне заката поворачивается вокруг оси скульптура «Рабочий и колхозница», скульптура постепенно отдаляется, и не ее фоне возникает надпись «МОСФИЛЬМ», по мере удаления скульптуры в правом нижнем углу появляется изображение Спасской башни и кремлевской стены, на Спасской башне вспыхивает красная звезда (регистрация № 361937). Регистрация произведена для товаров 9 класса МКТУ «кинофильмы, видеофильмы, мультфильмы», и услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», 41 класса МКТУ «микрофильмирование, монтаж видеозаписей; производство видеофильмов и кинофильмов; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; предоставление услуг кинозалов; видеосъемка; киностудии». Ниже приводится изображение одного из кадров обозначения.



4) В качестве знака обслуживания была зарегистрирована видеозаставка телевизионного развлекательного канала с ее звуковым сопровождением (регистрация № 249747). Регистрация произведена для услуг 35 класса МКТУ «реклама телевизионная», 38 класса МКТУ «вещание телевизионное кабельное; вещание телевизионное; передача сообщений и изображений с использованием компьютера, 41 класса МКТУ «монтаж телепрограмм; прокат кинофильмов; прокат видеофильмов». Ниже приводится изображение одного из кадров обозначения.



Цветовым товарным знакам правовая охрана предоставляется, как правило, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Цветовые товарные знаки представляют собой один цвет как таковой или комбинацию цветов.

В этой связи следует отметить, что при испрашивании правовой охраны должно быть ясно, что заявляемое обозначение является именно цветом или комбинацией цветов, а не изобразительным обозначением, например, изображением квадрата определенного цвета.

Например, в качестве товарного знака было зарегистрировано обозначение, представляющее собой «розовый цвет» (регистрация № 310048). Товарный знак зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «препараты для отбеливания, чистки ковров, выведения пятен, содержащие и не содержащие дезинфицирующие добавки». Изображение зарегистрированного цветового товарного знака приведено ниже.

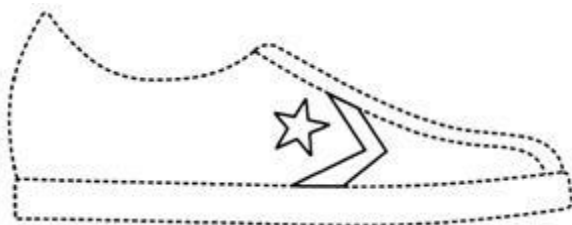


Следует отметить, что указанный товарный знак был зарегистрирован в связи с предоставлением доказательств приобретенной различительной

способности. В ходе рекламной компании моющего средства потребители могли услышать рекламный слоган «Розовый цвет, доверься ему, и пятен нет» и соответственно обратить внимание на то, что указателем источника происхождения товара служит не только его название (Vanish), но и конкретный цвет упаковки рекламируемого товара. Таким образом, производитель отчетливо использовал в рекламе товара с соответствующей упаковкой «розовый цвет» и приучил общественность к тому, что это его товарный знак, вследствие чего публика в магазине разыскивает моющее средство в упаковке именно розового цвета.

При испрашивании правовой охраны позиционных товарных знаков в изображении заявляемого обозначения показывается расположение товарного знака на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Ниже приведены примеры зарегистрированных позиционных товарных знаков.

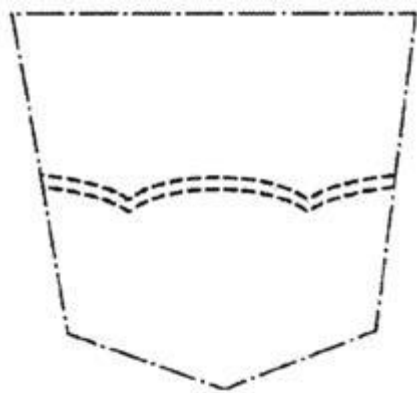
1) В качестве позиционного товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой стилизованное изображение стрелки и пятиконечной звезды, нанесенное на условное изображение обуви (ботинка), обозначенного пунктирными линиями. Эти пунктирные линии относятся к неохраняемым элементам товарного знака.



В зарегистрированном товарном знаке выполненное пунктирными линиями изображение ботинка служит для обозначения расположения товарного знака на товаре. Товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «обувь, туфли, полуботинки, спортивная обувь, специальная обувь, обувь с накладками/наклейками, обувь для тренировок, кроссовки, кеды, обувь для отдыха, сандалии».

2) В качестве позиционного товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой оригинальный графический рисунок в виде двух параллельных волнообразных прерывистых линий, нанесенный на схематическое изображение кармана одежды, выполненное пунктирной линией.

Схематическое изображение кармана является неохраняемым элементом товарного знака.



В зарегистрированном товарном знаке схематическое изображение кармана одежды служит для обозначения расположения товарного знака на товаре. Товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «брюки, штаны, джинсы, шорты».

В случае если на регистрацию в качестве товарного знака поступает заявка, содержащая вкусовой товарный знак, который относится к характеристикам продуктов питания и напитков, то регистрация такого обозначения возможна только при наличии доказательств приобретения им различительной способности в результате использования вкусового обозначения в отношении заявляемого товара.

При использовании обонятельного товарного знака производитель товара стремится индивидуализировать свой товар благодаря оригинальному аромату. Следует отметить, что запах при этом не должен быть естественным свойством товара (например, запах кожи для обуви, запах фруктов для фруктового сока). Запах также не должен иметь функциональный характер. Например, духи в силу своего назначения (ароматизирующее средство) должны обладать каким-либо запахом, и поэтому запах духов не может служить средством их индивидуализации.

Осязательные товарные знаки предназначены для восприятия на ощупь и могут быть выполнены, в том числе, в специальном рельефно-точечном шрифте, используемом для письма и чтения незрячими людьми.

2. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА

2.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ, НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

2.1.1. ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ

Обозначения, представляющие собой отдельные буквы, которые не имеют характерного графического исполнения (например, А, М, Д, Ф, W, N, Z) могут быть отнесены к обозначениям, не обладающим различительной способностью. В этой связи таким обозначениям не может быть предоставлена правовая охрана.

Однако случаи испрашивания правовой охраны для таких обозначений в качестве товарных знаков редки.

Как правило, упомянутые обозначения входят в товарные знаки в качестве элементов и охраняются в составе общей композиции.

2.1.2. СОЧЕТАНИЯ БУКВ

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться сочетания букв, не имеющие словесного характера (или не воспринимаемые как слово) и характерного графического исполнения.

Не обладают словесным характером, в частности, обозначения, состоящие исключительно из согласных звуков (ТПР, ЧВФД), а также обозначения, в которых после букв содержатся точки (Т.Е.Н., I.D.N.S.).

№ заявки/ Изображение товарного знака
регистрации

товарного
знака

2012723540

РМД

Примечание

Принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой сочетание букв, которое не имеет характерного графического исполнения и словесного характера.

522821



Товарный знак зарегистрирован с включением всех слов и букв (в том числе сочетания букв «ВМК») в качестве неохраняемых элементов.

2.1.3. ЦИФРЫ, ЧИСЛА

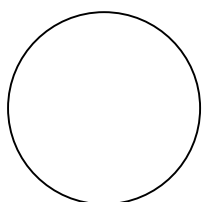
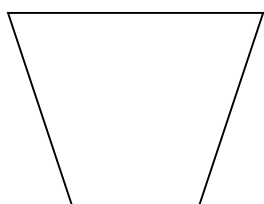
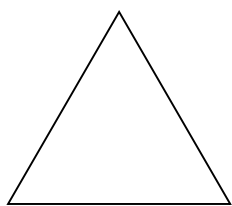
Не обладают различительной способностью цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) и обозначенные с их помощью числа (27, 49, 602), если они не имеют характерного графического исполнения.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
440632	МЕДИКОМ 4	Товарный знак зарегистрирован с включением цифры «4» в качестве неохраняемого элемента.
481772		Товарный знак зарегистрирован с включением цифры «7» в качестве неохраняемого элемента.

2.1.4. ЛИНИИ, ПРОСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, обозначения, содержащие в качестве своего единственного элемента изображение линии или простой геометрической фигуры (треугольник, круг, квадрат и т.п.).

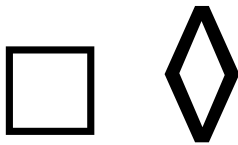
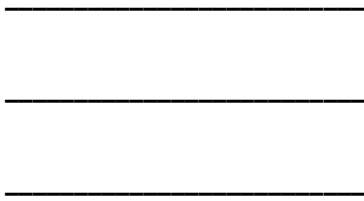
Из-за частого использования разными производителями указанные обозначения утратили различительный характер и не способны индивидуализировать товары и услуги. Примеры указанных обозначений приведены ниже.



2.1.5. СОЧЕТАНИЕ ЛИНИЙ, ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

Не может быть предоставлена правовая охрана обозначению, представляющему собой простое сочетание изображений линий и (или) простых

геометрических фигур, в котором отдельные элементы соединены механически, без образования композиции, воспринимаемой как новый образ, отличный от составляющих его элементов. Такое простое сочетание не обладает различительной способностью. Примеры простых сочетаний линий и простых геометрических фигур приведены ниже.



Вместе с тем правовая охрана может быть предоставлена сочетанию изображений линий и (или) простых геометрических фигур, образующему композицию, дающую качественно новый уровень восприятия обозначения в целом. Примеры таких обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, приведены ниже.

№ регистрации товарного знака	Изображение знака	товарного	Примечание
--	----------------------	-----------	------------

441565



Товарный знак зарегистрирован для товаров 7 и 9 классов МКТУ.

1190558



Товарный знак зарегистрирован для товаров 7, 9 и 12 классов МКТУ.

1184180



Товарный знак зарегистрирован для товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

2.1.6. ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОВАРОВ

Не обладают различительной способностью реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые для обозначения этих товаров. Такие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, поскольку не служат для индивидуализации товаров. Одни и те же товары могут изготавливаться разными производителями. При этом каждый из них имеет

право свободно помещать на упаковке, в рекламе и т.д. изображения производимого изделия.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
430200		Позиционный товарный знак, представляющий собой три параллельные полосы, нанесенные на верхнюю часть обуви, зарегистрирован для товара 25 класса МКТУ «обувь». Схематическое изображение обуви, обозначенное пунктирной линией, включено в товарный знак как неохраняемый элемент.
502331		Товарный знак зарегистрирован для товара 30 класса МКТУ «мороженое». Реалистическое изображение мороженого включено в товарный знак как неохраняемый элемент.

Вместе с тем, если изображение товара (заявляемое для обозначения этого товара) представлено в каком-либо характерном исполнении, т.е. оно по своей графике становится оригинальным, а не реалистическим или схематическим изображением товара, то такое изображение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
455277		Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое».

Правовая охрана может быть предоставлена также обозначению, представляющему собой оригинальную композицию из натуралистических изображений товаров, в отношении этих товаров.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
473317		Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия».

517111



Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 31 класса МКТУ «свежие фрукты».

Реалистические или схематические изображения товаров могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в том случае, если отсутствует конкретная и прямая связь с товарами, для которых они заявлены на регистрацию.

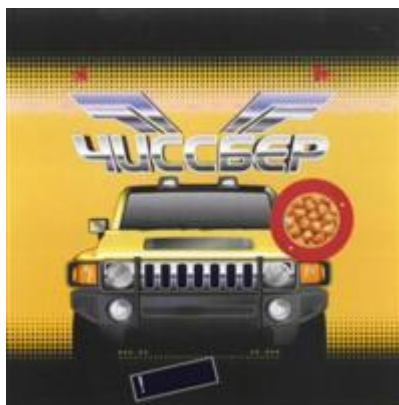
№
регистрации
товарного
знака

Изображение
знака

товарного

Примечание

516364



Товарный знак, содержащий реалистическое изображение автомобиля, зарегистрирован, для товаров 29 и 30 классов МКТУ (мясо, рыба, птица, дичь и т.д.)

2.1.7. РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ ТРЕХМЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ОБЪЕМНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ)

Объемные товарные знаки могут быть отнесены к трем категориям:

- формы, не связанные с самими товарами или услугами;
- форма самих товаров или их частей;
- форма упаковки или контейнера товара.

Формы, не связанные с самими товарами или услугами, как правило, обладают различительной способностью. Примеры таких зарегистрированных объемных товарных знаков приведены ниже.

№ регистрации товарного знака	Изображение знака	товарного	Примечание
468873			Объемный товарный знак, представляющий собой сочетание фрагмента эллипса и прямолинейного элемента, зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ (теплообменники, не являющиеся частями машин, предназначенные, в том числе, для нагрева (подогреватели), охлаждения (холодильники), конденсации (конденсаторы), испарения (испарители) различных технологических сред, включая воду, углеводородные смеси, пульпы, кислоты, щелочи).

472319



Объемный знак обслуживания в виде усеченной пирамиды с квадратным основанием и накладками на двух противоположных ребрах зарегистрирован для услуг 41 класса МКТУ (академии (обучение), видеосъемка, издание книг и т.д.)

491705



Объемный знак обслуживания, состоящий из четырех стилизованных объемных геометрических фигур и стилизованной объемной буквы «А», зарегистрирован для услуг 35 (аудит, изучение общественного мнения, изучение рынка и т.д.) и 36 (агентства по операциям с недвижимым имуществом, анализ финансовый, инвестирование и т.д.) классов МКТУ.

При экспертизе заявленного обозначения, являющегося формой товара или его части следует проверить, не применимо ли в этом случае основание для отказа в регистрации, установленное подпунктом 4) пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Рекомендации по проведению такой проверки даны в пункте 2.6 настоящего Руководства.

При оценке различительной способности формы товара или его части необходимо проверить, отличается ли форма существенно от простых, общепринятых форм этого товара (или части товара), или от ожидаемых потребителем форм, что позволит потребителю идентифицировать понравившийся ему товар только по его форме при совершении новой покупки.

Оценивая различительную способность формы товара (части товара) целесообразно руководствоваться следующим.

Форма не обладает различительной способностью, если она простая или если она является комбинацией простых форм.

Для признания различительной способности форма не должна быть традиционной. Чем больше форма напоминает форму, которую соответствующий продукт вероятнее всего будет иметь, тем больше оснований для признания отсутствия у формы различительной способности.

Аналогичные подходы могут быть применены в отношении формы упаковки или контейнера товара. Форма должна существенно отличаться от комбинации простых или общераспространенных элементов. Форма не должна быть традиционной. Кроме того форма упаковки, контейнера не должна иметь функциональное назначение (см. пункт 2.6 настоящего Руководства).

Ниже приведены примеры форм товаров и упаковки, не обладающих различительной способностью.

Объемное обозначение



Мотивировка отказа в регистрации

Эта форма товара (фонарика) не обладает различительной способностью, т.к. она является всего лишь вариантом обычной формы продуктов такого типа, а именно, фонариков.

Эта форма обертки для сладостей не обладает различительной способностью, т.к. является обычной традиционной формой обертки для сладостей и на рынке можно найти большое количество сладостей разных производителей, обернутых таким образом.

В качестве примеров зарегистрированных объемных товарных знаков, являющихся формой товаров или их упаковки (контейнера), приводятся следующие регистрации.

№ регистрации
товарного знака

Изображение товарного знака

Примечание

502680



Объемный товарный знак, являющийся формой товара (пряника), стилизованной под самовар, зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «пряники».

466273



Объемный товарный знак, являющийся контейнером (сосудом) в виде стилизованной губной помады, зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

482054



Объемный товарный знак, являющийся контейнером (сосудом) в виде стилизованной надрезанной груши, зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования,

обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

Вместе с тем следует отметить, что стандартная форма товара или его упаковки (контейнера) может быть зарегистрирована как объемный товарный знак, если на ней имеются охраноспособные словесный, изобразительный элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

№ регистрации
товарного знака

Изображение товарного знака

Примечание

522540



Объемный товарный знак, представляющий собой традиционную форму упаковки (пакета) с изобразительными элементами и надписью "TODAY", зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофе-сырец; заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий (заменитель кофе); ароматизаторы кофейные».

Форма упаковки является
неохраняемым элементом
товарного знака.

2.1.8. ПРОСТЫЕ УКАЗАНИЯ ТОВАРОВ

Не обладают различительной способностью простые указания товаров или услуг, заявляемые для обозначения этих товаров и услуг (фрукты, одежда, ремонт, строительство).

Обозначения, представляющие собой простые родовые и видовые наименования товаров и услуг, будут восприниматься потребителем как информация о самих товарах и услугах, а не о их происхождении от того или иного производителя.

Упомянутые обозначения должны быть свободны, так как могут быть использованы различными производителями однородных товаров (услуг).

Кроме того разные производители одного и того же вида товара должны иметь возможность размещать на товаре, его упаковке и т.п. общепринятое наименование этого товара (сметана, пицца, шоколад и т.д.).

№
регистрации

Изображение товарного знака

Примечание

товарного
знака

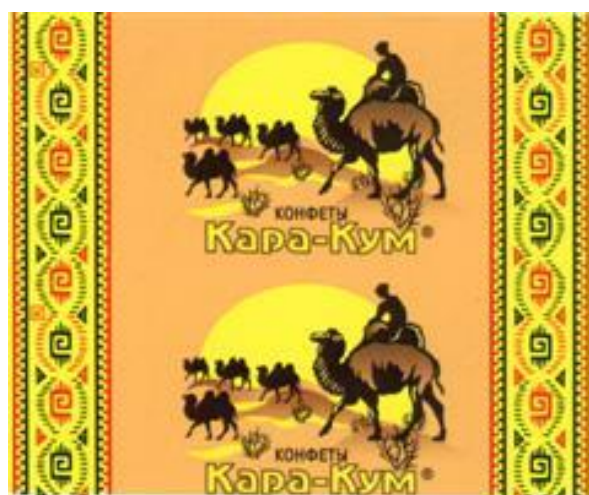
469151



Товарный знак зарегистрирован для товара 29 класса МКТУ «сметана».

Указание товара «Сметана» включено в товарный знак как неохраняемый элемент.

476750



Товарный знак зарегистрирован для товара 30 класса МКТУ «конфеты».

Указание товара «конфеты» включено в товарный знак как неохраняемый элемент.

2.1.9. ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ И ИХ АББРЕВИАТУРЫ

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть отнесены общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пищепром, легпром, НПО, КБ, НКО), в том числе общепринятые сокращения (аббревиатуры) указаний организационно-правовой формы юридических лиц (ОАО, ООО, Ltd, GmbH). Указанным обозначениям не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков, так как они могут использоваться различными производителями в той или иной сфере деятельности заявителя.

№ регистрации товарного знака	Изображение знака	товарного	Примечание
219705			Общепринятое сокращенное наименование отрасли «ТЯЖПРОМ» (тяжелая промышленность) включено в товарный знак как неохраняемый элемент.
288012			Общепринятая аббревиатура организации «НПО» (научно-производственное объединение) и общепринятое сокращенное наименование отрасли «ГИДРОМАШ» (гидро... – гидротехнический, маш. - машиностроение) включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

2.2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ВОШЕДШИЕ ВО ВСЕОБЩЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТОВАРОВ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА (ПОДПУНКТ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА)

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара

того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. Вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения.

Как правило, при разработке нового вида товара, обладающего какими-либо особыми свойствами, качествами, возникает необходимость выделить этот товар из ряда других, индивидуализировав его присвоением соответствующего наименования. При этом такое наименование по желанию изготовителя может быть заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, и получить благодаря своей различительной способности соответствующую правовую охрану. Такой товарный знак обычно предназначен для конкретного вида товара, а не для широкого диапазона товаров. Однако в результате длительного применения наименования различными изготовителями независимо друг от друга оно утрачивает основную функцию - индивидуализировать товар юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и становится общепринятым наименованием товара в производственной и торговой сфере.

Вследствие этого как видовое понятие товара оно может свободно проставляться на товарах, в документации, сопровождающей товар, использоваться при рекламе товара. Оно включается в словари, энциклопедии, справочники, технические регламенты, международные и национальные стандарты, используется в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах и т.д.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

Вместе с тем вошедшее во всеобщее употребление обозначение нецелесообразно признавать видовым обозначением в случае, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что заявляемое обозначение является исключительно его товарным знаком и все еще имеет место распознавание потребителями этого товарного знака как обозначения конкретного производителя. Такой подход позволяет сохранить известные товарные знаки, для которых существует реальная опасность перехода в видовые обозначения.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. При этом определить, какой из

перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широкого круга потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимооднозначная связь между товаром, обладающим определенными свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). Сказанное выше можно рассмотреть на примере слова «эскимо». Это слово вызывает в сознании устойчивую ассоциативную связь с определенным видом мороженого – определенной формы и глазированного шоколадом и, соответственно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для мороженого, так как будет прямо указывать на вид товара.

Во втором из перечисленных выше признаков под различными изготовителями имеются в виду независимые один от другого изготовители, т.е., например, не являющиеся дочерними предприятиями, или не связанные коммерческими соглашениями (договором концессии, лицензионным договором и т.п.).

Одним из признаков перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в название (наименование) товара или товаров определенного вида является длительность использования такого обозначения в качестве видового названия (наименования). Длительность при этом может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в любом случае

независимые изготовители должны использовать такое обозначение в качестве названия (наименования) товара неоднократно.

Основными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида являются толковые словари (общезыковые, политехнические и т.д.), энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, технические регламенты, международные и национальные стандарты, а также периодические издания.

При проведении анализа заявленного обозначения необходимо убедиться в том, что данное обозначение приводится в справочной литературе, периодических изданиях без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо другого способа выделения в тексте товарного знака (например, написание обозначения особым шрифтом, заглавными буквами, заключение обозначения в кавычки и т.д.).

Вместе с тем следует отметить, что использование в справочных и информационных изданиях обозначения в качестве видового понятия товара не всегда может рассматриваться как бесспорный факт перехода этого обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Например, обозначение «памперс» в Интернет-энциклопедиях «Руссика» и «Википедия» употребляется в статьях о подгузниках, в качестве эквивалента названия товара «подгузник» (нижнее белье, применяемое как гигиеническое средство при недержании):

«Памперс очень прост в применении и почти не виден под одеждой» (russika.ru).

«В настоящее время слово «Подгузник» является малоупотребительным, более распространено слово «Памперс» (ru.wikipedia.org).

Однако сами производители гигиенических товаров не применяют слово «памперс» в качестве видового наименования товара, а используют термин «подгузник».

Вспомогательными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначений в категорию вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида являются переводные словари и справочная литература на иностранном языке (в первую очередь – на языке страны заявителя).

Например, на регистрацию в качестве товарного знака для «адресных книг, справочников и телефонных книг» было заявлено обозначение «YELLOW PAGES». Анализ справочной литературы показал, что обозначение «YELLOW PAGES» упоминается в англо-русском словаре и имеет следующее значение: «желтый справочник» (торгово-промышленный раздел телефонного справочника на бумаге желтого цвета). В результате обозначение «YELLOW PAGES» было признано для заявленных товаров видовым понятием, т.е. отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

При решении вопроса об отнесении заявленного обозначения (зарегистрированного товарного знака) к вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида следует принимать во внимание постановления Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Президиум ВАС РФ) от 14 декабря 2004 года № 11580/04 (касается товарного знака «Левомеколь», зарегистрированного по свидетельству № 162803) и от 6 июля 2004 года № 2606/04 (касается товарного знака

«PHENAZEPAMUM», зарегистрированного по свидетельству № 64186). Согласно указанным постановлениям Президиума ВАС РФ факт всеобщего употребления не подтверждают:

- использование обозначения до регистрации в качестве товарного знака двумя изготовителями, без учета территории распространения и длительности использования;
- заявления об использовании обозначений несколькими изготовителями, не содержащие доказательств наличия фактических обстоятельств такого использования (с указанием территории распространения и длительности использования);
- письма, обращенные к правообладателю и содержащие предложения заключить лицензионные договоры;
- сведения об объемах производства, не подтвержденные документально;
- другие документы, не содержащие данных, подтверждающих фактическое использование обозначения; длительность его использования; использование обозначения несколькими изготовителями.

Президиум ВАС РФ сформулировал обстоятельства, которые необходимо доказать для установления вхождения обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, в частности:

- обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его изготовителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу изготовителей или специалистов является недостаточной;

- при исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара;
- товарный знак должен стать видовым понятием товара, неотделимым от него.

2.3. ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СИМВОЛЫ (ПОДПУНКТ 2) ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА)

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами.

Указанные выше положения Кодекса касаются символов, характерных для определенной сферы производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

К общепринятым символам могут быть отнесены в первую очередь изобразительные обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Такие обозначения первоначально могли функционировать как товарные знаки, однако впоследствии из-за их независимого применения различными производителями они утратили способность выступать в качестве средств индивидуализации и воспринимаются как общепринятые символы той или иной отрасли хозяйства, области деятельности.

Ниже приводится примерный перечень таких изображений с указанием отрасли хозяйства или вида деятельности, символом которых эти изображения являются:

- шестерня – машиностроение и промышленность в целом;

- колос – сельское хозяйство, хлебопекарная промышленность;
- корова – молочная промышленность или производство иных продуктов с использованием молока (например, молочного шоколада);
- кристалл – ювелирное производство;
- змея и чаша – медицина, фармацевтика.


Перечисленные выше изобразительные обозначения могут быть отнесены к общепринятым символам только в том случае, если они заявлены на регистрацию в качестве товарных знаков для товаров, относящихся к той отрасли хозяйства (области деятельности), символом которой они стали.

Например, изображению кристалла – общепринятому символу ювелирного производства, не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении ювелирных изделий. Вместе с тем это изображение может быть зарегистрировано для товаров, не связанных с ювелирным производством (например, для музыкальных инструментов, осветительных приборов, письменных принадлежностей и т.д.).

Следует также отметить, что в хозяйственной деятельности при маркировке произведенного и (или) предлагаемого к продаже товара часто применяются различные условные обозначения, относящиеся к характеристикам товара, использованию товара и т.п.

В этой связи к общепринятым символам могут быть также отнесены, в частности:


- условные обозначения, применяемые в различных областях науки и техники, например:
- обозначения химических элементов – Mg (магний), Au (золото);
- символы из различных систем единиц - $^{\circ}\text{C}$ (градус Цельсия – единица измерения температуры), Ω (ом – единица измерения сопротивления);

- условные графические обозначения, применяемые в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД) -  (обозначение конденсатора постоянной емкости);
- знаки препинания - . , ; ... “ ! ? (точка, запятая, точка с запятой, многоточие, кавычки, восклицательный и вопросительный знаки и т.д.);
- валютные знаки - € (евро), £ (фунт), \$ (доллар).

В качестве общепринятых символов могут рассматриваться пиктограммы – условные знаки и символы, с помощью которых передается какая-либо информация о товарах/услугах либо инструкция по действиям в отношении товаров/услуг.

НАПРИМЕР:

Изображение вилки и ножа можно считать общепринятым символом для службы питания.

Знак  является стандартным обозначением высокого напряжения.

2.4. ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ (ПОДПУНКТ 2) ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА)

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами.

Упомянутые положения Кодекса относятся к терминам, связанным с определенной деятельностью, осуществляемой при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг.

К общепринятым терминам относятся в первую очередь лексические единицы, характерные для языка конкретных областей науки и техники.

Как правило, отказ по такому основанию является обоснованным в том случае, когда термин применяется в той отрасли, к которой относится деятельность заявителя.

Например, в отношении издательской и полиграфической деятельности не могут быть зарегистрированы следующие термины: «альграфия» (способ печати), «кегель» (размер шрифта), «ин-кварто» (формат издания).

Однако термин, имеющий отношение к какой-либо конкретной отрасли, может быть зарегистрирован в качестве товарного знака для товаров, не связанных с этой сферой.

Например, термин «модем» (устройство, применяющееся в системе связи) может быть зарегистрирован для таких товаров как мебель, одежда, обувь, спортивные тренажеры.

Справочным фондом в этом случае является различного рода техническая литература: справочники, энциклопедии, политехнические словари.

К общепринятым терминам могут быть отнесены некоторые слова, косвенно указывающие на какое-либо положительное, привлекательное качество или функцию товара, утратившие различительную способность по причине их частого и повсеместного использования. Например, Эко (Eco) в значении «экологичный»; Мульти (Multi) в значении «много, более одного»; Премиум (Premium) в значении «лучшее качество», Плюс (Plus) в значении

«дополнительный, больший, лучший, превосходный»; Ультра (Ultra) в значении «чрезвычайно»; Универсал (Universal) в значении «универсальный».

В качестве общепринятого термина могут рассматриваться названия сортов растений.

2.5. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОДПУНКТ 3 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА)

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация обозначений в качестве товарных знаков не допускается в том случае, если эти обозначения не обладают различительной способностью или состоят только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К таким элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Такие элементы называются характеризующими товары и являются неохраноспособными.

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относится ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, может ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товара.

Заявляемые на регистрацию в качестве товарного знака обозначения могут включать элементы, характеризующие товары, или состоять только из них.

Заявленным обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначения, которые характеризуют товар. Такие обозначения называются характеризующими товары.

Обозначения, характеризующие товары, – это обозначения, предназначенные для указания на ту или иную характеристику товаров: вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, время производства, место производства, способ производства или сбыта товаров.

Также не предоставляется правовая охрана обозначениям, включающим характеризующие товары элементы, если последние занимают в них доминирующее положение.

Вместе с тем, заявленным обозначениям, в состав которых включены элементы, характеризующие товары, может быть предоставлена правовая охрана, если такие элементы не занимают в них доминирующее положение. При этом данные элементы указываются в качестве неохраняемых.

Далее приводится подробное описание характеристик товаров с примерами зарегистрированных товарных знаков, включающих элементы, характеризующие товары.

В ходе проведения проверки заявленных обозначений на соответствие требованиям подпункта 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса в целях определения является ли обозначение или его элементы, характеризующими товар, следует использовать энциклопедии, справочники, специализированные словари, поисковые системы в сети Интернет.

Если в результате анализа заявленного в качестве товарного знака обозначения будет сделан вывод о возможности его восприятия как указания на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта товара, то применения положения, содержащегося в подпункте 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса, может оказаться достаточным для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака.

Вместе с тем, исходя из абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, элементы, указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта товара, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения (подробнее см. пункт 2.7 «Включение в товарный знак обозначений, перечисленных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, как неохраняемых элементов» раздела II настоящего Руководства ТЗ РФ).

Также, согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, описательные или характеризующие товар обозначения могут быть признаны охраноспособными в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования или представляют собой комбинацию из описательных или характеризующих товар элементов, обладающую различительной способностью (подробнее см. пункт 2.8 «Особенности проверки

обозначений, представляющих собой комбинацию неохранных элементов», пункт 2.9 «Обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования» раздела II настоящего Руководства ТЗ РФ).

2.5.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ВИД ТОВАРА

Под понятием «вид товара» подразумевается материал, из которого изготовлен товар, его внешний вид и т.д. К элементам, указывающим на вид товара, относятся следующие - «молоко», «кефир», «чай», «водка», «каша», «автомобильные запчасти» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
434013		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров «консервы мясные с добавлением каш; мясо консервированное в составе каш» 29 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «каша» указывает на конкретный вид товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «каша» в качестве неохранных элемента.</p>
421474		<p>Товарный знак зарегистрирован для товара «чай» 30 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «чай» указывает на конкретный вид товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «чай» в качестве неохранных элемента.</p>

456088



Товарный знак зарегистрирован для товара «кефир» 29 класса МКТУ.

Словесный элемент «кефир» указывает на конкретный вид товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «кефир» в качестве неохраняемого элемента.

499864



Товарный знак зарегистрирован для товаров «чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей» 05 класса и товара «чай» 30 класса МКТУ.

Словесный элемент «чай» указывает на конкретный вид товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «чай» в качестве неохраняемого элемента.

506422



Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 06, 07, 09, 12, 35 классов МКТУ.

Словесный элемент «auto parts» (в пер. с англ. яз. «автозапчасти») указывает на конкретный вид товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «auto parts» в качестве неохраняемого элемента.

2.5.2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ТОВАРА

Согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» качество товара - это совокупность потребительских свойств товара, соответствующих установленным требованиям.

Под понятием «качество товара» при экспертизе обозначений, заявленных в качестве товарных знаков, подразумеваются качественные характеристики товара, его преимущества и недостатки, прямо указывающие на качество товара.

№ регистрации товарного знака	Изображение знака	товарного	Примечание
511371			<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «стандарт качества» указывает на качество товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «стандарт качества» в качестве неохраняемого элемента.</p>
501601			<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «PREMIUM QUALITY» (в пер. с англ. яз. «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО») указывает на качество товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «PREMIUM QUALITY» в качестве неохраняемого элемента.</p>
502900			<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 31, 44 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «качество, помноженное на опыт» указывает на качество товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «качество, помноженное на опыт» в качестве неохраняемого элемента.</p>

498119



Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Словесный элемент «THE BEST POSSIBLE QUALITY» (в пер. с англ. яз. «НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО») указывает на качество товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «THE BEST POSSIBLE QUALITY» в качестве неохраняемого элемента.

2.5.3. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

Под понятием «количество товара» подразумеваются количественные характеристики товара, его вес, поштучное количество в упаковке и т.д. Примеры элементов, указывающих на количество товара, - «1 (метр)», «1,5 (литра)», «200 (граммов)» и т.д., а также используемые вместе с элементами, указывающими на вид товара, - «100 спичек» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
-------------------------------	-----------------------------	------------

489279



Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.

Элемент «1л» указывает на количество товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «1л» в качестве неохраняемого элемента.

496130



Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 16, 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

Элемент «930г» указывает на количество товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «930г» в качестве неохраняемого элемента.

369663



Товарный знак зарегистрирован для товара «вина» 33 класса МКТУ.

Элемент «3 литра» указывает на количество товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «3 литра» в качестве неохраняемого элемента.

319822



Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ.

Элемент «700 г» указывает на количество товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «700 г» в качестве неохраняемого элемента.

200445



Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 30, 39, 42 классов МКТУ.

Элемент «660 г» указывает на количество товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «660 г» в качестве неохраняемого элемента.

2.5.4. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СВОЙСТВО ТОВАРА

Под понятием «свойство товара» подразумеваются присущие товару свойства, его особенные разнообразные характеристики, в том числе носящие хвалебный характер. К элементам, указывающим на свойство товара, относятся следующие - «сливочное», «ванильное», «пастеризованное», «натуральный», «мягкий», «гибкий», «прочный» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение знака	товарного	Примечание
493476			<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров «мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед» 30 класса МКТУ.</p> <p>Словесные элементы «сливочное», «ванильное» указывают на свойства товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесных элементов «сливочное», «ванильное» в качестве неохраняемых элементов.</p>
502509			<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров «мучные полуфабрикаты; составы для выпечки мучных кондитерских изделий» 30 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «лимонный» указывает на свойство товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «лимонный» в качестве неохраняемого элемента.</p>

506355



Товарный знак зарегистрирован для товаров 29, 30 классов МКТУ.

Словесный элемент «Натуральные» указывает на свойство товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Натуральные» в качестве неохраняемого элемента.

504134



Товарный знак зарегистрирован для товара «водка» 33 класса МКТУ.

Словесный элемент «Мягкая» указывает на свойство товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Мягкая» в качестве неохраняемого элемента.

2.5.5. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРА

Под понятием «назначение товара» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д. Элементами, указывающими на назначение товара, могут быть следующие - «для детей и будущих мам», «для дамъ», «для мальчиков» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
--	-----------------------------	------------

503252



Знак обслуживания зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «для детей и будущих мам» указывает на назначение услуг.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «для детей и будущих мам» в качестве неохраняемого элемента.

507431



Товарный знак зарегистрирован для товаров «мыла кусковые, туалетные» 03 класса МКТУ.

Словесный элемент «Для Дамъ» указывает на назначение товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Для Дамъ» в качестве неохраняемого элемента.

499924



Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ.

Словесный элемент «Для мальчиков» указывает на назначение товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Для мальчиков» в качестве неохраняемого элемента.

505561



Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Словесный элемент «ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОТ ТРЕХ ЛЕТ И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» указывает на назначение товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОТ ТРЕХ ЛЕТ И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» в качестве неохраняемого элемента.

2.5.6. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЦЕННОСТЬ ТОВАРА

Под понятием «ценность товара» подразумевается оценочная характеристика товара, его стоимость, в том числе указывающая на соразмерность качеству. Например, к элементам, указывающим на ценность товара, относятся следующие: «цена 100 руб.», «price 1000 dollars», «20 копеек» и т.д.

Подобные обозначения, как правило, содержатся как элементы на этикетках, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков.

2.5.7. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА

Под понятием «время производства товара» подразумеваются временные рамки, так или иначе связанные с товаром, временной диапазон соответствующий моменту изготовления товара, если это имеет особую значимость для товара, в частности, применимо в отношении указания даты производства вина. Элементами, указывающими на время производства товара, являются следующие: «25.01.2014», «2014» и т.д.

На практике правовая охрана подобных обозначений не испрашивается. Вместе с тем они часто содержатся в винных этикетках, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков.

2.5.8. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА


Под понятием «место производства товара» подразумевается географическое название той местности (страны, города, области, региона, улицы,

реки, озера и т.д.), где производится товар. К элементам, указывающим на место производства товара, относятся следующие - «сделано в России», «made in China», «Рязань», образованные от названий географических объектов прилагательные, к примеру «Костромская», и т.д.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой или содержащее в своем составе название определенного географического объекта, необходимо установить, воспринимается ли такое обозначение или включенный в него элемент как указание на место производства товара, либо не воспринимается в силу нереальности их связи с географическим объектом, то есть является фантазийным.

При этом вывод делается с учетом анализа перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В случае если заявленное обозначение, содержит в своем составе название определенного географического объекта, воспринимаемое как указание на место производства товара, регистрация товарного знака осуществляется при условии, что такой элемент не занимает доминирующее положение и указывается в качестве неохраняемого элемента.

№ регистрации товарного знака	Изображение знака	товарного	Примечание
493384			<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «Сделано в России» указывает на место производства товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Сделано в России» в качестве неохраняемого элемента.</p>

471631



Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 30, 39 классов МКТУ.

Словесный элемент «Костромская» указывает на место производства товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Костромская» в качестве неохраняемого элемента.

В случае если заявленное обозначение, представляет собой или содержит в своем составе название определенного географического объекта, которое не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным в отношении заявленных товаров, регистрация товарного знака осуществляется без дискламации. При этом необходимо оценивать перечень товаров, в отношении которого обозначение заявлено.

№ регистрации товарного знака	Изображение знака	товарного	Примечание
-------------------------------	-------------------	-----------	------------

367067

КАМЧАТКА

Товарный знак зарегистрирован для товаров 01 класса МКТУ.

Словесное обозначение «КАМЧАТКА» не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

433717




Везувий
Vesuvius

Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Словесное обозначение «Везувий» / «Vesuvius» не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

2.5.9. ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА

Под понятием «способ производства или сбыта товара» подразумеваются условия производства или реализации товара. Элементами, указывающими на способ производства или сбыта товара, могут быть следующие - «СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ», «продукция, реализуемая оптом» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
492327		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 29, 30 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ» указывает на способ производства товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ» в качестве неохраняемого элемента.</p>
463977		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «HAND MADE» (в пер. с англ. яз. «РУЧНОЙ РАБОТЫ») указывает на способ производства товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «HAND MADE» в качестве неохраняемого элемента.</p>
483457		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «ОТ СКЛАДА» указывает на способ сбыта товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «ОТ</p>

416905



СКЛАДА» в качестве неохраняемого элемента.

Товарный знак зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ.

Словесный элемент «ОПТОМ» указывает на способ сбыта товара.

Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «ИГРУШКИ ОПТОМ» в качестве неохраняемого элемента.

2.5.10. ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ (ПОДПУНКТ 3) ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА)

Если заявленное словесное обозначение, характеризующее товар, содержит ошибку в написании и при этом не теряет своего описательного характера, ассоциируется у потребителей с товаром, то оно не регистрируется в качестве товарного знака (например, словесное обозначение «ELLASTIC», образованное от словесного обозначения «ELASTIC» (в пер. с англ. яз. «эластичный, упругий») путем добавления второй буквы «L»).

Следует отличать упомянутый выше случай от случаев, когда искаженное написание слов, в том числе использование в их написании одновременно букв кириллического и латинского алфавитов, придает обозначению фантазийный характер.

2.6. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ФОРМУ ТОВАРОВ, КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ СВОЙСТВОМ ЛИБО НАЗНАЧЕНИЕМ ТОВАРОВ (ПОДПУНКТ 4) ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА)

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Прежде всего, необходимо отметить, упомянутые выше положения Кодекса не следует применять к обозначениям, представляющим собой форму товара в сочетании с другими элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью, поскольку обозначение в целом уже не будет состоять исключительно из формы.

Следует также отметить, что указанные положения Кодекса могут применяться не только к объемным (трехмерным) формам, но и к двухмерным представлениям объемных форм (например, изображение товара, имеющего трехмерную форму, на листе бумаги).

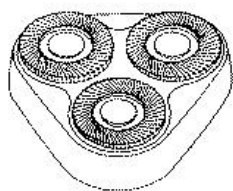
К форме товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством товара (далее – форма товара, определяемая его свойством) относится реалистическая форма товара. Это может быть товар естественный (фрукты, овощи и т.п.), или изготовленный. В качестве примера формы товара, определяемой его свойством, может рассматриваться приведенное ниже реалистическое изображение банана для товаров «бананы».



Обозначение может считаться формой товара, которая определяется исключительно или главным образом назначением товара (далее – форма товара, определяемая назначением товара), если все существенные характеристики

формы выполняют техническую функцию. При этом не имеет значения, что у товара могут быть альтернативные формы, способствующие осуществлению такой же функции.

Примером формы товара, определяемой назначением товара, может служить приведенное ниже изображение головки электробритвы для товаров «электробритвы».



К формам товаров, определяемых назначением товаров, могут быть, например, отнесены формы, которые:

- подгоняются под другие изделия;
- создают наибольшую прочность;
- являются материально-сберегающими;
- облегчают хранение и транспортировку.

2.7. ВКЛЮЧЕНИЕ В ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПУНКТЕ 1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА, КАК НЕОХРАНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Согласно положениям абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, обозначения, указанные в этом пункте, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К таким обозначениям относятся:

- не обладающие различительной способностью (см. пункт 2.1 настоящего Руководства);
- вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (см. пункт 2.2 настоящего Руководства);
- являющиеся общепринятыми символами и терминами (см. пункты 2.3 и 2.4 настоящего Руководства);
- характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (см. пункт 2.5 настоящего Руководства);
- представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (см. пункт 2.6 настоящего Руководства).

Упомянутая выше правовая норма Кодекса направлена на то, чтобы предотвратить предоставление исключительного права на элемент товарного знака, который не отвечает требованиям охраноспособности, и разрешить государственную регистрацию в целом.

Таким образом, неохраняемые элементы - это входящие в состав товарного знака элементы, не обладающие самостоятельной правовой охраной. Такие элементы могут использоваться другими лицами без возможности запрета такого использования.

Элемент знака может быть указан заявителем в качестве неохраняемого при подаче заявки или в процессе переписки, в том числе в связи с мотивами уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

2.7.1. НЕОХРАНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕ ЗАНИМАЮЩИЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сведения о том, что правовая охрана предоставлена товарному знаку с признанием отдельных его элементов неохраняемыми приводится в решении о государственной регистрации товарного знака в соответствующей графе, сопровождающейся международным цифровым кодом для идентификации библиографических данных (526).

В случае если неохраняемые элементы не связаны между собой грамматически, они могут указываться в регистрации путем перечисления словесных, буквенных, цифровых элементов, наименования символов и других неохраняемых элементов (см. приведенные ниже примеры):



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

Изображение сосисок, слова: «Натуральный продукт», «ГОСТ».



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

Буквы «НБК»

Если неохраняемых элементов много, они могут быть указаны в следующем виде (см. приведенные ниже примеры):



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

Все слова, кроме «Кириешки», натуралистическое изображение сухарей и колбасок на листьях салата.



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

«Все буквы и слова»

В случае если неохраняемые элементы товарного знака связаны грамматически, образуя неохраняемую часть знака (группу элементов), сведения о такой неохраняемой части товарного знака приводятся в виде сочетания слов (см. приведенный ниже пример):



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

Слова «Мастерская декора и флористики»

2.7.2. ДОМИНИРУЮЩИЕ НЕОХРАНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Если неохраняемый элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, то согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса имеются основания для вывода о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При определении, является ли неохраняемый элемент в заявленном обозначении доминирующим, следует оценивать его пространственное значение в обозначении и принимать во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия, как этого элемента, так и всего обозначения в целом. При этом необходимо оценивать роль всех элементов обозначения, а не только неохраняемого элемента. Кроме того, следует отметить, что при зрительном (визуальном) восприятии обозначения для придания обозначению качественно иного восприятия большое значение имеет его цветное исполнение.

При оценке пространственного значения неохраняемого элемента целесообразно учитывать:

- размеры элемента по сравнению с другими элементами обозначения;
- цветное, шрифтовое и иное графическое исполнение элемента;
- расположение элемента в обозначении.

Пространственное доминирование неохраняемого элемента может быть вызвано:

- яркой, контрастной окраской элемента;
- применением специальных изобразительных приемов;

- исполнением элемента в более крупном, чем другие элементы, размере;
- использование для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики и других оригинальных изобразительных средств;
- центральным расположением в обозначении.

Анализ всей композиции обозначения в целом, определяя роль неохраняемого элемента в этой композиции, необходимо проводить при решении вопроса о том, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение в композиции заявленного обозначения.

Примеры обозначений, в которых неохраняемый элемент занимает доминирующее положение, приведены ниже.



Доминирующее положение занимает словесный элемент «СЛИВОЧНОЕ», по своему смысловому значению позволяющий отнести его к неохраноспособным элементам по отношению к заявленным товарам.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА АЛМАЗ

Доминирующее положение занимают словесные элементы «ХОЛОДНАЯ СВАРКА», указывающие на назначение заявленных товаров.

Следует отметить, что иногда для написания неохраняемого словесного элемента применяется столь оригинальная графика, которая позволяет, несмотря на крупный размер этого элемента и (или) его центральное расположение в обозначении предоставить заявленному обозначению правовую охрану в

качестве товарного знака, включив словесное обозначение в товарный знак как неохраняемый элемент. Примеры таких зарегистрированных товарных знаков приведены ниже.



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

«МОЛОКО»



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

«Молоко», «Тюмень»

2.8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ КОМБИНАЦИЮ НЕОХРАНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПУНКТ 1.1 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА)

Согласно положениям пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса правовая охрана в качестве товарного знака может быть предоставлена обозначениям, состоящим только из неохраноспособных элементов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1

этой статьи, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

В частности неохраноспособные элементы могут быть соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам (услугам) это сочетание будет восприниматься как необычное, оригинальное. Например, сочетание слов **ULTRA WHITE**, в котором слово **ULTRA** означает «чрезвычайно», а **WHITE** – «белый», было зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров «добавки пищевые, содержащие витаминные и минеральные добавки, безалкогольные напитки» (регистрация № 507254). Сочетанию слов **Smart Power** (Smart – «сильный», Power – «сила, мощь») была предоставлена правовая охрана в отношении разнообразных товаров 5, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (регистрация № 508039).

Кроме того, возможна регистрация в качестве товарного знака этикетки, включающей несколько неохраноспособных словесных и(или) изобразительных элементов, создающих оригинальную графическую композицию (за счет оригинального взаимного расположения неохраняемых элементов, сочетания цветов, примененных для окрашивания элементов и т.д.). Примеры подобных этикеток, зарегистрированных в качестве товарных знаков, приводятся ниже.



Регистрация № 506868

(для безалкогольного напитка – кедровое)



Регистрация № 512313

(для фруктовых напитков и фруктовых соков, нектаров фруктовых с мякотью и т.п.)



Регистрация № 510791

(для йогурта замороженного,
пищевого льда)



Регистрация № 507418

(для мороженого)

мороженого,

2.9. ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ РАЗЛИЧИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В пункте 1 статьи 1483 Кодекса перечислена часть оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака. Вместе с тем в пункте 1.1. указанной статьи Кодекса делается оговорка о том, что положения пункта 1 этой статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (подпункт 1) пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса).

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты представленные заявителем материалы, содержащие следующие сведения:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территория продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;
- сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
- иные сведения.

Перечисленные выше сведения не должны быть декларативными. Требуется документальное подтверждение каждого высказанного заявителем довода.

Следует также отметить, что вышеперечисленные сведения могут быть учтены экспертизой как в целом, так и в части, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Правовая охрана заявленному обозначению предоставляется, если представленные заявителем документы, подтверждают, что такое обозначение

воспринималось потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя (лица, оказывающего услуги) до даты подачи заявки в отношении товаров или услуг, указанных в заявке.

Ниже приведены примеры товарных знаков, зарегистрированных на основании доказанной приобретенной различительной способности.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
310048		Компания Реккит Бенкайзер Н.В. (Нидерланды) доказала приобретение различительной способности обозначением, состоящим исключительно из розового цвета, в отношении товаров 3 класса «препараты для отбеливания; препараты для чистки ковров; препараты для выведения пятен; все указанные товары могут, как содержать, так и не содержать дезинфицирующие добавки». Компания представила сведения об объемах производства и продажи товаров, об объемах затрат на рекламу, о степени информированности потребителей и иные документы.
514906		<p>ЗАО «Строительное управление №155» была испрашена правовая охрана указанного обозначения, представляющего собой сочетание общепринятого термина «СУ» - строительное управление» и цифр «155», не имеющих характерного графического исполнения, в отношении услуг 36, 37, 42 классов.</p> <p>Заявитель представил в качестве доказательства приобретенной различительной способности документальное подтверждение о длительности использования заявленного обозначения (с 1993 г.); сведения о степени информированности потребителей, в том числе сведения о публикации в открытой печати информации; о территории оказания услуг (54 города Российской Федерации) и иные документы.</p>

м.р.784154

м.р.798984



Компания SOREMARTEC S.A. доказала приобретение различительной способности для обозначений, представляющих собой внешний вид товара (конфеты) в обёртке и без неё. Товарные знаки были зарегистрированы для товаров 30 класса «кондитерские изделия».

В некоторых случаях заявитель может доказать приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении гораздо более узкого перечня товаров и услуг, чем было первоначально указано в заявке (например, для нескольких позиций из всего перечня одного или нескольких классов МКТУ).

В такой ситуации товарный знак (знак обслуживания) может быть зарегистрирован в отношении тех товаров (услуг), для которых доказана приобретенная различительная способность.

Пример:

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
м.р.719344	X5	Компания Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft заявила указанное обозначение в отношении широкого перечня товаров 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28 классов. С учетом представленных документов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности, ему была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 12 класса «автомобили».

Нередко в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителя представляют фотографии рекламных плакатов, сувенирную продукцию (часы, футболки, кепки и т.п.), буклеты с

изображениями заявленного обозначения. Как правило, данные материалы не содержат информацию, из которой явным образом следовало, что заявитель является лицом, разместившим соответствующую рекламу или заказавшим изготовление товаров с соответствующим обозначением. Кроме того, подобные материалы не содержат информации, позволяющей определить дату и территорию использования обозначения.

В этой связи указанные материалы могут быть приняты во внимание в совокупности со следующими документами: договорами на размещение рекламы с использованием заявленного обозначения (с указанием территории, на которой реклама должна быть размещена); заказами на изготовление буклетов, сувенирной продукции; накладными; выписками-счетами.

Встречаются случаи, когда заявитель представляет документы, свидетельствующие об использовании обозначения на территории лишь одного субъекта Российской Федерации (например, города или области, в которых находится заявитель). Такие документы не могут служить основанием для вывода о приобретении обозначением различительной способности, позволяющей предоставить обозначению правовую охрану в качестве товарного знака, поскольку исключительное право на товарный знак будет действовать на всей территории Российской Федерации (статья 1479 Кодекса).

3. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, СТАТЬИ 1231.1 КОДЕКСА (ОХРАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ, НАИМЕНОВАНИЙ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ)

1. При предоставлении правовой охраны обозначению, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака, следует убедиться в том, что

обозначение не включает государственный официальный символ или отличительный знак, наименование международной или межправительственной организации, ее официальный символ, знак, либо узнаваемые части указанных символов, наименований, знаков, что обозначение не является их воспроизведением или имитацией.

Государственные официальные символы и отличительные знаки, наименования международных или межправительственных организаций, их официальные символы и знаки охраняются в Российской Федерации нормами Кодекса и Парижской конвенции¹.

2. При применении норм Кодекса и Парижской конвенции в практике экспертизы следует принимать во внимание, что Парижская конвенция устанавливает минимальные запреты на регистрацию в качестве товарного знака или элемента товарного официальных символов, наименований и отличительных знаков, предоставляя каждой стране-участнице Парижской конвенции право устанавливать более высокие национальные требования к охране прав государств и международных межправительственных организаций на такие официальные символы, наименования и отличительные знаки при регистрации товарных знаков.

Нормы Кодекса и Парижской конвенции обеспечивают правовую охрану государственных официальных символов и отличительных знаков, наименований международных или межправительственных организаций, их

¹Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 года № 3104-VII «О ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности» // Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, № 40, ст. 363 (далее - Парижская конвенция).

официальных символов и знаков при регистрации товарных знаков в совокупности. Отмеченное обстоятельство следует учитывать при изложении выводов в документах экспертизы.

3. Положением пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса установлено, что не предоставляется правовая охрана в качестве товарных знаков, знаков обслуживания обозначениям, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования или отличительные знаки либо их узнаваемые части.

К официальным символам, наименованиям и отличительным знакам пунктом 1 статьи 1231.1 отнесены:

- 1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;
- 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Согласно пункту 2 статьи 1231.1 Кодекса официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

4. К компетентным органам, упомянутым в статье 1231.1 Кодекса, относятся органы государственной власти той страны, о государственных флагах, гербах, эмблемах или официальных знаках, клеймах контроля и гарантии, которой идет речь. В случае гербов, флагов и других эмблем, сокращенных или полных

наименованиях международных, межправительственных организаций – это высшие руководящие органы таких организаций. Эти органы могут разрешить использование указанных в статье 1231.1 Кодекса официальных символов, наименований и отличительных знаков при регистрации товарных знаков, в том числе в интересах их собственных граждан.

Компетентным органом, который может предоставить заявителю согласие на использование в заявленном обозначении государственной символики, а также наград и других знаков отличия Российской Федерации, является Геральдический совет при Президенте Российской Федерации, к компетенции которого относится решение вопросов использования государственной символики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1999 г. № 856 «О Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации».

5. Статья 1231.1 Кодекса базируется на положениях статьи 6-ter Парижской конвенции².

Статьей 6-ter установлены международные нормы, которые предусматривают обязанность каждого государства-участника Парижской конвенции не допускать регистрацию или использование в качестве товарного знака или в качестве элемента товарного знака официальных символов (гербов, флагов и других государственных эмблем) государств-участников Парижской конвенции и введенных этими государствами официальных знаков отличия

²Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 года № 3104-VII «О ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности» // Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, № 40, ст. 363 (далее - Парижская конвенция).

(клейм контроля и гарантии и др.), а также официальных символов (гербов, флагов и других эмблем), сокращенных или полных наименований международных межправительственных организаций, членами которых являются одно или несколько государств-участников Парижской конвенции.

Статья 6-ter не допускает также всякое подражание указанным обозначениям «с точки зрения геральдики».

Таким образом, статья 6-ter гарантирует соблюдение права каждого государства-участника Парижской конвенции на контроль использования символов его государственного суверенитета.

Кроме того, статья 6-ter предупреждает введение потребителя в заблуждение в отношении происхождения продукции, обозначенной государственными официальными символами и отличительными знаками, наименованиями международных или межправительственных организаций, их официальными символами и знаками. Под происхождением в таком случае понимается то, что знак принадлежит соответствующему органу государственной власти какого-либо государства, либо международной межправительственной организации, а не то, что продукция произведена на территории какого-либо государства.

Процедура охраны государственных, международных межправительственных официальных символов, наименований и отличительных знаков либо их узнаваемых частей, подпадающих под действие статьи 6-ter, за исключением государственных флагов, основана на системе уведомления государствами-участниками Парижской конвенции, международными межправительственными организациям Международного бюро ВОИС об официальных символах, наименованиях и отличительных знаках, которые они хотели бы поставить под охрану.

6. По сравнению со статьей 6-ter Парижской конвенции статья 1231.1. Кодекса предъявляет более высокие требования к охране официальных символов, наименований и отличительных знаков, которые принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Статья 1231.1 Кодекса охраняет государственную символику других государств независимо от того, являются ли они участниками Парижской конвенции, в том числе государственную символику стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО).

Кроме того, статья 1231.1 Кодекса:

1) распространяется не только на товарные знаки, но и на знаки обслуживания;

2) охраняет наименования и официальную символику не только межправительственных, но и иных международных организаций;

3) допускает с разрешения соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации лишь включение официального символа, наименования или отличительного знака, или их узнаваемых частей или соответствующих имитаций в товарный знак, знак обслуживания в качестве неохраняемого элемента, но не разрешает регистрацию такого символа, наименования или отличительного знака или их узнаваемых частей (а также их имитаций) в качестве товарного знака;

4) не допускает «имитаций» официальных символов и отличительных знаков либо их узнаваемых частей, в то время как статья 6-ter Парижской конвенции не допускает в таких же случаях лишь «геральдических имитаций».

7. При проверке соблюдения требований, установленных статьей 1231.1 Кодекса, при регистрации товарных знаков принимаются во внимание также следующие положения статьи 6-ter Парижской конвенции:

а) Парижская конвенция устанавливает запрет на использование международных межправительственных официальных символов, наименований и отличительных знаков, их элементов и соответствующих имитаций в товарном знаке только в том случае, если это использование или регистрация явно направлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение в отношении происхождения знака;

б) положения статьи 6-ter, касающиеся регистрации или использования международных межправительственных официальных символов, наименований и отличительных знаков в товарном знаке, не распространяются на наименования и символику, которые уже являются объектами международных соглашений. Примером такого соглашения может служить Женевская конвенция по улучшению условий раненых и больных военнослужащих от 12 августа 1949 г. Статья 44 указанной конвенции охраняет эмблему Красного креста на белом поле, слова «Красный крест» или «Женевский крест» и аналогичные эмблемы;

в) запреты, установленные статьей 6-ter в отношении клейм контроля и гарантии, действуют только в том случаях, когда знаки, содержащие их, предназначены для использования на товарах того же рода или подобных им.

8. При регистрации товарных знаков принимается во внимание, что под имитацией официальных символов и отличительных знаков понимается их воспроизведение, сходное до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком. При этом проверка сходства до степени смешения с официальным символом, наименованием или

отличительным знаком проводится по тем правилам, по которым проводится проверка сходства до степени смешения товарных знаков.

Под «геральдической имитацией» понимается воспроизведение официального символа, отличительного знака в геральдическом смысле, т.е. воспроизведение геральдических характеристик официального символа, отличительного знака.

Оценка геральдической имитации особенно важна в случае, когда обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, включает официальный символ или отличительный знак или их узнаваемую часть (либо их имитацию) в качестве элемента, в особенности, если этот элемент не занимает в композиции заявленного обозначения доминирующего положения.

Для определения того, включает заявленное обозначение имитацию официального символа или отличительного знака в геральдическом смысле, целесообразно принять во внимание геральдическое описание противопоставляемого символа или отличительного знака.

Геральдическое описание обычно представляет собой перечисление элементов герба, эмблемы и т.п. (например, лев, орёл, цветочек и т.д.), план размещения элементов в гербе, эмблеме, с указанием их цвета, фоновой цвета. В геральдическом описании не приводятся ни детали изображений в эмблеме, ни особые элементы, в результате чего возможны разные художественные интерпретации одной и той же эмблемы на основании одного и того же геральдического описания. Хотя между этими интерпретациями возможно различие в деталях, все они всё равно будут «имитациями с геральдической точки зрения» соответствующего символа, знака.

Геральдическое описание следует отличать от детального (геометрического) описания.

Например, геральдическое описание европейской эмблемы «на лазурном фоне круг из двенадцати золотых звездочек, не соприкасающихся остриями» (см. изображение ниже) существенно отличается детальностью от ее геометрического описания «эмблема имеет форму голубого прямоугольного флага, по горизонтали в полтора раза большего, чем по вертикали. Двенадцать золотых звездочек, расположенных через равные интервалы, образуют невидимый круг с центром в точке пересечения диагоналей прямоугольника. Радиус круга равен одной третьей высоты вертикали. Каждая звездочка имеет пять концов, расположенных по окружности невидимого круга с радиусом, равным одной восемнадцатой высоты вертикали. Все звездочки прямостоячие, т.е. один конец вертикальный, два по прямой линии под прямым углом к мачте флага. Круг выстроен таким образом, что звездочки занимают места цифр на часовом циферблате. Количество их неизменно.»



Если бы учитывалось детальное (геометрическое) описание официального символа, отличительного знака, например, эмблемы, то это привело бы к тому, что большей части заявляемых обозначений, включающих геральдические элементы такой эмблемы, следовало бы предоставлять правовую охрану.

Поскольку официальные символы, отличительные знаки, например, государственные гербы, часто состоят из общих символов, в частности льва, орла или солнца, то в рамках статьи 6-ter Парижской конвенции подражания с геральдической точки зрения запрещены только в том случае, если они воспроизводят геральдические характеристики соответствующего государственного герба. Если характеристики воспроизведены, уместен вывод о геральдической имитации, что является препятствием для регистрации заявленного обозначения согласно статье 6-ter Парижской конвенции.

Вместе с тем наличие геральдической имитации может быть признано и в том случае, если охраняемый официальный символ (отличительный знак) воспроизведен только частично, если частично воспроизведенная часть является важным элементом охраняемого официального символа и уникальным геральдическим признаком.

Это объясняется тем, что различия между элементом заявленного обозначения и, например, государственной эмблемой, которые могут быть заметны специалисту по геральдике, необязательно будут заметны потребителю, который, несмотря на различия в некоторых геральдических характеристиках, может воспринять элемент как имитацию определенной эмблемы.

Следует отметить, что восприятие элемента заявленного обозначения потребителем в качестве имитации официального символа или отличительного знака является безусловным препятствием для регистрации заявленного обозначения без разрешения компетентного органа согласно статье 1231.1 Кодекса.

9. Статья 6-ter Парижской конвенции допускает также, что в целях охраны официальных символов и отличительных знаков государств, наименований и официальных символов международных межправительственных организаций

может применяться статья 6-quinquies(в)(3) Парижской конвенции. Соответственно, в регистрации обозначения в качестве товарного знака, содержащего официальный символ или наименование или отличительный знак, охраняемый согласно статье 6-ter, может быть отказано или такая регистрация может быть признана недействительной в соответствии с национальным законодательством на основании того, что такой знак противоречит нормам морали или общественному порядку и, в особенности, если этот знак может ввести публику в заблуждение.

В Кодексе положение, препятствующее регистрации в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, способных ввести потребителя в заблуждение, содержится в пункте 3 статьи 1483, который также может быть применен в целях отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям, воспроизводящим, имитирующим или включающим официальные символы, наименования и отличительные знаки.

10. Таким образом, проверка с соответствия заявленного обозначения требованиям статьи 1231.1 Кодекса сопровождается проверкой соответствия заявленного обозначения требованиям статьи 6-ter Парижской конвенции.

Если в результате проверки сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям статьи 1231.1 Кодекса и статьи 6-ter Парижской конвенции, либо только о его несоответствии требованиям статьи 1231.1 Кодекса, имеются основания и для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

11. Для поиска официальных изображений государственных, международных межправительственных и других официальных символов, наименований и отличительных знаков следует использовать базу Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – БД ВОИС) IPDL «Article 6-ter»

(StateEmblems, OfficialHallmarks, andEmblemsofIntergovernmentalOrganizations), включающую в себя информацию в целях применения статьи 6-ter Парижской конвенции.

В БД ВОИС IPDL «Article 6-ter» можно провести два вида поиска:

простой поиск <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-simp.jsp>

структурированный поиск <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>

Дополнительная информация о порядке проведения поиска по БД ВОИС IPDL «Article 6-ter» приведена в приложении А к настоящему Руководству.

При проведении поиска можно использовать иные информационные ресурсы, содержащие изображения государственных символов и знаков, в частности официальные сайты органов государственной власти иностранных государств, либо сайты, адреса которых размещены на сайте Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, в том числе адреса:

- научно-просветительского ресурса о современном российском герб-творчестве <http://sovet.geraldika.ru/part/10> ;

- некоммерческого Интернет-проекта по геральдике и вексиллологии <http://geraldika.ru/> ;

- сайта Союза геральдистов России, содержащего информацию по геральдике и ссылки на другие информационные ресурсы, касающиеся геральдики <http://www.heraldik.ru>.

Могут быть использованы издания на бумажных носителях, в том числе энциклопедии и словари, имеющиеся в фонде Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ) – отделения ФИПС, в частности:

монография Шепелёв Л.Е. Геральдика России XVIII-начало XX века, издательство «Аврора», 2003;

энциклопедия символов, знаков, эмблем. Сост. В. Андреева. – М.: Локид, Миф. – 1999.

12. Примеры официальных символов, наименований и отличительных знаков приведены ниже

12.1. Государственные флаги обычно состоят из четкого прямоугольного рисунка, который используется как символ нации.

Ниже приведены примеры флагов.



Флаг Республики Хорватии



Флаг Республики Армении



Флаг Португалии

Использование государственного флага в Российской Федерации регулируется Федеральным конституционным законом «О государственном флаге РФ»³, введенным в действие 25.12.2000.

12.2. Государственные гербы состоят, например, из рисунка или изображения на щите



³ Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации" (с изменениями от 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г., 8 ноября 2008 г., 23 июля, 28 декабря 2010 г.).

Герб Республики Кубы



Герб Австрийской Республики



Герб Республики Армении

12.3. К государственным символам могут быть отнесены любые эмблемы, символизирующие суверенность государства, включая гербы правящих домов, а также эмблемы республик, штатов федеративного государства.



Государственная эмблема Дании

Использование государственного герба в Российской Федерации регулируется Федеральным конституционным законом «О государственном гербе РФ», введенным в действие 25.12.2000.

12.4. К международным межправительственным организациям относятся такие организации, как различные органы Организации Объединенных Наций, Всемирный Почтовый Союз, Всемирная туристская организация, ВОИС и т.п.

К эмблемам международных межправительственных организаций, в частности, относится эмблема Международной организации по стандартизации (ISO).



12.5. К международным организациям можно условно отнести Европейский Союз (ЕС), который должен рассматриваться ни как международная организация в обычном смысле, ни как ассоциация государств, скорее как «наднациональная организация», т.е. как автономное лицо с собственными суверенными правами и правовым порядком. Вместе с тем, для целей применения статьи 6 ter Парижской конвенции ЕС приравнивается к международной организации. Ниже приведены изображения официальной символики органов ЕС.



Официальная символика Совета Европы



Официальная символика Европейской комиссии



Официальная символика

Европейского центрального банка

12.6. Отношения, связанные с использованием пробирных клейм на ювелирных и других изделиях, на драгоценных металлах и драгоценных камнях, регулируются правилами Федерального пробирного надзора, который на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом [от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ](#) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»⁴, Постановлением Правительства Российской Федерации [от 18 июня 1999 г. № 643](#) «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов»⁵, [пунктом 3](#) Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»⁶, Положением о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации⁷ (далее -

⁴ Федеральный закон [от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ](#) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 1999, № 14, ст. 1664; 2002, № 2, ст. 131; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3101; 2007, № 31, ст. 4011).

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации [от 18 июня 1999 г. № 643](#) «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3359).

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258).

⁷ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 327 «Положение о Федеральном казенном учреждении «Российская государственная пробирная палата при Министерстве Финансов Российской Федерации» (в ред. Приказа Минфина РФ [от 30.05.2011 № 195](#)).

Пробирная палата России) через государственные инспекции пробирного надзора (далее - госинспекции).

Примеры клейм представлены ниже.



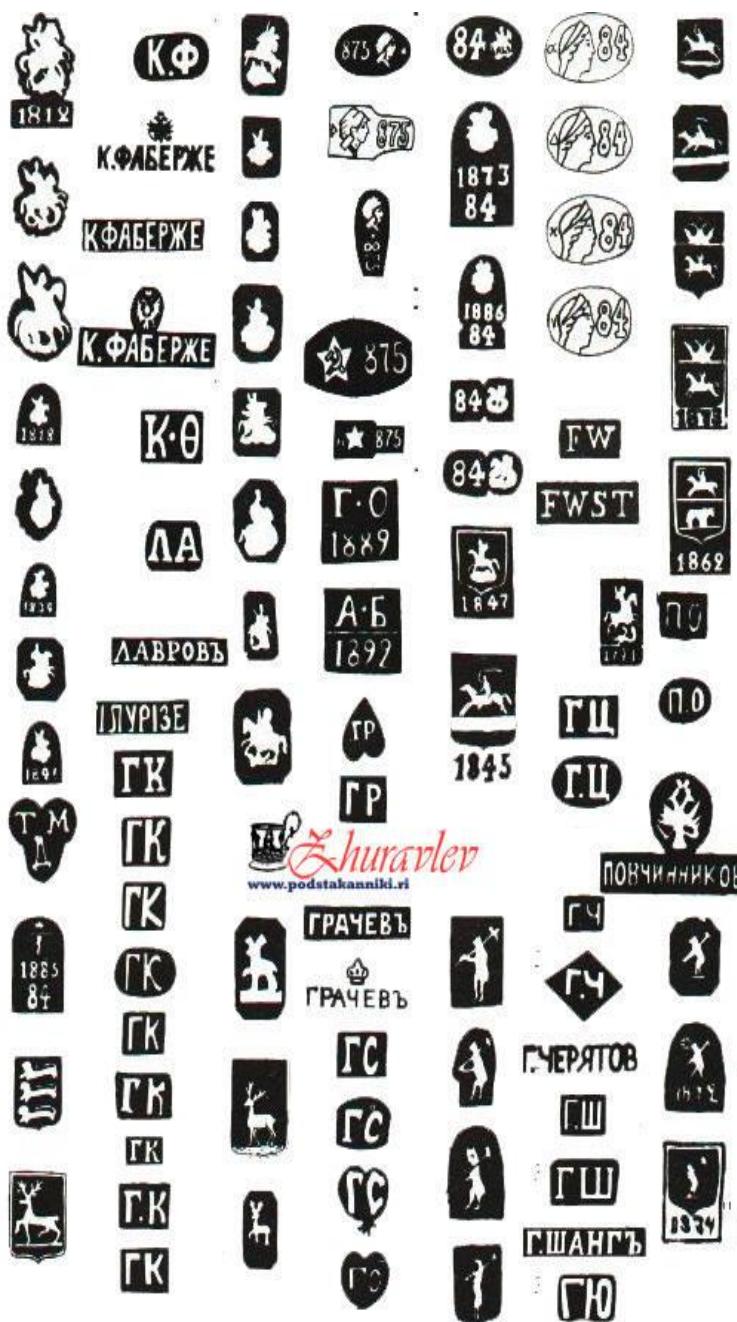
Российские пробирные клейма России для золотых изделий



Клеймо Великобритании для платиновых изделий

Назначение официальных знаков или клейм, обозначающих контроль или гарантию, заключается в том, чтобы подтвердить, что государство или уполномоченная им для этой цели организация проверила соответствие товаров

определенным стандартам или определенному качеству. В некоторых государствах имеются официальные знаки или клейма, обозначающие контроль и гарантию, используемые для драгоценных металлов, а также для таких продуктов, как масло, сыр, мясо, электрооборудование и т.д. Официальные знаки и клейма могут также применяться для услуг, в частности, в отношении образования, туризма и т.п. Ниже представлены изображения старинных клейм России.



12.7. Кофициальным контрольным, гарантийным или пробирным клеймам, печатям, наградам и другим знакам отличия относятся знаки соответствия.

Отношения, связанные с использованием знаков отличия, представляющих собой знаки соответствия, регулируются Федеральным законом «О техническом регулировании»⁸.

В соответствии со статьей 2 указанного закона знаком соответствия является обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. Кроме того, в соответствии со статьей 17 указанного закона существуют стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц, которые могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно.

Общие сведения, касающиеся определения и использования знака соответствия, изложены в специальных совместных руководствах Международной организации по стандартизации (ИСО) и международной электротехнической комиссии (МЭК). Под знаком соответствия (в области сертификации) понимается защищенный знак, применяемый в соответствии с правилами системы сертификации для подтверждения соответствия стандарту или другому нормативному документу. Знак соответствия наносится на

⁸ Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 01.05.2007 № 65-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 18.07.2009 № 189-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ).

продукцию, ее упаковку и (или) сопроводительную документацию, а также может быть использован на официальных бланках, в заставках программ и на рекламной продукции.

Различают национальные и транснациональные знаки соответствия.

Ниже приведены российские знаки соответствия, которым маркируется сертифицированная продукция в системе сертификации РФ.



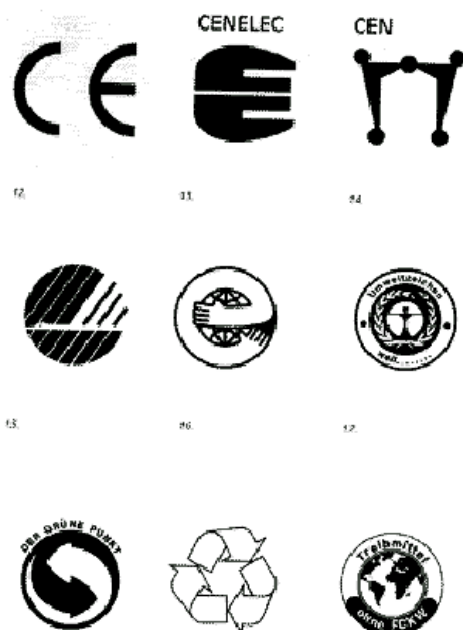
К знакам отличия могут быть отнесены также знаки соответствия, применяемые организациями и объединениями юридических лиц системы добровольной сертификации. Ниже приведен знак соответствия, применяемый организациями и объединениями юридических лиц системы добровольной сертификации «ХАССП-МЯСО».



Организациями, выполняющими работы по охране труда ССОТ (система сертификации работ по охране труда), применяется нижеприведенный знак.



12.8. Транснациональные знаки соответствия стандартам (приведены ниже) применяются в ряде стран с целью взаимного признания результатов сертификационных испытаний и контроля на базе гармонизированных стандартов Европейского комитета по стандартизации (СЕМ)



13. При проверке заявленного обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего **государственные символы и знаки или их узнаваемые части** (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное)

на соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 1231.1, статьи 6 - ter Парижской конвенции целесообразно применять нижеследующие правила.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака обозначениям, которые:

идентично воспроизводят государственный символ или знак либо имитируют указанный символ или знак;

идентично воспроизводят узнаваемую часть государственного символа или знака либо имитируют такую узнаваемую часть;

включают идентичное воспроизведение государственного символа или знака, в том числе флага, герба, ордена, денежного знака и тому подобного либо имитацию указанного символа или знака;

включают идентичное воспроизведение узнаваемой части государственного символа или знака либо имитацию такой узнаваемой части.

Указанные государственные символы или знаки, их узнаваемые части или соответствующие имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

Если в результате исследования документов заявки и предварительного поиска эксперт делает предположение, что заявленное обозначение может быть признано включающим, воспроизводящим или имитирующим государственный символ или знак (узнаваемую часть государственного символа или знака) какого-либо государства, либо его (ее) имитацию, необходимо выполнить следующие действия.

1) Провести поиск в специализированных информационных базах данных и найти официальное изображение государственного символа или знака.

2) Выявленное в результате поиска официальное изображение государственного символа или знака следует сравнить с заявленным обозначением и ответить на вопросы:

а) идентично ли заявленное обозначение государственному символу или знаку,

б) имитирует ли заявленное обозначение государственный символ или знак;

в) идентично ли заявленное обозначение узнаваемой части государственного символа или знака

г) имитирует ли заявленное обозначение узнаваемую часть государственного символа или знака.

д) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный государственному символу или знаку;

е) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий государственный символ или знак;

ж) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный узнаваемой части государственного символа или знака;

з) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий узнаваемую часть государственного символа или знака.

3) Если ни на один вопрос не получен положительный ответ, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской конвенции.

4) При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам а, б, в, г имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской конвенции. Дальнейшее производство по заявке осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1499 Кодекса.

5) При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что в деле заявки имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

Если согласие представлено, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской конвенции, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

6) Если заявителем согласие не представлено, целесообразно запросить согласие в порядке, предусмотренном статьей 1497 Кодекса.

Если в ответ на предложение представить согласие таковое не представлено, имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской конвенции. Дальнейшее производство по заявке осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1499 Кодекса.

7) Документ экспертизы, уведомляющий о результатах проверки охраноспособности заявленного обозначения, должен указывать источник информации, содержащий официальные сведения о противопоставленном флаге.

Товары и услуги, в отношении которых заявлено на регистрацию обозначение, при данной проверке во внимание не принимаются.

8) Следует принимать во внимание, что если заявленное обозначение включает, воспроизводит или имитирует официальный символ, наименование или отличительный знак международной неправительственной организации, то проверка, предусмотренная статьей 6 ter Парижской конвенции, не проводится.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака допускается, если она не противоречит статье 1231.1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

9) Примеры, иллюстрирующие применение положений настоящего пункта приведены ниже.

а) Заявленное обозначение (справа) включает элемент, воспроизводящий узнаваемую часть флага Швейцарии (слева). В результате изучения геральдического описания флага Швейцарии был сделан вывод о том, что на изображениях идентифицируется совпадение уникальных геральдических признаков и, следовательно, имеет место геральдическая имитация.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Швейцарии противоречила бы:

статье 6-ter Парижской конвенции (использование в качестве элемента заявленного обозначения геральдической имитации флага Швейцарии);

подпункту 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части флага Швейцарии);

подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).



Швейцарский флаг



ЗАЯВКА НА ТЗС 8 426 876

б) Заявленное черно-белое обозначение (справа) включает в качестве элемента воспроизведение узнаваемой части флага Канады (слева). В результате изучения геральдического описания флага Канады был сделан вывод о том, что на изображениях идентифицируется совпадение уникальных геральдических признаков и, следовательно, имеет место геральдическая имитация.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Канады противоречила бы:

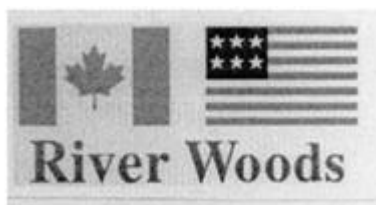
статье 6-ter Парижской конвенции (использование в качестве элемента заявленного обозначения геральдической имитации флага Канады);

подпункту 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части флага Канады);

подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).



Канадский флаг



ЗАЯВКА НА ТЗС 2 793 495

Данный пример иллюстрирует ситуацию, когда в качестве элемента обозначения, выполненного в черно-белом цвете, использован трехполосный флаг, включающий изображение кленового листа. Однако если бы флаг состоял только из трех полос (будь то вертикальные или горизонтальные), то черно-белое его воспроизведение не считалось бы геральдической имитацией, потому что такие флаги очень распространены.

Как видно из приведенных примеров, наличие в знаке других элементов не влияет на вывод о наличии геральдической имитации.

в) Ниже приведены примеры, иллюстрирующие отсутствие геральдической имитации флага Италии. Это случаи, когда элемент имеет, например, иную форму, чем флаг. Однако выводы в отношении охраноспособности таких обозначений могут быть сделаны разные.

В первом примере (заявленное обозначение - справа, а флаг Италии - слева) очевидно, что совпадения уникальных геральдических признаков не имеется, а, следовательно, геральдической имитации нет. Заявленное обозначение (справа)

включает элемент, имеющий признаки, сходные до степени смешения с флагом Италии (слева) – цветную ленту. Образное и колористическое решение части этой ленты зрительно напоминает развивающийся флаг Италии.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Италии противоречила бы:

подпункту 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса (использование в качестве элемента заявленного обозначения имитации флага Италии);

подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).

Во втором примере в заявленном обозначении нет элементов, напоминающих флаг Италии. Очевидно, что совпадения уникальных геральдических признаков не имеется, а, следовательно, геральдической имитации нет. Совпадает лишь колористическое решение. Однако и оно сопровождается выразительной шрифтовой графикой, которая препятствует возникновению убедительных ассоциаций с флагом Италии.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака возможна без разрешения компетентных государственных органов Италии.



ЗАЯВКА НА ТЗС 5 851 721 (пример первый)



Итальянский флаг

ЗАЯВКА НА ТЗС 7 087 281

г) Пример с флагом Финляндии аналогичен второму примеру с флагом Италии.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака возможна без разрешения компетентных государственных органов Финляндии.



Финский флаг

ЗАЯВКА НА ТЗС 7 087 281

г) Пример (справа) с флагом Государства Израиль (слева) аналогичен первому примеру с флагом Италии.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Государства Израиль вряд ли возможна, т.к. оно включает элемент, образное и колористическое решение которого имитирует развивающийся флаг Государства Израиль.



10) Аналогичные подходы применяются при экспертизе заявленных обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих государственные эмблемы, гербы или их узнаваемые части.

Примеры, иллюстрирующие применение положений настоящего пункта в отношении таких обозначений, приведены ниже.

а) Заявленное обозначение (справа) включает элемент, воспроизводящий государственную эмблему Великобритании. В результате изучения геральдического описания эмблемы Великобритании можно сделать вывод о том, что на изображениях идентифицируется совпадение уникальных геральдических признаков – изображений стоящих животных. Незначительные отличия в

убранстве животных, в частности, в коронах, не будет замечено средним потребителем, и, следовательно, имеет место геральдическая имитация.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Великобритании противоречила бы:

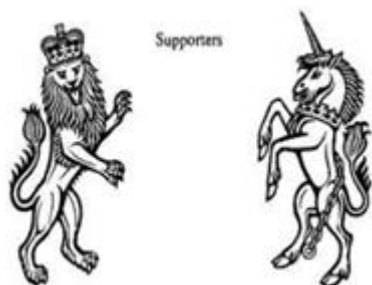
статье 6-ter Парижской конвенции (использование в качестве элемента заявленного обозначения геральдической имитации эмблемы Великобритании);

подпункту 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части эмблемы Великобритании);

подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).

Аналогичные рассуждения применимы и в отношении эмблемы Канады. При этом черно-белое воспроизведение герба или другой государственной эмблемы может быть признано геральдической имитацией, если охраняемый символ содержит уникальные геральдические признаки, например, лист клена в эмблеме Канады.

Охраняемая эмблема



Эмблема Великобритании: 6 ter Number: GB4

Отказная заявка на ТЗС



ЗАЯВКА НА ТЗС 5 627 245, T-397/09



Эмблема Канады: 6 ter Number: CA2



ЗАЯВКА НА ТЗС 2 785 368 (CJEUС-202/08)

б) Наличие геральдической имитации признается и в том случае, если охраняемый символ воспроизведен только частично, если частично воспроизведенная часть является важным элементом (ами) охраняемого символа и уникальным геральдическим признаком.

Например, заявленное обозначение (справа) включает элемент, воспроизводящий важный элемент охраняемого символа - эмблемы Министерства юстиции США. Элемент представляет собой орла со стрелами, является уникальным геральдическим признаком. Поскольку его важная геральдическая характеристика - орел воспроизведена в заявленном

обозначении, можно сделать вывод о том, что имеет место геральдическая имитация.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов США противоречила бы:

статье 6-ter Парижской конвенции (использование в качестве элемента заявленного обозначения геральдической имитации эмблемы Министерства юстиции США);

подпункту 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части эмблемы Министерства юстиции США);

подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).

Охраняемая эмблема



Эмблема Министерства юстиции
США; 6ter Number: US40

Отказная заявка на ТЗС



ЗАЯВКА НА ТЗС 4 820 213

в) В следующем примере геральдическая имитация не была обнаружена, т.к. важная геральдическая характеристика охраняемого символа - щит (слева) имеет выразительную полуовальную форму, которая не воспроизведена в заявленном

обозначении (справа). Нельзя в данном случае также сказать, что в качестве элемента заявленного обозначения использована узнаваемая часть охраняемой эмблемы Австрии, т.к. выразительная форма элемента, включенного в заявленное обозначение, не ассоциируется с эмблемой ввиду существенного различия в формах заявленного элемента и эмблемы. В результате анализа может быть сделан вывод об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Охраняемая эмблема



6ter number: AT10

Принятая заявка на ТЗС



ЗАЯВКА НА ТЗС 8 298 077

14. При проверке заявленного обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего **полное или сокращенное наименование международной, межправительственной организации, ее флага, герба, других символов и знаков (далее – официальное наименование, символ, знак международной, межправительственной организации)** на соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 1231.1 и статьей 6 - ter Парижской конвенции целесообразно применять нижеследующие правила.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака обозначениям, которые:

- идентично воспроизводят наименование, символ, знак международной, межправительственной организации либо имитируют указанный символ или знак;
- идентично воспроизводят узнаваемую часть наименования, символа, знака международной межправительственной организации либо имитируют такую узнаваемую часть;
- включают идентичное воспроизведение наименования, символа, знака международной, межправительственной организации либо имитацию указанных наименования, символа, знака;
- включают идентичное воспроизведение узнаваемой части наименования, символа, знака международной, межправительственной организации либо имитацию такой узнаваемой части.

Указанные наименование, символ, знак международной, межправительственной организации, их узнаваемые части или соответствующие имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

Если в результате исследования документов заявки и предварительного поиска эксперт делает предположение, что заявленное обозначение может быть признано включающим, воспроизводящим или имитирующим наименование, символ, знак международной, межправительственной организации (узнаваемую часть наименования, символа, знака международной, межправительственной

организации), либо его (ее) имитацию, необходимо выполнить следующие действия.

1) Провести поиск в специализированных информационных базах данных официального наименования, символа, знака международной, межправительственной организации.

2) Выявленное в результате поиска официальное изображение наименования, символа, знака международной, межправительственной организации следует сравнить с заявленным обозначением и ответить на вопросы:

- а) идентично ли заявленное обозначение наименованию, символу, знаку международной, межправительственной организации;
- б) имитирует ли заявленное обозначение наименование, символ, знак международной, межправительственной организации;
- в) идентично ли заявленное обозначение узнаваемой части наименования, символа, знака международной, межправительственной организации;
- г) имитирует ли заявленное обозначение узнаваемую часть наименования, символа, знака международной, межправительственной организации;
- д) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный наименованию, символу, знаку международной, межправительственной организации;
- е) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий наименование, символ, знак международной, межправительственной организации;

ж) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный узнаваемой части наименования, символа, знака международной, межправительственной организации;

з) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий узнаваемую часть наименования, символа, знака международной, межправительственной организации.

3) Если ни на один вопрос не получен положительный ответ, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской Конвенции.

4) При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам, а, б, в, г д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что заявленное обозначение не будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим органом международной, межправительственной организации.

Если установлено, что заявленное обозначение не будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим органом международной, межправительственной организации, в частности, что заявленные товары, услуги неоднородны деятельности международной, межправительственной организации, имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение, и соответственно для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской Конвенции.

5) Если установлено, что заявленное обозначение будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим органом международной, межправительственной организации осуществляются следующие действия.

При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам а, б, в, г имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение, и соответственно о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской Конвенции. Дальнейшее производство по заявке осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1499 Кодекса. В документе экспертизы указываются товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что в деле заявки имеется согласие соответствующего компетентного международного межправительственного органа.

Если согласие представлено, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской Конвенции, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Если заявителем согласие не представлено, целесообразно согласие запросить в порядке, предусмотренном статьей 1497 Кодекса. Если согласие не представлено по запросу, имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение, и соответственно о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской Конвенции. Дальнейшее производство по заявке осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1499 Кодекса. В

документе экспертизы указываются товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

6) Проверка, предусмотренная настоящим пунктом, не осуществляется, если установлено, что указанные наименования, символы, знаки уже являются объектами международных соглашений.

7) Примеры, иллюстрирующие применение положений настоящего пункта в ситуации, если установлено, что заявленное обозначение будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим органом ЕС.

Возникновение у потребителей ассоциации с ЕС возможно не только в том случае, если заявленные товары и услуги однородны деятельности ЕС, но и в том случае, если потребитель посчитает, что товары и услуги получили одобрение или гарантию органов ЕС, или иным образом связаны с органами ЕС. Поскольку деятельность ЕС затрагивает все отрасли промышленности и торговли, что видно из огромного разнообразия принятых директив ЕС, а также, поскольку средний потребитель может знать о такой деятельности, на практике это означает, что в подавляющем большинстве случаев можно найти такую связь.

При проведении этой проверки эксперт должен принять во внимание другие элементы, составляющие знак. Нельзя исключить, что все другие элементы знака приведут к выводу о том, что потребитель не будет связывать знак с международной, межправительственной организацией.

И наоборот, такие словесные элементы как «EURO», «EUROPEAN» в составе заявленного обозначения такую связь усиливают, т.к. могут восприниматься как указывающие на одобрение, контроль качества или гарантию органа ЕС в отношении заявленных товаров и услуг.

а) Следующим заявленным обозначениям не могла бы быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, так как они включают элементы, представляющие собой геральдическую имитацию флага ЕС, охраняемого под кодом Q0188 в реестре Международного бюро ВОИС, если они будут ассоциироваться у потребителей с ЕС.



ЗАЯВКА НА ТЗС 2 305 399



ЗАЯВКА НА ТЗС 448 266



ЗАЯВКА НА ТЗС 6 449 524



ЗАЯВКА НА ТЗС 7 117 658

ЗАЯВКА НА ТЗС 1 106 442
(T-127/02)

ТЗС 4 081 014 (1640 C)

ЗАЯВКА НА ТЗС 2 180 800
(T-413/11)



Флаг Европейского союза

Для признания наличия геральдической имитации флага Европейского Союза релевантным считается:

наличие 12 пятиконечных звездочек,

расположение звездочек по кругу, без соприкосновения друг с другом,

контраст звездочек на более темном фоне.

В частности следует учитывать, что «устройство в виде двенадцати звездочек, расположенных по кругу, является самым важным элементом эмблемы Европейского Союза («эмблемы»), потому что оно говорит об очень важном:

круг из золотых звездочек символизирует солидарность и гармонию между народами Европы;

число двенадцать говорит о совершенстве, полноте и единстве.

Другим элементом эмблемы является фон такого цвета, который позволяет выделить устройство в форме двенадцати звездочек».

Представление флага ЕС в черно-белом виде также может считаться геральдической имитацией, если звездочки контрастируют на черном фоне таким образом, что создается впечатление черно-белого воспроизведения флага ЕС.

б) Ниже приведены два обозначения, которые в отличие от приведенных выше примеров не содержат геральдической имитации.

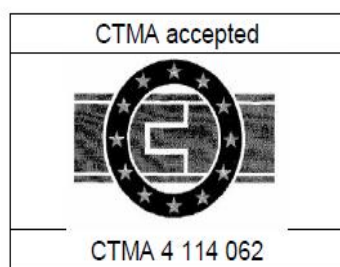
В первом примере черно-белое воспроизведение круга из двенадцати звездочек в кольце с темным фоном не создает впечатления черно-белого воспроизведения флага ЕС. Однако колористическое и графическое решение этой части обозначения ассоциируется с флагом ЕС.

Во втором примере полукруг, выполненный из желтых звездочек на синем фоне, также не создает впечатления воспроизведения флага ЕС как такового. Однако этот элемент оставляет впечатление части развивающегося за домиком флага ЕС. Впечатление усиливается использованием в заявленном обозначении словесного элемента EURO. Таким образом, колористическое и графическое решение части обозначения, представляющей собой полукруг, выполненный из желтых звездочек на синем фоне, также ассоциируется с флагом ЕС.

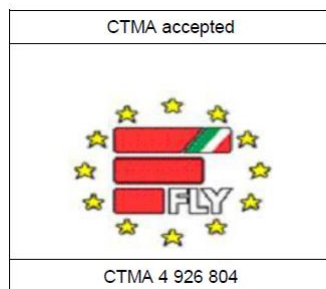
Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака без разрешения компетентных органов ЕС противоречила бы:

подпункту 1 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части флага ЕС);

подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).



в) Регистрация следующих трех обозначений не будет противоречить статье 6 ter Парижской конвенции и статье 1231.1 и пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Отсутствие темного фона препятствует ассоциации обозначений с флагом ЕС.



15. При проверке заявленного обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего **официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия** (далее - знаки отличия) на соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1231.1 и статьями 6 - ter Парижской конвенции целесообразно применять нижеследующие правила.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака обозначениям, которые:

- идентично воспроизводят знаки отличия либо их имитируют;
- идентично воспроизводят узнаваемую часть знака отличия либо имитируют такую узнаваемую часть;
- включают идентичное воспроизведение знака отличия либо его имитацию;

- включают идентичное воспроизведение знака отличия либо его узнаваемой части.

Указанные знаки отличия, их узнаваемые части или соответствующие имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

Если в результате исследования документов заявки и предварительного поиска эксперт делает предположение о том, что заявленное обозначение может быть признано включающим, воспроизводящим или имитирующим знак отличия (узнаваемую часть знака отличия), либо его (ее) имитацию, необходимо выполнить следующие действия.

1) Провести поиск в специализированных информационных базах данных официального изображения знака отличия.

2) Выявленное в результате поиска официальное изображение знака отличия следует сравнить с заявленным обозначением и ответить на вопросы:

- а) идентично ли заявленное обозначение знаку отличия;
- б) имитирует ли заявленное обозначение знак отличия;
- в) идентично ли заявленное обозначение узнаваемой части знака отличия;
- г) имитирует ли заявленное обозначение узнаваемую часть знака отличия;
- д) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный знаку отличия;
- е) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий знак отличия;

ж) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный узнаваемой части знака отличия;

з) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий узнаваемую часть знака отличия.

3) Если ни на один вопрос не получен положительный ответ, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской Конвенции.

4) При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам а, б, в, г, д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что товары, услуги, в отношении которых заявлено обозначение на регистрацию в качестве товарного знака, неоднородны товарам, услугам, для маркировки которых предназначены отличительные знаки.

Если установлена неоднородность, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской конвенции.

5) Если установлена однородность, осуществляются следующие действия.

При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам а, б, в, г имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской конвенции. Дальнейшее производство по заявке осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1499 Кодекса. В документе экспертизы указываются товары и

услуги, в отношении которых сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что в деле заявки имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

Если согласие представлено, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской Конвенции, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Если заявителем согласие не представлено, целесообразно согласие запросить в порядке, предусмотренном статьей 1497 Кодекса. Если согласие не представлено по запросу, имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса и статьей 6-ter Парижской Конвенции. Дальнейшее производство по заявке осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1499 Кодекса. В документе экспертизы указываются товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

4. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА

4.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЛОЖНЫМИ ИЛИ СПОСОБНЫМИ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРА ЛИБО ЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Данная правовая норма направлена на защиту интересов потребителя. Её действие распространяется также на знаки обслуживания.

К обозначениям, указанным в этой правовой норме, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 37 Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 37 Правил).

Заявленное обозначение может содержать элементы, указывающие на вид товара, на характеристики товара, сведения об изготовителе и т. д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение) рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения.

4.1.2. АНАЛИЗ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ) С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛОЖНЫХ И (ИЛИ) СПОСОБНЫХ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Для того, чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным и (или) способным ввести в заблуждение, следует проанализировать семантическое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения.

При проведении такого анализа учитываются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров (услуг), а также другая информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет.

4.1.2.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЛОЖНЫМИ

При рассмотрении вопроса о признании обозначения ложным, необходимо руководствоваться следующими рекомендациями.

Если заявленное обозначение включает элементы, прямо указывающие на вид товара (услуги), то следует оценить, является ли этот элемент ложным в отношении заявленного перечня товаров (услуг).

Подобная ситуация может сложиться в случае, когда обозначение, содержащее указание на определенный вид товара (услуги), заявлено в отношении широкого перечня товаров (услуг).

ПРИМЕРЫ:

1. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (изображение обозначения приведено ниже) со словесными элементами «Журавли» и «водка» в отношении широкой группы товаров «алкогольные напитки».



Словесный элемент «водка», входящий в состав заявленного обозначения, указывает на конкретный вид товара. Что касается формулировки «алкогольные напитки», то она может охватывать широкий круг товаров, таких как «бренди, сакэ, вина». В данной ситуации экспертиза пришла бы к выводу, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано для конкретного вида товара «алкогольные напитки, а именно водка», а для всех других товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрированным в качестве товарного знака, поскольку является ложным относительно вида товара.

2. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (изображение заявленного обозначения приведено ниже) со словесными элементами «Miller», «Genuine draft», «Cold Filtered Beer» в отношении широкой группы товаров «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и

прочие составы для изготовления напитков». Словесные элементы «Cold Filtered Beer» («пиво холодной фильтрации»), входящие в состав заявленного обозначения указывают на определенный вид и свойства товара. В такой ситуации экспертиза пришла бы к выводу, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано для конкретного вида товара «пиво», а для всех других товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку является ложным относительно вида товара.

3. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (изображение обозначения приведено ниже) со словесными элементами «Жасмин» и «химчистка» в отношении таких услуг, как «строительство; ремонт; ремонт фотоаппаратов; ремонт и уход за часами; мытье окон; чистка одежды; чистка сухая».



Словесный элемент «химчистка», включенный в состав обозначения, указывает на конкретный вид услуг. В этой ситуации экспертиза пришла бы к выводу, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания только в отношении части заявленных услуг, а именно

«чистка одежды; чистка сухая», поскольку в отношении других услуг заявленное обозначение является ложным относительно вида услуг.

4. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение (приведено ниже), содержащее натуралистическое изображение товара («сосиски»), в отношении товаров «сосиски, филе рыбное, йогурт, кондитерские изделия».



В данной ситуации экспертиза пришла бы к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров «филе рыбное, йогурт, кондитерские изделия», поскольку является ложным относительно этих видов товаров.

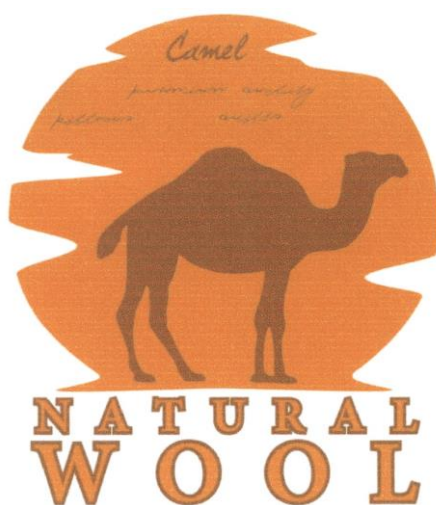
4.1.2.2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СПОСОБНЫЕ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРА, ЕГО СВОЙСТВ И КАЧЕСТВА

В ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания), необходимо оценить содержит ли оно элементы, способные порождать в сознании потребителей представление об определенном виде товара (услуг), его свойствах и качестве.

В том случае, когда обозначение содержит указание на конкретный вид, свойства и качество товара (услуг) и заявляется на регистрацию в отношении широкого перечня товаров (услуг), оно может ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и качества товаров (услуг) для части заявленного перечня товаров (услуг). В сознании потребителя может сложиться представление о виде, свойствах и качестве товаров (услуг), не соответствующих их настоящему виду, свойствам или качеству.

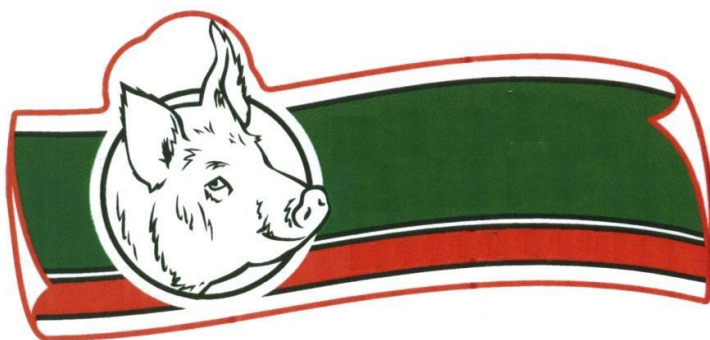
ПРИМЕРЫ:

1. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (изображение обозначения приведено ниже) со словесными элементами «CAMEL», «NATURAL WOOL» и изобразительным элементом в виде стилизованного верблюда, в отношении товаров 22 класса «шерсть верблюжья; шерсть для набивки; шерсть древесная; шерсть овечья».



В данном случае экспертиза признала бы заявленное обозначение способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и состава сырья в отношении части вышеуказанных товаров 22 класса, таких как «шерсть древесная; шерсть овечья».

2. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной головы свиньи, (изображение обозначения приведено ниже) в отношении товаров 29 класса «29 – консервы мясные, а именно говядина тушеная, свинина тушеная, конина тушеная».



В данном случае экспертиз признала бы заявленное обозначение способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и состава сырья в отношении части вышеуказанных товаров 29 класса, таких как «консервы мясные, а именно говядина тушеная, конина тушеная».

3. На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение (изображение обозначения приведено ниже), содержащее словесный элемент «Частная пивоварня», указывающий на определенный вид и назначение услуг.



Перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, включает помимо товаров 32 класса «пиво; сусло пивное» следующие услуги:

35 класс – «оценка леса на корню, оценка шерсти»;

36 класс – «обмен денег; оценка произведений искусства; услуги банковские»;

39 класс – «прокат инвалидных кресел; подъем затонувших судов».

В этом случае экспертиза признала бы заявленное обозначение в отношении всех перечисленных выше услуг способным ввести потребителя в заблуждении относительно вида и назначения услуг, т.к. эти услуги не оказываются пивоварнями.

Следует отметить, что заявленные обозначения, содержащие в своем составе натуралистические изображения товаров и (или) натуралистические изображения ингредиентов этих товаров, могут рассматриваться экспертизой как элементы, указывающие на вид товаров (услуг) и (или) состав сырья. Поэтому подобные обозначения по отношению к некоторым заявленным товарам также могут ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, сырья и т.п.

Например, приведенное ниже обозначение, содержащее натуралистическое изображение ананаса, может рассматриваться, как способное ввести потребителя в заблуждение в отношении состава сырья, указанного в перечне товара «овощные консервы», т.к. ананас относится не к овощам, а к фруктам.



В то же время обозначение, содержащее натуралистические изображения фруктов - яблока и банана, размещенное на нижеприведенном рисунке, может рассматриваться, как фантазийное в отношении товара «краски акварельные».



При включении в состав заявленных обозначений, элементов, символизирующих определенную область деятельности или отрасль хозяйства, экспертизе следует оценить эти элементы с точки зрения их способности порождать в сознании потребителей представление об определенном виде товара (услуг), его свойствах и качестве, не соответствующих действительности.

Например, включение в состав заявленного обозначения общепринятого



медицинского символа «чаша со змеей» в отношении таких товаров, как «алкогольные напитки», «кондитерские изделия», будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойства и назначения товара.

4.1.2.3. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СПОСОБНЫЕ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания), необходимо оценить содержит ли оно элементы, указывающие на определенного изготовителя или способные порождать в сознании потребителей представление об определенном изготовителе.

В случае, если в отношении заявителя указанная информация не соответствует действительности, заявленное обозначение следует признать способным ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

В частности, к обозначениям способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) могут быть отнесены имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки товаров (услуг).

В приведенной ниже таблице в левой части расположены обозначения ведущих производителей алкогольной продукции и производителей автомобилей. Справа изображены имитирующие их заявленные обозначения, которым было отказано в регистрации в качестве товарных знаков.

Оригинальное обозначение	Имитирующее обозначение
	
	
	

В некоторых случаях заявленные обозначения имитируют обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков (знаков обслуживания), но введенные в гражданский оборот другими хозяйствующими субъектами. В таких случаях, как правило, соответствующий хозяйствующий субъект информирует экспертизу о неблагоприятных действиях заявителя. Поступившая информация

принимается во внимание при экспертизе заявленного обозначения, если представленные сведения подтверждены документально. Например, могут быть представлены документы, подтверждающие, что именно это обратившееся лицо (компания) ввело соответствующее обозначение в гражданский оборот ранее даты подачи заявленного обозначения. К таким документам могут быть отнесены выписки из уставов компаний (организаций), товарные накладные и договоры поставки, договоры о рекламе, сведения из СМИ и т.п., относящиеся к производству и продвижению товаров (услуг), маркированных указанным обозначением.

ПРИМЕРЫ:

1. Спортивным клубом «Flight Fit» (г. Подольск) заявлено на государственную регистрацию в качестве знака обслуживания приведенное ниже комбинированное обозначение.



Позднее, в период проведения экспертизы по данной заявке поступило письменное обращение Спортивного клуба «FITNESS ONE» (г. Москва), в котором высказывались мотивы против регистрации данного заявленного обозначения. В обращении сообщалось, что обозначение заявлено на регистрацию компанией – конкурентом, и что графическая и словесная составляющая заявленного обозначения, скопированы с обозначения, разработанного для Спортивного клуба «FITNESS ONE» (обозначение приведено ниже).



В качестве обоснования приведенных доводов были представлены копии договора с дизайнером о разработке обозначения для Спортивного клуба «FITNESS ONE» и материалы об использовании этого обозначения Спортивным клубом «FITNESS ONE» до даты подачи заявки спортивным клубом «Flight Fit».

В данном случае, с учетом представленных документов, экспертизе следует отказать в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на основании введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

2. Компанией Типко Фудз Паблик Компани Лимитед, была подана заявка на товарный знак Тірсо (см. приведенное ниже изображение).



По результатам экспертизы заявителю было направлено уведомление о результатах проверки с выводом о сходстве до степени смешения с обозначением, заявленным ранее российской компанией (изображение обозначения приведено ниже).



Компания Типко Фудз Паблик Компани Лимитед (Таиланд) направила письменное обращение по противопоставленной заявке, в котором уведомила экспертизу о неправомерности предоставления правовой охраны обозначению на

имя российской компании, как способному ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. В качестве аргумента были представлены документы о том, что компания Типко Фудз Паблик Компани Лимитед, созданная в 1976г., является ведущим производителем пищевых продуктов и соков в Юго-Восточной Азии, и выпускаемые ею товары экспортируются во многие страны мира, включая Россию. В данном случае, с учетом представленных документов, экспертизе следует отказать в регистрации заявленного обозначения по заявке российского заявителя на основании введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Следует отметить, что при проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены также сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей.

В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы Интернета, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени.

При этом не следует использовать информацию, размещенную на форумах, на сайтах Интернет-конференций, на сайтах компаний, не содержащих сведений об их полном наименовании и адресе и т.п.

В тоже время при анализе сведений из сети Интернет могут быть учтены такие факторы, как количество и частота упоминаний о товаре/услуге (производителе/лице, оказывающем услуги), сведения об экспонировании товаров на выставках, о наградах и дипломах, сведения о товаре (производителе) из электронных СМИ, сведения из разных, не связанных друг с другом Интернет-магазинов, содержащие информацию о производителе товаров, наличие в электронном виде такой документации, как сертификаты (гигиенические,

соответствия и т.п.), паспорта изделий, и т.п. Приведенный перечень не является закрытым.

При проведении экспертизы также следует стремиться к наибольшей объективности при оценке сведений, получаемых из сети Интернет, путем анализа, как отдельных данных, так и результата поискового запроса в целом, учитывать степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией.

В уведомлении о результатах экспертизы заявителю следует сообщить выявленную информацию из сети Интернет о рассматриваемом объекте, даже при отсутствии сведений о том, что она появилась раньше даты приоритета заявки.

Использование информации из сети Интернет позволит предотвратить регистрацию товарных знаков на имя дистрибьюторов (без соответствующих на то разрешений производителя), либо обозначений, воспроизводящих известные за рубежом марки товаров, которые еще не вышли на российский рынок.

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие случаи, когда сведения из сети Интернет могут являться основанием для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака:

1. Заявленное российским заявителем обозначение воспроизводит известное российским потребителям название иностранной компании, производящей товары или оказывающей услуги, однородные заявленным.

ПРИМЕРЫ:

1) Обозначение *LeaderLight* заявлено на регистрацию российским заявителем в отношении товаров 11 класса (лампы электрические, светильники, системы осветительные, фонари и т.п.). Согласно сведениям из сети Интернет «Leader Light» - это название словацкой компании, занимающейся производством

светового оборудования и осветительных при-боров, продвигающей свой товар на российский рынок.

2) Обозначение **VONAGE** заявлено на регистрацию российским заявителем в отношении услуг 38 класса (вещание телевизионное, в т.ч. кабельное; связь волоконно-оптическая, почта электронная и т.п.). Согласно сведениям из сети Интернет «Vonage» - это название американской компании, оказывающей услуги в области связи и телекоммуникаций, известной среди российских потребителей.

В указанных выше ситуациях экспертизе следует прийти к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрированного в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку способно ввести потребителя в заблуждения относительно производителя товара (лица, оказывающего услуги).

2. Правовая охрана товарного знака испрашивается российским заявителем, осуществляющим торговлю товарами, производимыми иностранной компанией.

1) Например:



Обозначение **Delta in Rock** заявлено на регистрацию российским заявителем в отношении товаров 7 класса (молоты, гидромолоты, молоты приводные). Согласно сведениям из сети Интернет заявленное обозначение графически воспроизводит обозначение, используемое южнокорейской компанией для индивидуализации в гражданском обороте своих товаров, однородных заявленным. Из документов, представленных заявителем в ходе рассмотрения заявки, усматривается, что заявитель является официальным дистрибьютором этой южнокорейской компании на территории Российской Федерации. При этом документы не содержат поручение производителя товаров на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя

(дистрибьютора) на территории Российской Федерации. Таким образом, экспертизе следует сделать вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 07 класса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждения относительно производителя товара.

Представленные документы могут служить основанием для регистрации вышеуказанного обозначения в качестве знака обслуживания, в отношении услуг 35 класса (например, «продвижение товаров для третьих лиц»).

2) Рассмотрим следующую ситуацию.



Правовая охрана товарного знака **ANNA MANCINI** испрашивается российским заявителем, осуществляющим торговлю товарами, производимыми иностранной компанией.

При этом товары производятся иностранной компанией исключительно для заявителя, по его заказу и маркируются заявленным обозначением в соответствии с договором.

Указанная информация подтверждена представленным договором и официальным письмом иностранной компании-изготовителя, в котором выражено поручение на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В данном случае следует зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров.

Вместе с тем следует отметить, что в практике экспертизы заявок на товарные знаки нередко возникают ситуации, когда заявитель представляет документ, содержащий согласие компании или лица, упоминающихся в сети Интернет, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

При этом законодательством не предусмотрено предоставление такого согласия, в котором в явном виде не содержится поручения на регистрацию товарного знака в рамках преодоления оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, закрепленных в подпункте 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизе следует учитывать документы (договоры, письма, соглашения), в которых явно выражено поручение на регистрацию товарного знака на имя заявителя.

Однако в подобных случаях экспертизе рекомендуется внимательно изучать предоставляемые в материалы заявки документы, содержащие «согласие», поступающие от лиц, в отношении которых рассматриваемое обозначение приобрело известность на рынке товаров (услуг) в той или иной сфере деятельности.

4.1.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЗАЯВЛЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ (И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ), ВКЛЮЧАЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Если в состав заявленного обозначения входит географическое название, представляющее собой указание на место производства товара (услуг) и

нахождение изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), то экспертизе необходимо оценить не является ли данное указание ложным.

Географическое название не признается ложным, если оно является названием места производства товара (услуг) и нахождения изготовителя товара (лица, оказывающего услуги).

И, наоборот, если географическое название не является местом производства товара (услуг) и (или) нахождения изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), но может быть так воспринято, его, соответственно, следует признать ложным.

4.1.3.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ ВЫЗВАТЬ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания), необходимо оценить содержит ли оно элементы, указывающие на определенное местонахождение изготовителя.

В случае, если местонахождение заявителя не соответствует географическому указанию, включенному в обозначение, заявленное обозначение может быть признано способным ввести потребителей в заблуждение относительно местонахождения изготовителя.

ПРИМЕРЫ:

1. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено (заявка № 2012701380) комбинированное обозначение (приведено ниже), в состав которого

включены словесные элементы «Карловарская классическая» и изобразительный элемент, сходный с гербом города Карловы Вары, в отношении товаров «воды минерализованные». Местонахождение заявителя - Минск, Республика Беларусь.



В данном случае заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку оно может быть воспринято как указание на местонахождение производителя товаров – Карловы Вары, Чехия, что не соответствует действительности.

2. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (приведено ниже), в состав которого включены словесные элементы «SCANDI FISH» и изобразительный элемент, цветовое сочетание и графическое исполнение которого способно вызвать ассоциацию с флагом Норвегии, в отношении товаров «воды минерализованные». Местонахождение заявителя - Российская федерация, Киров.



В данном случае заявленное обозначение не следует регистрировать в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку оно может быть воспринято, как указание на местонахождение производителя товаров – Норвегия, что не соответствует действительности.

3. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено (международная заявка № 813722) комбинированное обозначение (приведено ниже), в состав которого включены словесные элементы «НОККАИДО» (остров в северной части Японского архипелага), в отношении товаров 7, 09, 11 классов. Местонахождение заявителя - Италия, Болонья



В результате экспертизы заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку оно может быть воспринято как указание на местонахождение производителя товаров – Япония, что не соответствует действительности.

4.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ АЛФАВИТОМ, ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ОТ КИРИЛЛИЧЕСКОГО

Если обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, следует оценить, не является ли оно способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (его местонахождения).

При этом необходимо оценить ряд факторов, таких как: товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация, язык, на котором представлено обозначение, и коммерческую репутацию страны, на языке которой выполнено обозначение.

Так, например, для обозначений, выполненных на французском, итальянском, испанском языках в отношении товаров 33 класса (вина), при экспертизе следует учитывать репутацию упомянутых регионов в области виноделия. При этом можно сделать вывод о возможности создания подобным обозначением ложного представления у потребителя о французском, итальянском, испанском происхождении товаров 33 класса.

Например, на приведенных ниже рисунках изображены обозначения, заявленные в отношении товаров 33 класса «вина». Заявители – российские компании.



С учетом вышесказанного, такие обозначения не следует регистрировать в качестве товарного знака, поскольку они могут быть восприняты, как указание на местонахождение производителей товаров («TIERRA DEL SOL» - Испания, «PALAIS DES JOUISSANCES» – Франция), что не соответствует действительности в отношении заявителей из Российской Федерации.

В случае заявления на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, выполненных на французском, итальянском языках в отношении товаров 3, 25 классов (парфюмерия, косметика, одежда) также следует оценить вероятность возникновения ложного представления об иностранном происхождении товаров из-за высокой репутации Франции и Италии, как мировых лидеров в области моды.

Примером таких обозначений может быть обозначение, выполненное на французском языке «*La belle vie*», заявленное на регистрацию российским заявителем в отношении товаров 03 класса (парфюмерные изделия, эфирные, масла, косметика и т.п.).

Также, обозначение, выполненное на итальянском языке «*Ricco dono*», заявленное на регистрацию российским заявителем в отношении товаров 25 класса (одежда, обувь, головные уборы).

В указанных выше ситуациях экспертизе следует прийти к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрированным в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку способно ввести потребителя в заблуждения относительно производителя товара.

В отношении обозначений, представляющих собой имя и фамилию иностранного происхождения, экспертизой также допускается возможность введения потребителя в заблуждения относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

SANDRA VALERI

Alberto Rocci

При этом, при экспертизе обозначений, заявленных в отношении товаров 5 класса

(фармацевтические препараты), экспертизе следует учитывать традиционность использования латинского алфавита для маркировки таких товаров.

REGETINOL NASISOL



При экспертизе обозначений, представляющих собой транслитерации русских слов буквами латинского алфавита, у экспертизы не должно возникать сомнений в отношении охраноспособности подобных обозначений.

MATRËSHKA
PLAZA **BELAYA BEREZKA**

Такой же позиции следует придерживаться и в отношении обозначений, представляющих собой слова иностранного происхождения широко известных рядовому потребителю (например, «Star», «line», «love» и т.п.).

Black Star



mylove

4.1.5. УСЛОВИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРЕОДОЛЕТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПОДПУНКТЕ 1) ПУНКТА 3 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА

Прежде всего, заявитель может внести изменения в заявленное обозначение (не изменяющее по существу его восприятие).

Например, в обозначениях, содержащих описательные элементы, эти элементы могут быть удалены. Ниже приведены примеры измененных обозначений, указанных в пункте 4.1.2.1 настоящего Руководства.





Кроме того, поскольку вывод экспертизы о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара в некоторых случаях может носить дискуссионный характер, и для его опровержения заявителем могут быть представлены сведения о том, что при реализации товаров с применением заявленного обозначения отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение, то экспертизе следует всегда предоставлять заявителю возможность представить свои аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения.

ПРИМЕР:

На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено (заявка № 2011743054) комбинированное обозначение (приведено ниже), в состав которого включены словесные элементы «Золото Франции», в отношении товаров «вина; вино из виноградных выжимок». Местонахождение заявителя - Российская федерация, Москва.



В данном случае заявителю по результатам экспертизы было направлено уведомление, о том, что заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано на имя заявителя, т.к. способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. В ответ на уведомление экспертизы заявителем были представлены контракт на поставку виноматериалов из Франции, товарные накладные, публикации в СМИ, на основании которых экспертиза сделала вывод об отсутствии возможности введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и приняла решение о регистрации товарного знака.

Для принятия решения в пользу регистрации обозначений, выполненных на иностранном языке, либо являющихся имитацией иностранных слов, экспертизой могут быть рассмотрены различные документальные подтверждения, касающиеся, в том числе, наличия у заявителя собственного производства на территории иностранного государства (например, обозначение заявлено на итальянском языке – в Италии, на французском – во Франции, в Алжире и т.п.), либо наличие производственных связей с иностранными производителями, изготавливающими продукцию по заказу и для заявителя, для последующей расфасовки и (или) маркировки заявителем. Для учета таких документов необходимо, чтобы они максимально точно и прозрачно отражали связи заявителя и производителя товаров (сырья). Так, в рамках полномочий экспертизы невозможно достоверно установить наличие таких связей на основании, например, лишь таможенных деклараций. В описанных случаях представленные документы должны четко отражать тот факт, что продукция производится для заявителя и по его заказу, и что именно заявитель вводит продукцию в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

Другим теоретически возможным случаем регистрации на имя российского лица обозначения, включающего словесные элементы на иностранном языке, является ситуация, когда обозначение приобрело широкую известность среди потребителей и, например, благодаря рекламе, ассоциируется у большинства

потребителей с конкретным производителем (заявителем). В таком случае для целей регистрации обозначения заявителем могут быть представлены материалы, аналогичные тем, которые представляются для подтверждения приобретения обозначением различительной способности. Во внимание могут приниматься такие сведения как:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

4.2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ, ПРИНЦИПАМ ГУМАННОСТИ И МОРАЛИ

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Запрет на регистрацию указанных обозначений в качестве товарных знаков вызван необходимостью поддержания правопорядка, защиты исторических и культурных ценностей государства и общества, защиты нравственных чувств и моральных ценностей потребителей товаров. Наряду с этим упомянутое выше положение законодательства служит цели предотвращения недобросовестных действий товаропроизводителей в конкурентных отношениях.

Под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка.

Принципы гуманности – это основополагающие идеи в области реализации человеческих интересов и ценностей, например, принцип равенства, принцип справедливости, провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью.

Принципы морали – это моральные требования, выраженные наиболее обобщенно, например гуманизм, патриотизм, гражданственность. Принципы морали выражают выработанные в моральном сознании общества требования, касающиеся нравственной сущности человека, его назначения, смысла его жизни и характера взаимоотношений между людьми.

В этой связи к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам

общественного порядка и (или) могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали.

4.2.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ

В некоторых случаях использование слова, словосочетания или фразеологизма по отношению к определенному товару или услуге может рассматриваться как противоречащее общественным интересам. Примеры подобных ситуаций приведены ниже.

1. В регистрации в качестве товарного знака было отказано обозначению «ДОЛГОЖИТЕЛЬ» в отношении товаров 32 класса «пиво», 33 класса «алкогольные напитки» и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пивом, алкогольными напитками» как противоречащему общественным интересам по следующим основаниям: долгожитель – человек отличающийся долголетием, а алкогольные напитки и пиво оказывают разрушительное действие на здоровье человека.

2. Было принято решение об отказе в регистрации обозначения «Свежая головушка» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» как противоречащему общественным интересам в связи с тем, что заявленное обозначение формирует положительное отношение к употреблению алкогольной продукции и указывает на положительный эффект при ее употреблении.

3. Арбитражным судом города Москвы было поддержано решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «В КАЖДОМ ЕСТЬ ЧТО-ТО РУССКОЕ» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ

аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые. В решении суда было указано, что использование данного обозначения для маркировки алкогольной продукции способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя присуще русскому человеку, и тем самым указывает на его склонность к пьянству. Возникновение подобных ассоциаций носит негативный характер, поскольку порочит конкретный народ и тем самым затрагивает честь и достоинство нации, не соответствует современным тенденциям, направленным на борьбу с чрезмерным употреблением алкогольных напитков.

В связи с противоречием общественным интересам может быть отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначениям, воспроизводящим названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства или их фрагментов, перешедших в общественное достояние.

Например, было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначению «Лебединое озеро», которое является названием всемирно известного балета российского композитора П.И. Чайковского. Обозначение «Лебединое озеро» было заявлено на регистрацию американской фирмой в отношении ликеро-водочных изделий. При экспертизе заявленного обозначения был сделан вывод о том, что это обозначение применительно к ликеро-водочным изделиям противоречит общественным интересам.

На основании противоречия общественным интересам может быть отказано в регистрации обозначениям, представляющим собой «чужие» товарные знаки,

получившие известность в связи с определенной группой товаров, производимых конкретным производителем, если данные обозначения заявляются на регистрацию другим лицом в отношении неоднородных товаров (услуг). В качестве примера, иллюстрирующего это положение, приводится следующее дело.

По причине противоречия общественным интересам может быть отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначению, являющемуся фирменным наименованием конкретной фирмы, которое ассоциируется у потребителя с определенным товаром, производимым этой фирмой, функционирующей на рынке длительное время и (или) являющейся лидером в производстве соответствующего товара, если обозначение заявлено на регистрацию другим лицом.

Например, было отказано в регистрации в качестве товарных знаков на имя российских заявителей на основании противоречия общественным интересам обозначениям «Peg Perego», «BRINTONS», «BAYEX», «TRE-Piu», совпадающих с названиями иностранных фирм. Решения об отказе в регистрации были обжалованы заявителями путем подачи возражений в Апелляционную палату, которая оставила их в силе. В соответствующих решениях Апелляционной палаты было отмечено, что заявляемые на регистрацию обозначения представляют собой названия иностранных фирм, производящих товар, хорошо известный на российском рынке («Peg Perego» - средства передвижения для детей; «BRINTONS» - ковровые покрытия; «BAYEX» - тканые и нетканые материалы для изготовления арматуры; «TRE-Piu» - двери), в связи с чем регистрация таких обозначений на имя российской фирмы, помимо введения потребителя в заблуждение относительно

изготовителя товаров, обуславливает возможность недобросовестной конкуренции и, следовательно, противоречит общественным интересам.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам относятся также обозначения, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Например, было отказано в регистрации в качестве товарного обозначения «ЦИРКОВНОЕ» и «ЦИРКОВНЫЙ» как противоречащим общественным интересам, заявленным в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

4.2.2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ПРИНЦИПАМ ГУМАННОСТИ И МОРАЛИ

К обозначениям, противоречащим принципам гуманности и морали, в первую очередь могут быть отнесены:

- нецензурные (бранные) слова и выражения, такие как «мразь», «ирод», «дерьмо» и т.п.;
- жаргонные (сленговые) слова и выражения, вызывающие неприятные ассоциации, например, «мочилровка», «разведи (обуй, надуй) товарища».

Арбитражным судом города Москвы было поддержано решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «ХАЛЯВА» как противоречащего принципам морали в отношении товаров 18, 25, 32, 33 классов МКТУ, поскольку оно является жаргонным словом, принадлежит к относительно автономной социальной группе и используется для обозначения искаженной, неправильной речи.

Высшим арбитражным судом Российской Федерации было подтверждено решение Роспатента, арбитражного и апелляционного судов в отношении отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения «ШИРЕ ХАРИ» как противоречащего принципам морали для услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные, кафе, кафетерии» в связи с тем, что данное обозначение содержит слово «ХАРЯ», которое согласно словарям русского языка является жаргонным, бранным словом.

К обозначениям, противоречащим принципам гуманности и морали, относятся также:

- изображения непристойного содержания, оскорбляющие человеческое достоинство, например, натуралистическое или карикатурное изображение обнаженного или полуобнаженного женского или мужского тела, выполненное в непристойной позе;
- объемные обозначения непристойного содержания, по своему характеру приближающиеся к порнографическим товарам, например, обнаженные гениталии, фигуры людей и (или) животных в непристойных позах;
- обонятельные и звуковые обозначения, вызывающие неприятные ассоциации, например, с физическими отправлениями организма.

На основании противоречия принципам морали было отказано в регистрации приведенному ниже комбинированному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».



К обозначениям, противоречащим принципам гуманности и морали, следует относить:

- обозначения, выполненные буквами латинского и/или русского алфавита, в частности слова из иностранных языков, которые могут иметь оскорбительный смысл или вызывать неприятные ассоциации в связи со звуковым сходством с соответствующим словом русского языка, например, «UNITAS», «BLEDINA»;
- названия насекомых и животных – паразитов, использование которых может вызвать неприятные ассоциации, например, «гнида», «глисты», «вши»;
- слова и выражения, которые ассоциируются со смертью, страданиями и другими болезненными состояниями, в том числе названия психических и заразных болезней, в частности венерических.

Было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначению

«Paranoya» как противоречащему принципам гуманности и морали, заявленному для товаров 3 класса «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» и 5 класса МКТУ «ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», поскольку это

обозначение имеет сходство со словом «parañoia» - медицинским термином, означающим название хронического психического заболевания.

Использование в качестве товарных знаков обозначений с религиозной символикой (семантикой) может привести к недовольству среди приверженцев той или иной религии. В этом случае регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали.

К обозначениям с религиозной символикой (семантикой) относятся обозначения, представляющие собой или включающие изображения культовых сооружений (храмы, костелы, кирхи, мечети, синагоги и т.д.), религиозных символов (православный, католический кресты, иудаистская шестиконечная звезда и т.д.); слова, имеющие религиозную направленность (Пасха, Рождество, Успение и т.д.), изображения и имена божеств и иных лиц, чтимых верующими (Кришна, Иоанн Предтеча, Андрей Первозванный, Георгий Победоносец и др.).

Было отказано в регистрации в качестве товарного знака приведенному ниже комбинированному обозначению, включающему изображение минарета, куполов мечети и слово «Ислам», в отношении товаров 16, 29, 30 классов и услуг 35 класса МКТУ на основании противоречия принципам морали, так как использование названия одной из мировых религий в коммерческих целях может оскорбить чувства верующих.



Следует учитывать, что использование слов и выражений, имеющих религиозную семантику, применительно к ряду товаров может быть расценено как оскорбление чувства верующих и будет противоречить принципам морали. Например, использование обозначения «ВЕЛИКИЙ ПОСТ» в отношении товара «контрацептивные средства», обозначения «ИСПОВЕДАЛЬНАЯ» для товара «водка».

На основании противоречия принципам морали может быть отказано в регистрации в качестве товарных знаков обозначениям, воспроизводящим названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты, если использование этих обозначений в отношении заявленных товаров и услуг может быть расценено как неэтичное.

Например, было отказано в регистрации обозначению «РОЗА МИРА», являющемуся названием известного произведения Д.Л. Андреева, имеющего определенную религиозно-философскую направленность. Решение об отказе в регистрации было принято для части заявленных товаров: для товаров 8 класса «холодное оружие», 32 класса «пиво», 33 класса «алкогольные напитки», 34 класса «табак, курительные принадлежности, спички», поскольку в отношении этих товаров регистрация заявленного обозначения противоречила бы принципам морали.

4.2.3. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ КАК ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ, ТАК И ПРИНЦИПАМ ГУМАННОСТИ И МОРАЛИ

Отнесение обозначения только к категории противоречащих общественным интересам или только к категории противоречащих принципам гуманности и морали иногда невозможно по причине затруднений при разграничении этих понятий. Например, как правило, обозначения, противоречащие принципам гуманности и морали, противоречат также и общественным интересам.

К обозначениям, которые одновременно противоречат и общественным интересам, и принципам гуманности и морали, могут быть, в частности, отнесены:

- Обозначения, в которых неэтично использованы официальные названия российского государства (Российская Федерация и Россия) и его субъектов, российские официальные государственные символы (флаг, герб, гимн), символы субъектов Российской Федерации (флаги, гербы, эмблемы), изображения и названия государственных наград, национальная историческая символика, в том числе, военно-патриотическая; изображения исторических и религиозных памятников архитектуры и скульптуры; фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц в области политики, экономики, науки, культуры и т.п. как прошлого, так и современности;
- Карикатурные изображения российской государственной символики; карикатурные уничижительные портреты известных политических деятелей, исторических личностей, деятелей науки, культуры и т.п.;
- Призывы антигуманного характера, например, расистские лозунги;
- Антигосударственные лозунги;
- Названия наркотических веществ, например, гашиш, марихуана, кокаин.

В качестве примера обозначения, которое может быть отнесено к противоречащим и общественным интересам, и принципам морали, может быть рассмотрено приведенное ниже комбинированное, представляющее собой

композицию из изображения пятиконечной звезды, напоминающей кремлевскую, изображения лавровой ветви и словосочетания «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».



Данное обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака индивидуальным предпринимателем в отношении товаров 4, 12 классов и услуг 36, 37, 39 классов МКТУ. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации этого обозначения, указав на то, что регистрация товарного знака будет противоречить общественным интересам и общепринятым принципам морали, поскольку использование указанного обозначения, обладающего символикой государственно-патриотического и военно-исторического смыслового значения, с целью извлечения прибыли при осуществлении экономической деятельности может оскорбить патриотические чувства граждан.

5. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или

природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Указанная правовая норма содержит только общее указание на те объекты, регистрация которых в качестве товарных знаков недопустима. В этой связи экспертизе необходимо руководствоваться рядом специальных нормативных актов, информация о которых приводится в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Руководства.

Согласно указанной правовой норме регистрация упомянутых выше обозначений допускается в следующих случаях:

- если она испрашивается на имя лиц, являющихся собственниками этих объектов;
- если заявителем, не являющимся собственником соответствующего объекта, представлено письменное согласие собственника или лица, уполномоченного собственником, на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Следует отметить, что для регистрации данных обозначений в качестве товарных знаков требуется соответствие обозначений также иным требованиям, установленным в статье 1483 Кодекса.

Что касается определения степени сходства заявленного обозначения с объектами, перечисленными в пункте 4 статьи 1483 Кодекса, то экспертизе в этом случае следует руководствоваться критериями и подходами, изложенными в пункте 7.1 настоящего Руководства.

В отношении согласия собственника или лица, уполномоченного собственником, на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (далее – согласие на регистрацию) необходимо отметить следующее.

Если собственником является частное лицо, то согласие на регистрацию предоставляется либо им самим, либо лицом, им уполномоченным.

В отношении объектов, находящихся в государственной собственности, необходимо руководствоваться следующим.

Согласие на регистрацию не является предметом государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, и не подлежит получению Роспатентом в рамках межведомственного взаимодействия.

Полномочиями разрешить использование в коммерческих и иных целях официальных наименований, утверждаемой в установленном порядке символики и изображений особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также культурных ценностей, хранящихся в музейных коллекциях и фондах, законодательством наделены следующие юридические лица:

- организации, которые Указами Президента Российской Федерации отнесены к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, в том числе включенные в Список всемирного наследия;
- государственные природные заповедники и национальные парки, в том числе включенные в Список всемирного наследия;
- включенные в Список всемирного наследия природные парки «Ленские Столбы» Республики Саха (Якутия) и «Вулканы Камчатки», управляющие которыми государственные учреждения (дирекции) наделены

соответствующими полномочиями нормативными актами субъектов Российской Федерации;

- организации культуры, в т.ч. музеи (или их дирекции).

Предоставление разрешения (согласия) осуществляется на договорной основе.

Перечисленные выше юридические лица могут рассматриваться как лица, уполномоченные собственником.

5.1. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТОЖДЕСТВЕННЫХ ИЛИ СХОДНЫХ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ И ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ОСОБО ЦЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИБО ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО ИЛИ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

5.1.1. ОСОБО ЦЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-І «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» *культурное наследие народов Российской Федерации* – это материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.

К *особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации* относятся расположенные на ее территории историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, предприятия, организации и учреждения культуры, а также другие объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства (пункт 1 Положения об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487, далее - Положение об особо ценных объектах).

Отнесение перечисленных выше объектов к числу особо ценных осуществляется Указом Президента Российской Федерации (пункт 2 Положения об особо ценных объектах).

Перечень особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации приводится в Приложении 1 к настоящему Руководству.

5.1.2. ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО ИЛИ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

Порядок охраны всемирного культурного или природного наследия регулируется Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г. (далее – Конвенция от 1972 г.), вступившей в силу для СССР 12 января 1989 г. Российская Федерация, как правопреемник СССР, является участником данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Конвенции от 1972 г. при Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) был учрежден Межправительственный комитет по охране культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения, называемый «Комитетом всемирного наследия».

Каждое государство-сторона Конвенции от 1972 г. представляет Комитету всемирного наследия перечень ценностей культурного и природного наследия, расположенных на его территории. На основе этих перечней Комитет всемирного наследия составляет, обновляет и публикует под названием «Список всемирного наследия» список ценностей культурного и природного наследия (пункты 1, 2 статьи 11 Конвенции от 1972 г.).

Согласно статье 1 Конвенции от 1972 г. под «культурным наследием» понимаются:

памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы и структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

достопримечательные места: произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии.

Согласно статье 2 Конвенции от 1972 г. под «*природным наследием*» понимаются:

природные памятники: созданные физическими и биологическими образованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки;

геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения;

природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, сохранения или природной красоты.

При экспертизе заявленных обозначений могут быть использованы приведенные в приложениях 3 и 4 к настоящему Руководству Список Всемирного наследия (русская часть) и Таблица объектов всемирного наследия по русской части Списка всемирного наследия и соотнесенных с ними особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, государственных, заповедников, национальных и природных парков, музеев.

С дополнительной информацией по данному вопросу экспертиза может ознакомиться на официальном сайте ЮНЕСКО.

ПРИМЕРЫ:

1. Приведенному ниже комбинированному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака как не соответствующему требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что в обозначении присутствует изображение Ансамбля исторического центра города Львова (Украина), включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а заявитель не

представил согласие на регистрацию собственника этого объекта или лица, уполномоченного собственником (заявка № 2010742393).



2. В результате проведения экспертизы приведенного ниже комбинированного обозначения (заявка № 2010715519) было установлено, что оно включает в себя изображения древних памятников Египта «пирамиды Хеопса» и «Большого сфинкса», включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Заявителем (российский индивидуальный предприниматель) не было представлено согласие на регистрацию собственника этих объектов или лица, уполномоченного собственником. В этой связи по заявке было принято решение об отказе в регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в качестве дополнительного основания для отказа в регистрации товарного знака экспертизой были указаны положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, т.к. было признано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, места происхождения товаров и места нахождения изготовителя.

5.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТОЖДЕСТВЕННЫХ ИЛИ СХОДНЫХ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ, СОБРАНИЯХ И ФОНДАХ

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» *культурные ценности* – это предметы религиозного или светского характера, имеющие значение для истории и культуры и относящиеся к категориям, определенным в статье 7 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (далее – Закон № 4804-I).

Согласно статье 7 Закона № 4804-I к культурным ценностям относятся следующие категории предметов:

исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства);

археологические предметы в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

художественные ценности, в том числе:

картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов;

оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы;

оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов;

художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы;

гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;

произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов;

изделия традиционных народных художественных промыслов;

составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства;

старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях;

редкие рукописи и документальные памятники;

архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;

уникальные и редкие музыкальные инструменты;

почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;

старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;

редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология;

другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры.

Культурные ценности, хранящиеся в коллекциях, собраниях и фондах, могут находиться в собственности любого типа (государственной, муниципальной, частной или иных формах собственности). Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и не относящиеся к его государственной части, составляют негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Собственнику музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, выдается соответствующее свидетельство.

ПРИМЕР:

В результате проведения экспертизы приведенного ниже обозначения (заявка на товарный знак № 2011721314) было установлено, что в его состав включен изобразительный элемент, воспроизводящий портрет российского императора Петра I, который является культурной ценностью Российской Федерации и хранится в Государственном Эрмитаже (г.Санкт-Петербург).



Поскольку заявка была подана от имени российского юридического лица, не имеющего никакого отношения к Государственному Эрмитажу, то заявитель был уведомлен о невозможности регистрации товарного знака без согласия собственника указанного портрета или лица, уполномоченного собственником.

Следует отметить, что экспертиза в данном случае провела проверку заявленного обозначения на соответствие также иным требованиям статьи 1483 Кодекса и установила дополнительные основания для отказа в регистрации.

Было установлено, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «Петр I», который воспроизводит имя известного исторического лица. В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет противоречить общественным интересам (подпункт 2) пункта 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того было установлено, что словесный элемент «Петр I» (и обозначение в целом) сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным для однородных товаров (сыр – 29 класс МКТУ) словесным товарным знаком «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

По заявке № 2011721314 было принято решение об отказе в регистрации по перечисленным выше основаниям.

6. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА

Пункт 5 статьи 1483 Кодекса устанавливает запрет на регистрацию товарных знаков, предназначенных для обозначения вин и спиртных напитков, не происходящих с территории соответствующего географического объекта.

Соблюдение указанного требования предусмотрено международным договором Российской Федерации, не допускающим государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением.

В указанной выше правовой норме нашли отражение положения статей 22 и 23 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), участницей которого является Российская Федерация.

Упомянутые положения названных статей и пункта 5 статьи 1483 Кодекса касаются охраны географических указаний для вин и спиртных напитков и направлены, как следует из этих правовых норм, на предотвращение использования географического указания, идентифицирующего вина или крепкие спиртные напитки, не произведенные на территории того места,

которое содержится в географическом указании, даже если указывается подлинное происхождение этих товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как "вид", "тип", "в стиле", "имитация" или подобными им.

В настоящее время в рамках ТРИПС не функционирует многосторонняя система уведомлений о регистрации в странах - её участницах географических указаний для вин и крепких спиртных напитков и заинтересованности этих стран обеспечить их правовую охрану в других странах.

Данное обстоятельство, затрудняющее использование положений пункта 5 статьи 1483 Кодекса способствует обращению к другим положениям упомянутой статьи в целях возможного обеспечения правовой охраны географических указаний.

Так, в случае, когда географическое указание, входящее в состав заявленного на регистрацию обозначения, указывает на место производства товара, применяются положения подпункта 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

ПРИМЕРЫ:

№ охранного документа	Изображение товарного знака	Правообладатель	Комментарии
Свидетельство № 411744	FINE ISLAND COGNAC	КАМЮ ЛЯ ГРАНД МАРК, 29 рю Маргерит де Наварр, 16100 Коньяк, Франция	Неохраняемый элемент товарного знака: COGNAC
Свидетельство № 322491		Ж.Х. Мамм э Ки - Сосьете Виниколь де Шампань, Суксесер, 29 Рю дю Шан де Мар, 51053 Реймс, Франция	Неохраняемый элемент товарного знака: CHAMPAGNE

При наличии в заявленном обозначении элементов, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки, имеющие особое качество, и в случае, если данные сведения не соответствуют действительности (являются ложными по отношению к заявителю и его местонахождению) – применяются положения подпункта 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса и заявленному обозначению не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака на территории Российской Федерации как являющемуся ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

ПРИМЕРЫ:

№ заявки	Изображение заявленного обозначения	Заявитель	Комментарии
№ 2009713101		ССИ ДЕ БРУА, Ле Бруа, 16120 Тузак, Франция	<u>Мотив отказа:</u> заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и свойств заявленных товаров (пп.1 п.3 ст.1483 Кодекса)
№ 2008700253		ЭлДжи Электроникс Инк., 20, Йсоуидо-донг, Йеонгдеунгпо-гу, Сеул 150-721, Корея	<u>Мотив отказа:</u> заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (пп.1 п.3 ст.1483 Кодекса)

При экспертизе заявленного обозначения, представляющего собой или содержащего обозначение, позволяющее идентифицировать вина или спиртные напитки, имеющие особые свойства, если будет установлено, что этому обозначению предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в качестве наименования места происхождения товара (далее –

НМПТ), а заявитель не является обладателем исключительного права использования этого НМПТ – применяются положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса и на основании данных положений заявленному обозначению не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

ПРИМЕРЫ:

№ заявки	Изображение заявленного обозначения	Заявитель	Комментарии
№2011704305	Сокол Текила - разрывная сила	Закрытое акционерное общество "Пивоварня Москва-Эфес", 117546, Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б	<u>Мотив отказа:</u> Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ТЕКИЛА», сходный до степени смешения с НМПТ №126 (п.7 ст.1483 Кодекса) и может ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя (пп.1 п.3 ст.1483 Кодекса)
№ 1088921	TEQUILA VOLCANO	Tomislav Vintar 1. Vidovnica 25 HR-10000 Zagreb (Хорватия)	<u>Мотив отказа:</u> Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «TEQUILA», сходный до степени смешения с НМПТ №126 (п.7 ст.1483 Кодекса) и может ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя (пп.1 п.3 ст.1483 Кодекса)

7. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА

В соответствии с **пунктом 6 статьи 1483** Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Правила содержат определения понятий тождественного обозначения и обозначения, сходного до степени смешения, при экспертизе заявленных обозначений.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В свою очередь, сходство обозначений до степени смешения отсутствует в ситуации, когда обозначение, используемое одним производителем, лишь напоминает другое обозначение, используемое иным производителем, но при этом потребитель не предполагает одно и то же коммерческое происхождение товаров или услуг, маркированных этими обозначениями.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и (или) способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и (или) слуховым.

В толковых словарях русского языка даются следующие определения термина «однородный»: относящийся к тому же (к одному и тому же) разряду, роду; одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей; одинаковый, похожий на другого, на другое.

Применительно к рассмотрению вопросов о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами понимаются товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности этих товаров

одному и тому же производителю.

Угроза смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений потребителями оценивается, исходя из анализа совокупности всех факторов и обстоятельств, влияющих на опасность такого смешения. В частности, к ним могут относиться степень сходства товарных знаков и обозначений, степень однородности товаров и услуг, известность и репутация более раннего товарного знака на рынке, наличие серии товарных знаков, соответствующий круг потребителей и степень внимательности при выборе товара и другие.

При этом оценка угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, исходя из анализа совокупности всех факторов и обстоятельств, влияющих на опасность такого смешения, подразумевает взаимозависимость между указанными факторами и обстоятельствами. Например, меньшая степень однородности товаров и услуг может компенсироваться большей степенью сходства между товарными знаками и наоборот.

При этом невозможно заранее указать, какой из факторов окажется более весомым в том или ином случае. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков. Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно.

Для вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений нет необходимости устанавливать или доказывать, что все фактические или потенциальные потребители соответствующих товаров или услуг будут смешивать сравниваемые товарные знаки и обозначения.

Достаточным является вывод о том, что угроза смешения существует в отношении значительной части потребителей соответствующих товаров или услуг.

Действующим законодательством не предусмотрена обязанность представлять доказательства фактического смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений. По общему правилу, решение вопроса о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений осуществляется на основании оценки вероятности смешения товарных знаков и обозначений в том виде, в котором они заявлены или представлены в государственном реестре.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 *quinquies* C-1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

Таким образом, в случае представления сведений о фактических обстоятельствах, способных повлиять на решение вопроса о сходстве товарных знаков и обозначений и об однородности товаров и услуг, они также могут быть учтены и положены в основу соответствующего вывода о наличии или об отсутствии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

В частности, сведения о таких фактических обстоятельствах могут быть в соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса представлены в Роспатент любым лицом после публикации сведений о заявке или при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку в административном порядке.

Кроме того, при решении вопроса о сходстве товарных знаков и обозначений и об однородности товаров и услуг может быть использована любая имеющаяся в наличии общедоступная информация, в том числе, энциклопедии, справочники, специальная литература, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз

данных, сети Интернет.

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СХОДСТВА ЗАЯВЛЕННОГО И ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

7.1.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ТОЖДЕСТВА И СХОДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Оценка тождества и (или) сходства осуществляется путем сравнения заявленного обозначения с товарными знаками других лиц, зарегистрированными в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Фактическое или возможное использование обозначений в иной форме не имеет значения для анализа на тождество и/или сходство заявленного обозначения с зарегистрированными ранее товарными знаками.

В соответствии с Правилам обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, то есть являются одинаковыми.

Как правило, установление тождества обозначений затруднений не вызывает. Например, признаны тождественными следующие обозначения:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
№ 2011741579	№ 282301

SWEET LIFE	SWEET LIFE
№ 2011732129	№ 394393
САМАРОЧКА	САМАРОЧКА
Международная регистрация № 986324	Международная регистрация № 585254
AUER	AUER

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В связи с этим приведенное совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом, свидетельствует об их тождестве.

Что касается сходства обозначений, то, согласно Правилам, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов (подробно изложено в пункте 7.1.2. раздела II настоящего Руководства).

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений следует основывать на производимом ими общем впечатлении, которое формируется, в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, доминирующих словесных или изобразительных элементов.

При анализе следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

ПРИМЕРЫ:

Международный знак, правовая охрана которого испрашивается на территории Российской Федерации	Международный знак, правовая охрана которого ранее предоставлена на территории Российской Федерации
№ 1087788	№ 942315
	

В приведенном выше примере «доминирующие элементы» обоих знаков тождественны и имеют идентичное взаимное расположение. Добавление выполненных мелким шрифтом словесных элементов «powerbike» в одном случае и «authorised training centre» в другом не влияет на восприятие знаков в целом. Таким образом, сравниваемые знаки признаны сходными.

Вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения и товарного знака) до степени смешения связан также с однородностью товаров и (или) услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (подробно изложено в пункте 7.2. раздела II настоящего Руководства).

Согласно Правилам при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если сами обозначения имеют некоторые различия, товары и (или) услуги являются идентичными или с высокой степенью однородными, что может привести к предположению, что индивидуализируемые такими обозначениями товары и/или услуги происходят из одного источника или от экономически связанных предприятий, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков (заявленного обозначения и товарного знака).

Вероятность смешения зависит также от известности анализируемых обозначений, наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу (см. также пункт 7.3 настоящего Руководства).

Кроме того, может быть учтено согласие правообладателя противопоставленной регистрации.

7.1.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Согласно Правилам словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При этом, следует иметь ввиду, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы.

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера, и иногда кладется в основу серии знаков одного лица, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений (например, «ЛИОТОН», «ЛИОТОН ГЕЛЬ», «ЛИОТОН 1000»).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

К слабым элементам, в частности, относятся:

- систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания (форманты) типа -мат, -трон, -ол, -дент, карб- и т.д.;
- неохраняемые слова (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, FORTE),
- цифровые элементы, различные символы (+, !, ?, &, @).

Например, в обозначении AUTOSCRIPT слабым элементом является AUTO, а сильным элементом – SCRIPT. В обозначении MEGASPELL слабый элемент – MEGA, а сильный элемент – SPELL.

7.1.2.1. СРАВНЕНИЕ СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Исходя из Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в их совокупности.

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания и значимые выражения, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов. Например, «шапка Мономаха», «божья коровка».

Иногда словесные обозначения включают слабые элементы (части слов) или содержат неохраноспособные слова, символы. В таком случае при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, именно сильные элементы.

Вместе с тем, если обозначение, состоящее из упомянутых выше элементов, имеет смысловое значение (например, ПЛАЗМОН, СЕЛЕНИТ), то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

В тоже время следует учитывать, что совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений (например, KALPOL INTERNATIONAL – KOLPAL INTERNATIONAL; ВЕГА КОСМЕТИКА – VEGAS COSMETICS).

7.1.2.1(А). ЗВУКОВОЕ СХОДСТВО СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

На основе указанных признаков установлено звуковое сходство следующих словесных обозначений:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Международная регистрация № 714980	Международная регистрация № 561180
EUROPLEX	EUROFLEX
Международная регистрация № 996032	Международная регистрация № 780822
TIGOTA'	DICOTA
Международная регистрация № 1008964	Международная регистрация № 852430
ALTO	ALTA
Свидетельство № 427632	Международная регистрация № 985168
ВАГИСАН	Vagisan
Международная регистрация № 1092773	Международная регистрация № 890930

ISONNECTOR	ICONNECTOR
Заявка № 2009714522	Свидетельство № 378423
HRBRANDING	HRBRAND
Заявка № 2008738697	Свидетельство № 227899
ULTIMAT	ULTIMATUM
Заявка № 2011705048	Свидетельство № 239351
Cellexin	СЕЛЕКСЕН
Свидетельство № 289552	Международная регистрация № 771715
МИЛДРОКСИН	МИЛДРОЗИН
Заявка № 2009707283	Свидетельство № 329967
ДИКСИКА	DIXY
Заявка № 2009723499	Международная регистрация № 836239
ДЕКСАПАРИН	desparin

Следующие словесные обозначения были признаны несходными с точки зрения фонетики:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
---	--------------------------

Свидетельство № 388244	Международная регистрация № 852321
BENEVRON B	BENECOL
Международная регистрация № 842889	Свидетельства №№ 154326 и 154322
LISINOTON ЛИЗИНОТОН	ЛИОТОН и LIOTON

На фонетическое восприятие обозначения влияет количество и последовательность его слогов, общий ритм и интонация.

При этом, анализируя обозначения с точки зрения фонетики, следует учитывать, что словесные обозначения, выполненные латинскими буквами, могут быть прочитаны по-разному, в зависимости от использованных в составе слова буквосочетаний. Правила произношения слова иностранного происхождения следует учитывать в особенности в случае, когда речь идет о словах заимствованных или словах общей лексики, произношение которых известно российским потребителям. Например, слова английского языка «one» («уан», а не «оне»), «baby» («бейби», а не «баби»), «home» («хоум», а не «хоме»), «management» («менеджмент», а не «манAGEMENT»), «time» («тайм», а не «тима») и др.

Кроме того, при оценке звукового сходства необходимо учитывать наличие в обозначении символов и цифровых элементов, которые имеют фонетическое воспроизведение. Например, использование знака амперсанд («Black&White», свидетельство № 508361, «BLACK & DECKER», свидетельство № 505943).

7.1.2.1(Б). ГРАФИЧЕСКОЕ СХОДСТВО СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

На основе указанных признаков следующие обозначения были признаны сходными с точки зрения графики:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Свидетельство № 423198	Международная регистрация № 443855
	
Свидетельство № 350228	Свидетельство № 191962
	
Международная регистрация № 505704	Свидетельство № 320579
Pursept	

Следующие словесные обозначения были признаны несходными с точки зрения графики:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Заявка № 2011741378	Международная регистрация № 1034531
	

Графическое сходство, например, использование стандартного шрифта и/или одинакового алфавита, может усилить сходство обозначений.

Выполнение же словесных обозначений в оригинальной графической манере, напротив, ослабляет их сходство.

При этом, необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

7.1.2.1(В). СМЫСЛОВОЕ СХОДСТВО СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

На основе указанных признаков следующие обозначения были признаны сходными с точки зрения семантики:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Заявка № 2010718068	Свидетельство № 252314
КОРСАР	БЕЛЫЙ КОРСАР
Международная регистрация № 600038	Международная регистрация № 757534
FUTURA	

Наличие у обозначений смысловых значений может способствовать признанию их несходными.

Следующие словесные обозначения были признаны несходными с точки зрения семантики:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Заявка № 2009714651	Свидетельство № 173825
ДОЛЬКА СЧАСТЬЯ	<i>СЧАСТЬЕ</i>

Следует учитывать, что смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несхождении словесных обозначений в целом.

Вместе с тем, если сравниваемые обозначения не имеют значений, то сравнение их с точки зрения семантики невозможно.

Когда сопоставляемые обозначения имеют значения, следует установить наличие тождества или сходства их понятий.

При этом следует учитывать возможные многозначности сравниваемых обозначений. Если обозначение представляет собой выражение (предложение, слоган, словосочетание), то необходимо различать семантическое значение этого выражения и семантическое значение составляющих его слов.

Следует также отметить, что особенно внимательно следует анализировать обозначения, представляющие собой словесные элементы, которые отсутствуют в словарных и информационных источниках, однако в силу своей природы несут определенную смысловую нагрузку. Здесь необходимо установить, насколько эта семантическая окраска обозначения является очевидной при впечатлении от него. В частности, примером таких обозначений может быть следующий:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Заявка № 2012714187	Свидетельство № 484637
BeGood	i'Good!
Установлено семантическое сходство: «Будь хорошим» и «Я хороший»	

7.1.2.2. СРАВНЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И ОБЪЕМНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Исходя из Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

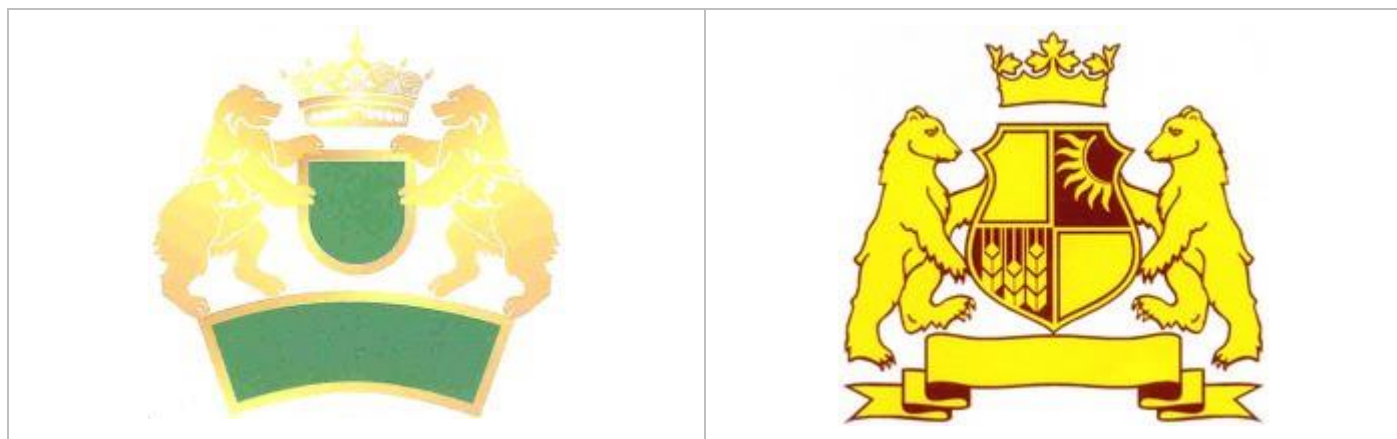
Изложенное свидетельствует о том, что при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, в частности, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на впечатление от обозначений, либо в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении.

Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

На основе изложенных признаков следующие изобразительные обозначения были признаны сходными:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Международная регистрация № 1089675	Международная регистрация № 951145 и Международная регистрация № 525318
	 и
Свидетельство № 457363	Свидетельство № 438905
	
Заявка № 2006734453	Свидетельство № 300626



Несходство изобразительных обозначений может быть проиллюстрировано следующим примером:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Свидетельство № 295149	Свидетельство № 288192
	

При сравнении объемных обозначений следует руководствоваться теми же принципами, что и при сравнении изобразительных обозначений.

Так, сходными были признаны следующие объемные обозначения:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Свидетельство № 385912	Свидетельства №№ 350507 и 255135



и

Несходство объемных обозначений может быть проиллюстрировано следующими примерами:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак
Заявка № 2005718264	Свидетельство № 233555
	
Заявка № 2006702734	Свидетельство № 203594
	

При сопоставлении изобразительных и объемных обозначений следует учитывать значимость составляющих эти обозначения элементов. В частности, в случае сравнения двух объемных обозначений в виде бутылки для напитков, сходство выполнения донышка бутылок при наличии существенных различий их форм, пропорций, цвета, выпуклых и вогнутых элементов будет иметь второстепенное значение, и не приведет к установлению их сходства в целом.

При определении значимости того или иного элемента в составе изобразительного или объемного обозначения следует руководствоваться функцией товарного знака, то есть необходимо установить, насколько этот элемент способствует выполнению обозначением различительной функции.

В частности, к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом может привести тождество или сходство следующих элементов этих обозначений:

- пространственно доминирующих;
- фиксирующих на себе внимание при восприятии обозначений (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);
- легко запоминающихся (например, симметричные элементы, элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Сказанное отражено в следующем примере:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак	Результат сравнения
--	--------------------------	------------------------

		<p>Обозначение по заявке № 2005722223 было признано сходным с товарным знаком по свидетельству № 321501.</p>
---	--	--

7.1.2.3. СРАВНЕНИЕ ИНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Статья 1482 Кодекса содержит открытый перечень видов товарных знаков, что отражено также в Правилах, предусматривающих возможность подачи заявки на регистрацию как словесных, изобразительных, объемных, так и звуковых и иных обозначений, а также комбинированных обозначений.

В частности, в описании звукового обозначения приводится характеристика составляющего его звука (звуков), или нотная запись, или диаграмма частот, с приложением фонограммы на аудиокассете.

Экспертиза таких обозначений достаточно сложна с точки зрения установления их охраноспособности. Однако, такие обозначения также должны быть проанализированы с точки зрения их соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

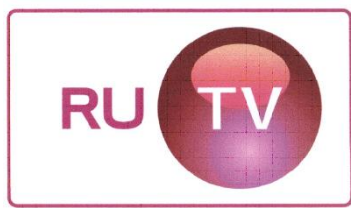
Безусловно, сравнение звуковых обозначений следует провести со звуковыми обозначениями, а также с комбинированными обозначениями, включающие звуковые элементы (например, анимационными).

В качестве примера могут приведены товарные знаки, принадлежащие одному лицу: изменяющийся и комбинированный, состоящий из

изобразительных и словесных элементов (изображения товарных знаков с комментариями приведены ниже).



Изменяющийся знак, представляющий собой розовый шар, крутящийся в горизонтальной плоскости, с нанесенным на нем обозначением «TV» на фоне круга, слева от шара расположено слово «RU».



Комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник горизонтальной ориентации со скругленными углами, внутри которого справа расположен круг. В центре круга расположено обозначение «TV». Слева от круга расположено слово «RU».

7.1.2.4. СРАВНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Исходя из Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Таким образом, с учетом вышеизложенных разделов, касающихся сравнения отдельных видов обозначений, следует подробнее остановиться на особенностях сравнения:

- словесного обозначения с комбинированным обозначением, включающим словесный элемент,
- изобразительного или объемного обозначения с комбинированным обозначением, включающим изобразительный или объемный элемент,
- иного обозначения с комбинированным обозначением, включающим такой иной элемент,
- комбинированных обозначения друг с другом в целом.

Как указано выше (см. пункт 7.1.1 раздела II настоящего Руководства) для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом.


В связи с этим наиболее ответственным является анализ сходства заявляемого на регистрацию или оспариваемого обозначения при сравнении его с комбинированным обозначением.

Прежде всего, необходимо оценить общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Далее, поскольку комбинированные обозначения состоят из нескольких компонентов, важно установить, какие именно компоненты сравниваемых обозначений сходны, какова роль того или иного сходного компонента в комбинированном обозначении.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Сравнение комбинированных обозначений проиллюстрировано на нижеследующих примерах:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак	Результат сравнения
		<p>Установлено отсутствие сходства обозначения по заявке № 2012713619 и противопоставленного знака по международной регистрации № 1076868, поскольку основными признаны словесные элементы.</p>
	 <p>и</p> 	<p>Обозначению по заявке № 2009731223 отказано в регистрации, поскольку установлено его сходство с товарным знаком по свидетельству № 213595 и со знаком по международной регистрации № 641302</p>



		<p>Обозначение по заявке № 2012716011 признано сходным с товарными знаками по свидетельствам №№ 256820 и 256821</p>
		<p>Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 466922 признан сходным с ранее зарегистрированным товарным знаком иного лица по свидетельству № 212799</p>

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

Примеры сравнения словесного обозначения и комбинированного обозначения, включающего словесный элемент:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак	Результат сравнения
	СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ	Обозначению по заявке № 2012716603 отказано в регистрации, поскольку установлено его сходство с товарным знаком по свидетельству № 436305.
БРАТИНА		Обозначение по заявке № 2012710164 признано сходным с товарным знаком по свидетельству № 312333

Однако должны быть учтены и иные элементы комбинированного обозначения, которые могут существенным образом менять впечатление (в том числе смысловое), производимое словесным элементом.

Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а

также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.





При установлении доминирующего значения изобразительного элемента в комбинированном обозначении необходимо произвести сравнительный анализ этого обозначения с комбинированными и изобразительными обозначениями, содержащими компоненты, тождественные или сходные до степени смешения с изобразительным элементом рассматриваемого комбинированного обозначения.

При установлении тождества или сходства изобразительных элементов обозначений, являющихся наиболее важными для осуществления обозначениями их отличительной функции, сравниваемые обозначения могут быть признаны сходными при различии их словесных элементов.

Вместе с тем следует учитывать степень различительной способности присутствующего в комбинированном обозначении изобразительного элемента, в частности, изображение земного шара является часто встречающимся в составе товарных знаков, что снижает степень важности этого элемента в составе комбинированных обозначений.

Примеры сравнения изобразительного обозначения и комбинированного обозначения, включающего изобразительный элемент:

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак	Результат сравнения
		<p>Заявленное обозначение по заявке № 2006715694 было признано сходным с ранее зарегистрированным товарным знаком иного лица по свидетельству № 310948 в связи со сходством изобразительных элементов.</p>

		<p>Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 295149 признан сходным с товарными знаками по свидетельствам №№ 216818 и 269532</p>
		<p>Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 285019 признан сходным с изобразительным товарным знаком иного лица по свидетельству № 214941, так как тождественный противопоставленному знаку «изобразительный элемент оспариваемого комбинированного товарного знака играет существенную роль в индивидуализации товара правообладателя».</p>

Наиболее сложным является анализ сходства комбинированных обозначений, доминирующее пространственное положение в которых занимают неохраноспособные сами по себе элементы (отдельные буквы, цифры, линии, простые геометрические фигуры, общепринятые наименования, простые указания товаров или их изображения, наименования предприятий, характеристики товара или его производителя).

В таком случае важно оценить, за счет чего обозначение выполняет индивидуализирующую функцию, вследствие комбинирования каких элементов с учетом их местоположения.

Сказанное может быть пояснено на основе особенностей анализа комбинированных обозначений, представляющих собой этикетки.

Пространственное доминирование элемента в составе этикетке может быть обусловлено его расположением в композиции этикетки, его цветовым

исполнением, использованием для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики и других оригинальных изобразительных средств. Таким образом, пространственное доминирование элемента может быть вызвано его исполнением в более крупном, чем другие элементы размере, центральным расположением в этикетке, яркой, контрастной окраской элемента, применением специальных изобразительных приемов.

Если при сравнении комбинированных обозначений установлено их сходное композиционное построение, одинаковое или сходное местоположение элементов композиции, одинаковое или сходное графическое оформление словесных и/или цифровых элементов, что в совокупности порождает вероятность смешения таких обозначений, то такие обозначения могут быть признаны сходными при различии в деталях.

И, напротив, сходство в расположении некоторых элементов не является достаточным для вывода о сходстве комбинированных обозначений друг с другом в целом.

Вышеизложенное может быть проиллюстрировано нижеследующими примерами.

Обозначение / знак, правовая охрана которого испрашивается / оспаривается	Противопоставленный знак	Результат сравнения
--	-----------------------------	---------------------

		<p>По итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 407933 на основании его сходства с товарным знаком по свидетельству № 287174 сформулирован вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению в целом, несмотря на их отдельные отличия</p>
		<p>По итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 276708 сформулирован вывод об отсутствии сходства с паримого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 250374, так как «общее зрительное впечатление, производимое каждым из сравниваемых знаков, существенно различается».</p>

7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ ТОВАРОВ И (ИЛИ) УСЛУГ

Установление тождества товарных знаков или их сходства до степени смешения проводится при экспертизе заявок на товарные знаки в отношении однородных товаров.

В имеющихся толковых словарях русского языка даются следующие определения термина «однородный»: относящийся к тому же (к одному и тому же) разряду, роду; одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей; одинаковый, похожий на другого, на другое.

Применительно к рассмотрению вопросов о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами также следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о том, что они могут происходить из одного источника или экономически связанных источников

7.2.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ (МКТУ) КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ТОВАРОВ И (ИЛИ) УСЛУГ

Сравниваемые товары и услуги разбиты на категории в соответствии с МКТУ. На настоящий момент МКТУ состоит из 34 классов (1-34) для товаров и 11 классов (35-45) для услуг.

Информация об МКТУ и принципах классификации содержится в пункте 2 раздела I настоящего Руководства, а также на сайтах Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Роспатента и ФИПС.

Не смотря на то, что Комитетом экспертов ведется постоянная работа по совершенствованию МКТУ, она все-таки отстает от быстрых изменений в разработке и предложении на рынке новых товаров и услуг. Кроме того, наименования рубрик иногда являются нечеткими и неясными.

Следует учитывать, что МКТУ сама по себе не может быть основой для вывода об однородности товаров и (или) услуг. Тот факт, что определенные товары или услуги включены в один и тот же класс МКТУ, не говорит однозначно об их однородности.

Например, относящиеся к 31 классу «живые животные» и «цветы» не имеют между собой ничего общего. Также в 35 классе «реклама» никаким образом не соотносится с «психологическим тестированием при подборе персонала». В 9 классе содержатся такие неоднородные товары, как «жилеты спасательные», «коврики для мыши», «огнетушители», «утюги электрические», «фотоаппараты»,

Тот факт, что два конкретных товара (услуги) относятся к одному и тому же классу МКТУ и подпадают под одно общее родовое понятие, также не позволяет однозначно считать их однородными. Например, неоднородные товары «автомобили» и «велосипеды» относятся к родовому понятию «транспортные средства» в 12 классе МКТУ.

В то же время однородные товары могут быть разнесены по разным классам. Например, однородными являются товары «мыла лечебные» (3 класс) и «средства моющие для медицинских целей» (5 класс).

Ниже приводится примерный перечень корреспондирующих классов, содержащих однородные товары.

1-2,3,5,17,19	11-6,7,9
2-1,3,17	12-7,9
3-1,2,5,21	17-1,2,6, 19
5-1,3,10	19-1,17
6-7,9,11,17,20,21	20-6
7-6, 9,11,12	21-3,6
8-7,12	29-30
9-6,7,10,11,12	30-29
10-5,9	32-33
	33-32

Примеры однородных товаров в корреспондирующих классах:

1 класс - вещества, подслащивающие искусственные (химические препараты) и
2 класс - красители для напитков;

1 класс - вещества химические для выделки кожи и 3 класс - составы для

кожи полировальные;

1 класс - препараты с микроэлементами для растений и 5 класс - препараты для уничтожения вредных растений;

1 класс - замазки стекольные и 17 класс - замазки;

1 класс - мастики масляные и 19 класс - обмазки;

2 класс - протравы для кожи и 3 класс - препараты для осветления кожи;

3 класс - салфетки, пропитанные косметическими лосьонами и 5 класс - салфетки, подушечки гигиенические;

3 класс - пемза и 21 класс - губки абразивные для кожи;

5 класс - материалы перевязочные медицинские и 10 класс - повязки поддерживающие;

6 класс - пружины (скобяные изделия) и 7 класс - пружины (детали машин);

6 класс - проволока из сплавов обычных металлов (за исключением плавкой проволоки) и 9 класс - проволока плавкая из металлических сплавов;

6 класс - краны для бочек металлические и 11 класс - краны;

6 класс - фольга алюминиевая и 17 класс - фольга металлическая изоляционная;

6 класс - замки для транспортных средств металлические и 20 класс - замки для транспортных средств неметаллические;

6 класс - ящики металлические и 21 класс - ящики для мусора;

7 класс - насосы (машины) и 9 класс - помпы (пожарные насосы);

7 класс - вентиляторы для двигателей и 11 класс - вентиляторы (части установок для кондиционирования воздуха);

7 класс - бульдозеры и 12 класс - тракторы;

8 класс - насосы ручные и 12 класс - насосы для велосипедов;

9 класс - приборы для снятия макияжа электрические и 10 класс - приборы для косметического массажа;

9 класс - лампы для фотолабораторий и 11 класс - лампы для проекционных аппаратов;

9 класс - устройства сигнальные (охранная сигнализация) и 12 класс - сигнализации противоугонные;

17 класс - составы для защиты зданий от сырости изоляционные и 19 класс - битумы;

29 класс - паста томатная и 30 класс - соус томатный;

32 класс - пиво и 33 класс - напитки алкогольные.

Поскольку услуги в МКТУ классифицируются в соответствии с направлением деятельности, то затруднительно выявить корреспондирующие классы, содержащие однородные услуги. Как правило, однородные услуги содержатся в пределах одного класса МКТУ. Например, в 43 классе МКТУ к однородным могут быть отнесены услуги «закусочные», «кафе», «кафетерии», «рестораны», «рестораны самообслуживания». Однако в некоторых случаях однородные услуги могут быть приведены в разных классах МКТУ. Так, например, к однородным могут быть отнесены услуги 37 класса МКТУ «обновление одежды» и услуги 40 класса МКТУ «переделка одежды».

МКТУ может служить средством идентификации общих характеристик определенных товаров и услуг.

Многие классы МКТУ выделены по принципу функции, состава или назначения, что может быть полезным при сравнении товаров и услуг.

Например, 1 класс включает химические продукты, главным образом, на основании их свойств (природы), а не в зависимости от их конкретного применения. В отличие от этого 3 класс охватывает все изделия, являющиеся препаратами для стирки, чистки, личной гигиены, красоты и косметики. Хотя эти товары по своей природе являются химическими продуктами, но относятся к 3 классу из-за своего конкретного назначения.

Также большинство изделий из кожи отнесены к 18 классу из-за своей природы, в то время как «одежда из кожи» относится к 25 классу, поскольку имеет конкретное назначение.

Следует также отметить, что структура рубрик классов МКТУ является не однородной и не следует одной и той же логике. Некоторые классы состоят только из одного рода товаров или услуг, под который подпадают все товары или услуги этого класса, и в заголовке класса указано соответствующий обобщающий термин (например, 15 класс – «музыкальные инструменты», 38 класс – «телекоммуникации»). Другие классы включают товары или услуги разного рода (например, 9 класс), и в заголовках классов указаны разные обобщающие термины, в том числе как очень широкие, так и очень узкие (например, в 9 классе указаны широкий термин «научные приборы и инструменты» и узкий термин «огнетушители»).

Иногда, как исключение в классах (в заголовках) одновременно содержатся обобщенные термины, которые в свою очередь включают другие менее обобщенные термины, например в 5 классе – «перевязочные материалы» и «пластыри». Обычно такое выделение из общего понятия вызвано желанием показать, что этот термин не встретится ни в каком другом классе, хотя он и относится к более широкому термину данного класса. Например, в заголовке 1 класса термин «клеящие вещества для промышленных целей» подпадает под

более широкий термин заголовка «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях». Указание в заголовке 1 класса термина «клеящие вещества для промышленных целей» необходимо для того, чтобы отличить данный товар от клеящих веществ, относящихся к 16 классу, предназначенных для домашнего и офисного использования (для бытовых и канцелярских целей).

Таким образом, при экспертизе следует учитывать, что МКТУ дает только некоторые «подсказки» для оценки однородности товаров и услуг. Вместе с тем, поскольку структура и содержание МКТУ логически не последовательны, то каждый заголовок и рубрику необходимо анализировать с учетом причины, по которой они были отнесены к тому или иному классу МКТУ.

Необходимо также учитывать, при каждом пересмотре МКТУ происходят изменения в классификации товаров и услуг (в частности перенос товаров или услуг из одного класса в другой) или изменения в названиях рубрик. В таких случаях перечень товаров и услуг более раннего знака (оспариваемого знака) должен толковаться в соответствии с редакцией МКТУ, действовавшей на дату подачи заявки. Например, в 8-ой редакции МКТУ «юридические услуги» перешли из 42 в 45 класс. Однако характер этих услуг не изменился.

7.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ (ТЕРМИНОЛОГИЯ)

Товар – это любой объект, которым можно торговать. К товарам относится сырье (например, в 1 классе «необработанные пластические материалы»), полуобработанные продукты (например, в 17 классе «пластмассы в экструдированном виде для использования в производстве») и готовые продукты

(например, в 21 классе «домашний пластиковый контейнер»). К товарам относятся естественные (природные) и произведенные изделия, например, в 31 классе «сельскохозяйственные продукты» и в 7 классе «машины и станки».

Услуга – это вид деятельности или выгода, которую одна сторона может предложить другой, которая неосязема и не приводит к переходу права собственности на какой-либо физический объект (например, услуга «ремонт автомобилей»)

В отличие от товаров услуга – это всегда что-то неосяземое. К услугам относятся экономические виды деятельности, предоставляемые третьим сторонам, не являющиеся частью изначального производства, изготовления или продажи товаров.

Например, быть пианистом (игра на пианино) не является услугой, тогда как обучение игре на пианино (услуга, предоставляемая ученику) является услугой. Проведение фортепианного концерта является услугой, предоставляемой пианистом организатору концерта, а фортепианный концерт – это услуга, предоставляемая организатором концерта публике.

Рекламирование собственных товаров не является услугой, а работа рекламного агентства (организация рекламных кампаний для третьих лиц) является. Поэтому термины в перечне, такие как, «реклама», должны пониматься только как соответствующие вышеприведенному определению.

Продажа и дистрибуция собственных товаров не является услугой. *Розничные услуги* подразумевают услуги, связанные с самой продажей товаров, т.е. предоставление клиенту возможности увидеть, сравнить или испытать товары.

Одной из характеристик деятельности, которая по законодательству о товарных знаках считается услугой, является ее независимая экономическая

ценность, т.е. то, что она обычно предоставляется при условии некоего (денежного) вознаграждения. В противном случае, это может быть просто некая сопутствующая деятельность, осуществляемая вместе с продажей конкретного товара или после неё.

Например, доставка, включая транспортировку купленной мебели, не является независимой услугой, вписывающейся в *транспортные услуги* в классе 39.

Однако намерение получить прибыль необязательно является критерием для определения того, считается ли некая деятельность «услугой». Вопрос скорее в том, есть ли у этой услуги свое независимое место на рынке и свои потребители, а не в том, каким способом и в какой форме осуществляется потом компенсация.

По своей природе товары обычно отличаются от услуг. Потому что товары – это объекты торговли, хранения, производства. Их продажа обычно влечет за собой переход права собственности на нечто материальное, например, движимое или недвижимое имущество. Услуги же состоят в осуществлении неосязаемой деятельности.

7.2.3. УКАЗАНИЕ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ

В первую очередь необходимо подобрать правильные формулировки для рассматриваемого перечня товаров и услуг.

После идентификации формулировок, используемых для обозначения товаров и услуг, необходимо определить их смысл.

Иногда точный смысл сразу понятен из перечня, если дается более или менее детальное описание товаров и услуг. Например, формулировка «ремни как предметы одежды» исключает по определению ремни безопасности или промышленные ремни.

В случае сомнений по поводу точного смысла терминов, использованных в перечне товаров и услуг, толковать эти термины надо с учетом классификации по МКТУ и с коммерческой точки зрения. Таким образом «ремни» в 25 классе – это предметы одежды.

Если значение термина в семантическом контексте, коммерческом контексте и по МКТУ остается неясным или противоречивым, то превалирует его смысл по МКТУ. Например, «одежда» означает «одежду в целом» (*Clothing* – «покров») (смотрите словарь *Oxford English Dictionary*), т.е. все предметы, покрывающие тело, такие как, рубашки, платья, брюки и т.д. Определение слова «одежда» в стандартных словарях явно не исключает «обувь», но в МКТУ она значится как отдельный объект того же 25 класса. Вместе с тем «одежда» и «обувь» не тождественны, но однородны.

Сравнение товаров и услуг должно основываться на формулировках, использованных в соответствующих перечнях товаров или услуг. Фактическое или планируемое использование товаров и услуг, не указанное в перечне, не принимается во внимание при экспертизе

Кроме того, может потребоваться проведение анализа формулировок в перечне товаров и услуг для определения объема охраны этих товаров и услуг. Особенно это требуется, если используются такие слова, как *в частности, а именно*, или их эквиваленты, чтобы показать взаимосвязь между индивидуальным продуктом и более широкой категорией.

Выражение **в частности** (или *например, такой как, включая* или их синонимы) показывает, что конкретный товар или услуга – это только пример объектов, включенных в категорию, и что охрана не ограничивается ими. Другими словами, вводится неисчерпывающий перечень примеров.

С другой стороны, выражение **а именно** (или *исключительно, или иной синоним*) является ограничительным и сводит объем охраны только к перечисленным товарам.

Например, в формулировке *химические вещества, используемые в промышленности, а именно, сырье для производства пластмассы, только сырье для производства пластмассы* надо сравнивать с товарами другого знака.

7.2.4. КРИТЕРИИ ОДНОРОДНОСТИ ТОВАРОВ И (ИЛИ) УСЛУГ

7.2.4.1. ОДНОРОДНОСТЬ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДЕНТИЧНЫХ ТЕРМИНОВ ИЛИ СИНОНИМОВ

Однородность очевидна в случае идентичности товаров /услуг.

Идентичность обычно определяется как «одно и то же по существу, по составу, природе, свойствам, и в особенности по рассматриваемым качествам, качеству или состоянию» (*Oxford English Dictionary*).

Идентичность наличествует не только, когда товары и услуги полностью совпадают, но и когда используются синонимы.

Идентичность рассматриваемых товаров или услуг следует устанавливать на основании формулировок из соответствующих частей перечней товаров и услуг двух знаков, выявленных в результате проведения поиска. Идентичность очевидна, когда товары и услуги в перечнях называются одними и теми же терминами. Например, «транспортные средства» идентичны «транспортным средствам».

В других случаях интерпретация терминов из соответствующих перечней товаров и услуг показывает, что это синонимы, т.е. смысл у них одинаковый. Для интерпретации могут использоваться словарные статьи, выражения из МКТУ, а также должны учитываться коммерческие перспективы.

ПРИМЕРЫ:

- Bicycle – это синоним cycle (велосипед). Товары идентичны.
- С коммерческой точки зрения оздоровительные спа услуги и услуги для поддержания здоровья одинаковы, т.е. они идентичны.

Однако, если используются идентичные формулировки, но товары классифицируются по разным классам, обычно это означает, что они не идентичны.

ПРИМЕРЫ:

- Drills (буровые установки) (станки) в 7 классе не идентичны drills (дрель) (ручной инструмент) в 8 классе .
- Lasers (лазеры) (не для медицинских целей) в 9 классе не идентичны lasers (лазерам) (для медицинских целей) в 10 классе .

Даже если эти товары схожи, их попадание в разные классы говорит о том, что у них разная природа, назначение или способ использования.

Однако эта логика неприменима, если товары попали в разные классы явно по ошибке после пересмотра МКТУ.

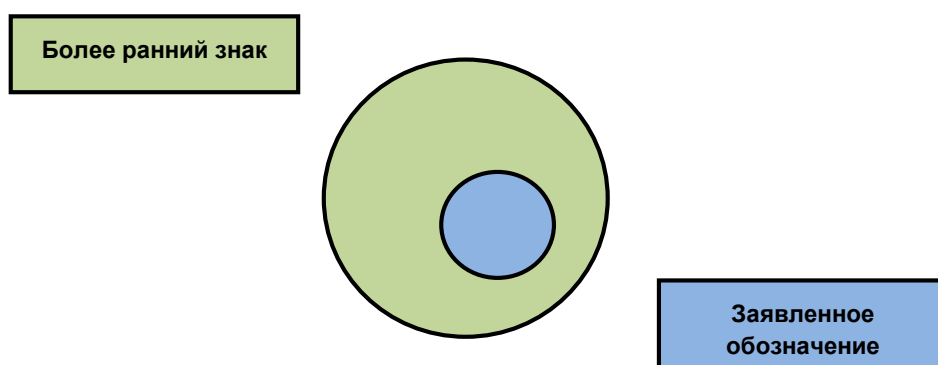
ПРИМЕРЫ:

- Игральные карты (Класс 16 – 7-ая редакция) идентичны игральным картам (Класс 28 – 10ая редакция).

Рассмотрим типовые ситуации с разным соотношением однородных товаров (услуг) в более раннем праве и в поданной заявке (оспариваемой регистрации).

1. Более ранний знак включает товары и услуги заявленного обозначения.

Если перечень товаров и услуг более раннего знака включает общее обозначение широкой категории, охватывающей полностью товары и услуги заявленного обозначения, то такие товары и услуги считаются однородными (см. приведенную ниже схему).

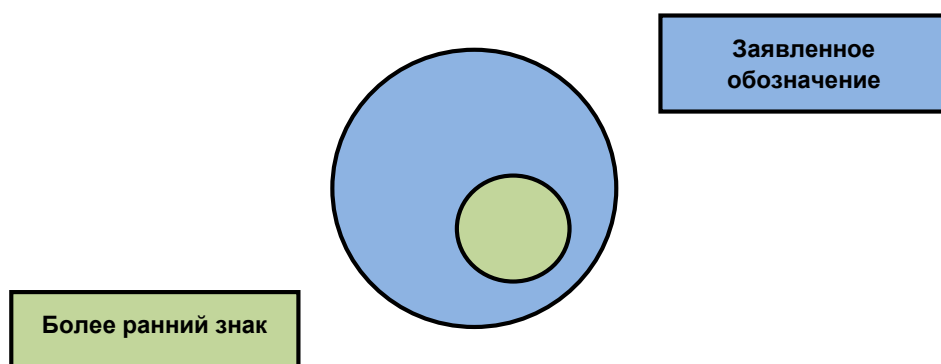


ПРИМЕРЫ:

- *Обеспечение временного проживания* (более раннее право, 43 класс) включает *услуги баз отдыха* (заявленное обозначение, 43 класс). Следовательно, услуги однородны
- *Изделия макаронные* (более раннее право, 30 класс) включает *спагетти* (заявленное обозначение, 30 класс). Конфликтующие товары считаются однородными.

2. Заявленное обозначение включает товары и услуги более раннего знака.

Если товары или услуги, указанные для более раннего знака, попадают под общее обозначение или широкую категорию, использованные в заявленном обозначении, то эти товары и услуги считаются однородными, поскольку экспертиза *ex officio* (по своей инициативе) не может разделить широкую категорию товаров и услуг заявителя (см. приведенную ниже схему).



ПРИМЕРЫ:

- *Джинсы* в более раннем знаке (25 класс) включены в *одежду* (заявленное обозначение, 25 класс). Товары считаются однородными.
- *Велосипеды* в более раннем знаке (12 класс) включены в *транспортные средства* (заявленное обозначение, 12 класс). Товары считаются однородными.

Заявитель может, однако внести такое ограничение в перечень товаров и услуг, которое исключить однородность.

ПРИМЕР:

Велосипеды в более раннем знаке (12 класс) включены в *транспортные средства* (заявленное обозначение, 12 класс). Заявитель ограничивает перечень *транспортными средствами, а именно автомобилями*. Товары уже не являются однородными.

Если заявитель не внесет ограничение в перечень товаров и услуг или сделает это неподходящим образом, экспертиза будет рассматривать общее обозначение или широкую категорию как одно целое и признает однородными.

Если обозначение заявлено одновременно в отношении обобщенного термина или термина широкой категории, а также конкретных изделий, подпадающих под эти общие понятия, то все эти термины (и общие, и конкретные) необходимо сравнить с конкретными более ранними товарами и услугами. Если идентичность обнаруживается в отношении обобщенного термина или термина широкой категории, то она не распространяется автоматически на конкретные товары.

ПРИМЕР:

Обозначение заявлено в отношении *транспортных средств* (обобщенный термин), а также *велосипедов, самолетов, поездов* (включены в транспортные средства). Если более ранний знак охватывает *велосипеды*, то однородность будет признана для *транспортных средств и велосипедов*, но не для самолетов и поездов.

Однако если обозначение заявлено одновременно в отношении обобщенного термина или термина широкой категории, а также конкретных терминов, не перечисленных самостоятельно, а приведенных в качестве примеров, то сравнение проводится иначе: сравнивается только соответствующий обобщенный термин или термин широкой категории.

ПРИМЕР:

Обозначение заявлено в отношении товаров «*транспортные средства, в частности велосипеды, самолеты, поезда*». Более ранний знак охраняется для *велосипедов*. Конфликтующие товары считаются однородными.

Заявитель в данном случае может избежать такого результата, если удалит термин *транспортные средства*, выражение *в частности* и конкретную категорию *велосипеды*.

Если в перечне товаров и услуг заявленного обозначения указано: *транспортные средства, а именно, велосипеды, самолеты, поезда*, то сравнение отличается, т.к. сравниваются только конкретные термины. В таком случае только велосипеды будут идентичны товарам из более раннего знака.

3. Частичное совпадение (перекрывание) товаров и услуг.

При частичном совпадении (перекрывании) категорий товаров и услуг однородность признается, если

- они классифицированы в одном и том же классе;
- они подпадают под одно и то же общее понятие рубрики класса и невозможно четко провести различие между этими товарами или услугами.

Более ранний знак

Заявленное
обозначение

ПРИМЕРЫ:

Более ранние товары	Заявленные товары	Совпадающие части
Уличная одежда для женщин.	Одежда из кожи	Уличная одежда для женщин из кожи
Компоненты и запчасти для наземных транспортных средств	Сиденья транспортных средств ⁹	Сиденья для наземных транспортных средств
Хлеб	Выпечка долгого срока хранения.	Хлеб долгого срока хранения
Электрические кухонные принадлежности	термометры ¹⁰	Электрические кухонные термометры

То же самое происходит, когда один обобщенный термин в рубрике класса частично включен в другой обобщенный термин той же рубрики класса.

ПРИМЕРЫ:

Более ранние товары	Заявленные товары	Совпадающие части
мыло	Чистящие препараты	Мыло для чистки
Научные приборы	Оптические приборы	научные оптические приборы, например, микроскопы
фунгициды	Фармацевтические препараты	фунгицидные фармацевтические препараты

Поскольку экспертиза в этих случаях не может *ex officio* расчленить широкую категорию товаров заявителя, товары считаются однородными.

В первом из примеров результат был бы другим, если бы *мыло* ограничивалось *мылом для личного использования*. В таком случае товары бы уже не попадали в рубрику *чистящие препараты* в 3 классе, т.к. эти последние предназначены только для домашнего хозяйства.

7.2.4.2. ПРАКТИКА В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ТЕРМИНОВ ИЗ ЗАГОЛОВКА КЛАССА В ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Рекомендации в отношении использования заявителем в перечне товаров и услуг заголовков классов МКТУ даны в пункте 2 раздела I настоящего Руководства.

При определении однородности товаров и услуг экспертиза толкует приведенные в перечне товаров заголовки классов на основании естественного и обычного значения каждого обобщенного термина из заголовка.

При проведении сравнения между товарами (услугами) во внимание будут приниматься только те товары и услуги, которые считаются включенными в соответствующие обобщенные понятия.

7.2.4.3. ОДНОРОДНОСТЬ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕИДЕНТИЧНЫХ ТЕРМИНОВ

Два объекта считаются сходными, если у них есть некоторые общие характеристики.

При оценке однородности товаров и услуг должны приниматься во внимание все релевантные (существенные) факторы, касающиеся сравниваемых товаров и услуг.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие факторы как, в частности, род (вид), природа/сущность товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость (комплементарность) либо взаимозаменяемость (конкурентность) товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;
- природа/сущность товаров;
- назначение товаров;
- способ использования;

- взаимодополняемость (комплементарность, сопряженность);
взаимозаменяемость (конкурирующий характер);
- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

НАПРИМЕР:

- каналы сбыта;
- релевантная публика;
- обычный источник происхождения.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

При сравнении надо выявить те факторы, которые специфично характеризуют сравниваемые товары и услуги. То есть релевантность того или иного фактора зависит от характера конфликтующих товаров или услуг.

ПРИМЕР:

Если сравнивать *лыжи* и *лыжные ботинки*, то очевидно, что они не совпадают по своей природе, способу использования и что они не конкурируют друг с другом. Поэтому при сравнении следует сосредоточиться на их назначении, комплементарном характере, каналах сбыта, привычных источниках происхождения и релевантной публике.

Таким образом, релевантные факторы и признаки товара или услуги могут быть разными, и зависят они от того, какие товары и услуги сравниваются.

Нет необходимости перечислять все возможные факторы. Главное состоит в том, чтобы установить, достаточно ли близки связи между релевантными факторами, чтобы прийти к выводу об однородности.

Следует задать следующие вопросы:

- Как будут использоваться товары или услуги?
- Каково их назначение?
- Насколько велика вероятность того, что у них может быть один и тот же производитель?
- Продаются ли они обычно в одних и тех же магазинах, универсамах или в одних и тех же отделах супермаркетов?

7.2.4.4. СПЕЦИФИЧНЫЕ ФАКТОРЫ СХОДСТВА

В данной части Руководства даны разъяснения в отношении различных факторов, влияющих на однородность товаров и услуг.

1. *Природа (сущность) + вид.*

Природа товара или услуги – это главные качества или характеристики, по которым узнается этот товар или услуга. Природа обычно соответствует определенному типу или сорту, или категории товаров или услуг. Другими словами, природа означает ответ на вопрос «Что это такое?».

ПРИМЕРЫ:

- *Йогурт* - это молочный продукт.

- *Автомобиль* – это транспортное средство.
- *Лосьон для тела* – это косметический продукт.

2. Заголовки классов и термины широкой категории как ориентиры.

Тот факт, что сравниваемые товары или услуги попадают под один и тот же обобщенный термин в классе или термин широкой категории, не означает автоматически, что они имеют одну и ту же природу. Примером такой широкой категории является категория *продукты питания для потребления человеком*.

ПРИМЕРЫ:

- *Свежие фрукты*, с одной стороны, и *кофе, мука и хлеб*, с другой стороны, имеют разную природу, несмотря на то, что все они являются продуктами питания.
- *Мясо, рыба, птица и дичь* являются продуктами питания животного происхождения. *Фрукты и овощи* – это продукты питания растительного происхождения. Эта связь между ними, т.е. принадлежность к продуктам питания, не исключает того, что природа у них разная.

Если товары или услуги подпадают под одно и то же достаточно узкое обобщенное указание в классе, то это говорит в пользу их однородности.

ПРИМЕРЫ:

- *Сгущенное молоко* и *сыр* имеют одну и ту же природу, потому что относятся к одной и той же родовой группе продуктов, а именно, к молочным продуктам, являющимся подкатегорией продуктов питания
- Все напитки являются жидкостями, но это не значит, что *молоко* имеет ту же природу, что и *алкогольные напитки*.

Товары, относящиеся к одной родовой группе, могут быть признаны неоднородными.

ПРИМЕРЫ:

- товары 25 класса МКТУ «одежда» и товары 9 класса МКТУ «одежда для защиты от огня» относятся к одной родовой группе, но имеют разное назначение.
- Неоднородными товарами могут быть признаны «соковыжималки бытовые электрические» (7 класс) и «соковыжималки бытовые неэлектрические» (21 класс), хотя они и относятся к одному виду товаров, но всё же имеют ряд существенных различий. Соковыжималка бытовая электрическая представляет собой сложный трудоемкий прибор. Она продается в специализированных магазинах бытовой техники или в соответствующих секциях универмагов, торговых центров. В то же время соковыжималка бытовая неэлектрическая - это более простое устройство. Она продается чаще всего в хозяйственных магазинах (в хозяйственных торговых секциях) наряду с другой мелкой кухонной утварью. Кроме того, оба товара имеют разную стоимость. Электрическая соковыжималка является более дорогостоящим товаром, чем неэлектрическая.

3. Признаки (свойства) товаров, определяющие их природу (вид).

Для отнесения рассматриваемых товаров к определенному виду могут использоваться разнообразные признаки. К ним относятся в том числе следующие:

А) Состав, т.е. ингредиенты, материалы, из которых изготовлены товары.

ПРИМЕР:

Йогурт – это молочный продукт (природа йогурт может быть определена посредством его главного ингредиента)

Состав иногда является главным критерием для описания природы товара. Однако идентичный или схожий состав товаров сам по себе не говорит об одной и той же природе товаров.

ПРИМЕР:

Стул и *кукла* могут быть сделаны из пластика, но природа у них разная, т.к. первый – это предмет мебели, а вторая – это игрушка. Они не являются однородными.

Однородными могут быть признаны товары, хотя и относящиеся к разному роду (виду), но изготовленные из одного и того же вида материала.

Например, можно считать однородными такие товары 14 класса, как «статуэтки из благородных металлов» и «коробки из благородных металлов», несмотря на принадлежность их к разным видам товаров. Данные товары изготавливаются из одинакового материала - благородного металла. Этот материал является очень дорогим, и редко применяется в производстве товаров. Поэтому оба вида товаров обладают высокой стоимостью. Кроме того, они реализуются одинаковым образом (в ювелирных магазинах и секциях).

В то же время нецелесообразно признавать однородными такие товары, как «мешки резиновые для упаковки» (17 класс) и «обувь купальную резиновую» (25 класс). В отличие от благородных металлов резина является дешевым, широко используемым материалом. В данном случае при определении однородности могли бы быть учтены другие признаки (вид товара, цель его применения, условия сбыта товара).

В качестве еще одного примера, иллюстрирующего значение материала, из которого изготовлены товары, при определении их однородности, можно привести товары «ящики из обычных металлов» (6 класс) и «ящики деревянные» (20 класс).

Несмотря на то, что данные товары относятся к одному виду, они не являются однородными. Использование разного материала в этом случае влияет на стоимость товаров, их свойства и назначение. Обычный металл, в отличие от дерева, увеличивает стоимость товара, делает его более долговечным, придает ему определенные свойства (например, прочность, огнестойкость). Вследствие этого металлические ящики могут, в частности, применяться для транспортировки и хранения ценных предметов.

Б) Принцип функционирования, например, механическое функционирование с двигателем или без, оптическое, электрическое, биологическое или химическое.

ПРИМЕР:

Телескоп – это оптическое устройство (природа телескопа может быть определена через его функциональный принцип, который является оптическим).

Хотя принцип функционирования иногда помогает определить природу некоторых товаров, он не всегда является решающим. Бывают случаи, когда товары, особенно связанные с технологиями, имеют один и тот же принцип функционирования, но разную природу.

ПРИМЕР:

Блендер (смеситель) и *электрическая зубная щётка* имеют одинаковый вращательный принцип функционирования, но природа у них разная.

И наоборот, бывают товары с разными принципами функционирования, но с одинаковой природой.

ПРИМЕР:

Принцип функционирования *стиральных машин, использующих стиральные порошки*, является химическим, а принцип функционирования *стиральных машин, использующих магнитные волны*, совсем иной. Однако, природа у этих товаров одинаковая – стиральные машины.

В) **Физическое состояние**, например, жидкость или твердое тело, прочный или мягкий, гибкий или жесткий.

Физическое состояние – это тоже признак товаров, который может использоваться для определения их природы, но, как и принцип функционирования, он не является решающим.

ПРИМЕРЫ:

- *Вода* - это жидкое вещество.
- *Йогурт* продается и в жидком и в твердом виде. У таких товаров одна и та же природа, несмотря на разные физические состояния.

4. Природа услуг.

При определении природы услуг невозможно воспользоваться признаками (состав, принцип функционирования, физическое состояние), поскольку услуги неосвязаемы.

Природу услуг можно описать, указывая в частности род деятельности, осуществляемой для третьей стороны. В большинстве случаев категория, в которую попадает услуга, описывает природу этой услуги.

ПРИМЕРЫ:

- *Услуги такси* имеют такую же природу, что и *автобусные услуги*, т.к. и те и другие являются транспортными услугами.
- *Продвижение товаров (для третьих лиц) и реклама:*

Продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

5. Назначение товаров и услуг.

Назначение или «цель» обычно определяется как причина, ради которой что-то делается, создается или существует (*Oxford Dictionary Online*).

Назначение определяется по функции товаров и услуг. Другими словами, необходимо ответить на вопросы: Какую потребность удовлетворяют эти товары или услуги? Какую проблему они решают?

Как и при определении природы товара, назначение должно определяться достаточно узким образом.

ПРИМЕР:

Если речь идет об уксусе, то не надо определять назначение как «для потребления человеком», что является общим назначением всех продуктов питания, но следует учесть, что это «повседневная приправа».

При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Например, могут быть признаны однородными товарами «препараты химические для защиты злаков от головни», относящиеся к 1 классу, и «препараты химические для обработки злаков, пораженных головней», относящиеся к 5 классу. Данные товары имеют одинаковую область применения (сельское хозяйство) и относятся к общей родовой группе (химические препараты). Кроме того, эти товары предназначены для обработки одинакового семейства растений (злаков) с целью борьбы с одним и тем же заболеванием (головней, вызываемой грибами - паразитами).

В то же время не могут быть признаны однородным товарами «машины для прополки», относящиеся к 7 классу, и «культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков», относящиеся к 8 классу. Эти товары, хотя и имеют одно и то же назначение, поскольку применяются в сельском хозяйстве с целью прополки сорняков, но относятся к разным родовым группам (машины и ручные инструменты), а также отличаются по своей стоимости и условиям сбыта.

К однородным товарам могут быть отнесены «мыла дезинфицирующие» (3 класс) и «средства дезинфицирующие для гигиенических целей» (5 класс), так как они имеют одинаковую цель применения (дезинфекция - уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней) и могут относиться к одной и той же родовой группе (химические товары). Однако «аппараты для дезинфекции» (11 класс) не могут быть признаны однородными с указанными

выше товарами, поскольку они относятся к другой родовой группе (приборы, технические устройства).

Область применения товара может сужать его функциональное назначение. Например, общее функциональное назначение такого товара, как «перчатки» - защита рук. В то же время в МКТУ присутствуют товары «перчатки для водолазов» (9 класс), «перчатки для медицинских целей» (10 класс), «перчатки для домашнего хозяйства» (21 класс), «перчатки - аксессуары для игр (бокса, бейсбола, гольфа и т.д.)» - 28 класс. Все вышеперечисленные товары имеют свои особенности в силу различий их использования и могут быть отнесены к неоднородным товарам.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Например, не могут рассматриваться однородными между собой услуги «информация по вопросам страхования» (36 класс), «информация по вопросам строительства» (37 класс), «информация по вопросам перевозок» (39 класс), «информация по вопросам воспитания и образования» (41 класс), «информация метеорологическая» (42 класс).

6. Способ использования.

Способ использования это то, каким образом используются товары, чтобы выполнить свое назначение.

Способ использования часто напрямую вытекает из природы или назначения товаров или услуг, и поэтому сам по себе либо не имеет значения, либо имеет очень малое значение при анализе сходства.

ПРИМЕР:

Метод использования и газет, и книг одинаковый, в том смысле, что и то, и другое читают. Однако однородность можно вывести уже на том основании, что и то, и другое является печатным материалом (одинаковая природа), и то и другое призвано развлекать или информировать (одинаковое назначение).

Несмотря на вышесказанное, способ использования может иметь значение и сам по себе, независимо от природы и назначения, если он характеризует товары:

ПРИМЕР:

Фармацевтические препараты для лечения кожных заболеваний в классе 5 могут выпускаться в виде крема. У них такой же способ использования, что и у *косметических кремов* из 3 класса.

Однако даже если метод использования характеризует сравниваемые товары, и если он идентичен у этих товаров, одного этого факта недостаточно, чтобы сделать вывод о сходстве.

ПРИМЕР:

Жевательная резинка и *жевательный табак* имеют идентичный метод использования. Но сам по себе этот факт не делает их сходными.

7. Комплементарность (взаимодополняемость).

Товары или услуги являются комплементарными, если между ними есть тесная связь, то есть один незаменим (существенно важен) или очень важен (значим) для использования другого. Такая взаимодополняемость товаров и услуг может быть, например, функциональной. Даже если имеется некоторая

комплементарность (пример 1), сама по себе она не может привести к выводу о однородности товаров или услуг.

Однако, если комплементарность товаров или услуг выявлена наряду с другими факторами, такими как, например, «обычный источник происхождения» и/или «каналы сбыта», то однородность может быть признана (примеры 2, 3 и 4). Товары, предназначенные для разных групп потребителей, не могут быть комплементарными.

ПРИМЕРЫ:

1. *Вино и винные бокалы* являются комплементарными товарами, т.к. один товар важен для использования другого. Однако они не являются однородными, поскольку у них нет общего источника происхождения и нет общих каналов сбыта.

2. *Лыжи и лыжные ботинки* комплементарны, т.к. без одного невозможно использование другого. Релевантная публика может считать, что производятся эти товары на одном и том же предприятии. Поэтому эти товары считаются однородными.

3. *Учебные материалы* (печатные материалы, записанные носители данных, аудио и видео кассеты) необходимы для *образовательных курсов*, и поэтому комплементарны им. Поскольку обычно эти материалы издаются той же организацией, которая ведет образовательные курсы, то эти товары однородны рассматриваемым услугам.

4. *Услуги архитектора (проектирование зданий)* (42 класс) необходимы для *строительства зданий* (37 класс). Часто эти услуги предлагаются вместе, т.е. они имеют общие каналы сбыта. Следовательно, эти услуги комплементарны и однородны.

Комплементарность следует ясно отличать от использования в комбинации, т.е. когда товары или услуги используются вместе по желанию или ради удобства (например, хлеб с маслом). При этом эти товары не являются друг для друга существенно важными. В таких случаях однородность иногда можно обнаружить, но на основании иных факторов, чем комплементарность.

Некоторые товары, которые часто должны согласовываться друг с другом, но при этом не имеют других факторов сходства, были признаны неоднородными

ПРИМЕР:

Дамские сумочки и одежда тесно связаны, но не комплементарны, т.к. одно вполне может использоваться без другого. Просто они часто используются в комбинации. У них есть, однако сходство, т.к. они вполне могут продаваться одним и тем же изготовителем или каким-то образом связанными изготовителями, их покупает одна и та же публика, и продаются они в одних и тех же магазинах.

То же самое справедливо, когда какие-то товары или услуги только поддерживают или дополняют другие товары или услуги. Вспомогательными товарам обычно являются те, которые используются для упаковки (бутылки, банки, коробки и т.п.), или для продвижения товаров (брошюры, плакаты, прайс-листы и т.п.). Товары и услуги, которые бесплатно предлагаются во время рекламной кампании, обычно не являются однородными с первичным/главным товаром или услугой.

ПРИМЕР:

Услуга организация и проведение выставок не однородна товарам *печатные материалы, включая памятки о мероприятиях*, поскольку упомянутые товары (16 класс) служат только для того, чтобы объявить о каком-то мероприятии и прорекламировать его.

Если речь идет о товарах, являющихся сырьем, то критерий комплементарности не применяется для анализа однородности. Сырье, как очень важный базовый компонент конечного товара, может быть признано однородным этому товару, но не на основании комплементарности.

ПРИМЕР:

Молоко (29 класс) и *сыр* (29 класс) являются однородными не на основании комплементарности, хотя молоко является сырьем для изготовления сыра. Указанные товары признаются однородными, потому что у них одинаковая природа, каналы сбыта, релевантная публика и производитель.

8. Конкурирующие товары/услуги.

Товары (услуги) являются конкурирующими, если один может заменить другой. Это означает, что у них одинаковое или схожее назначение, они предлагаются одним и тем же фактическим или потенциальным потребителям. Такие товары (услуги) также называются «взаимозаменяемыми».

ПРИМЕРЫ:

- *Обои* (27 класс) и *краска* (2 класс) конкурируют, поскольку и то и другое используется для отделки или декорирования стен.
- *Прокат кинофильмов* (41 класс) и *услуги кинотеатра* (41 класс) конкурируют, поскольку и то, и другое дает возможность посмотреть кино.

Конкурирующие товары и услуги обычно находятся в одном и том же ценовом диапазоне, и их стоимость при расчете потенциального потребления не сильно отличается.

ПРИМЕР:

электрические бритвы и бритвы с лезвиями конкурируют друг с другом, т.к. служат одной и той же цели. Учитывая срок службы электробритвы, она может оказаться в итоге дешевле, чем количество одноразовых лезвий, необходимых в ином случае. Изначальная разница в цене компенсируется более долгим сроком службы.

Однако иногда цена конкурирующих товаров/услуг может очень сильно отличаться.

ПРИМЕР:

Ювелирные изделия из золота и модная бижутерия конкурируют друг с другом, хотя их цена может очень сильно отличаться.

9. Каналы сбыта.

Одним из вспомогательных признаков однородности_товаров являются условия их реализации (каналы сбыта). Например, краскам, олифам, лакам могут сопутствовать в торговле препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. В связи с этим могут быть признаны однородными «лаки» (2 класс) и «пасты для полирования» (3 класс).

В рамках рассматриваемого признака целесообразно также учитывать способы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

Если товары или услуги предоставляются через одни и те же каналы сбыта, то более велика вероятность, что потребитель может предположить, что эти

товары или услуги находятся в одном и том же секторе рынка и, возможно, даже изготовлены одним и тем же предприятием, и наоборот.

Термин «канал сбыта» означает не столько способ продажи или продвижения продукта, а скорее, место реализации. При анализе сходства товаров или услуг система сбыта (прямые или косвенные продажи) не имеет решающего значения.

Следует задать следующий вопрос: продаются ли эти товары или предоставляются услуги в одних и тех же точках продажи, предлагаются ли они в похожих или в одних и тех же местах?

Однако этому фактору не надо придавать слишком большого значения, поскольку в современных супермаркетах, аптеках и универмагах продаются какие угодно товары. Релевантная публика знает, что товары, продаваемые в этих местах, поступают из множества независимых предприятий и фирм. Поэтому точка продажи не сильно влияет на оценку того, может ли релевантная публика решить, что товары имеют общее происхождение, только потому, что продаются в одном и том же месте.

Только если рассматриваемые товары предлагаются в одном и том же *отделе* магазина, в котором продаются однородные товары, то это будет говорить в пользу наличия однородности. Один отдел можно отличить от другого посредством территориального или функционального разграничения (например, молочный отдел супермаркета, косметический отдел универмага).

Также этот фактор может играть роль, если товары продаются обычно или исключительно в специализированных магазинах. В таком случае потребители могут предположить, что источник происхождения у этих товаров одинаковый, раз и те и другие продаются в одних и тех же специализированных магазинах. Если же товары не всегда продаются в одних и тех же магазинах, то потребители

могут предположить, что у товаров нет общего источника происхождения. Следовательно, в случае разных точек продаж товары могут в большей степени рассматриваться как неоднородные.

ПРИМЕР:

Инвалидные коляски и велосипеды. И тот и другой товар относится к *транспортным средствам* (12 класс), но у них разные точки продажи. *Велосипеды* обычно продаются либо в специализированных магазинах, торгующих велосипедами, либо в розничных магазинах по продаже спортивного оборудования. Для *инвалидных колясок* каналами сбыта являются специализированные дистрибьюторы медицинского оборудования и устройств, осуществляющие поставки в больницы и в специальные магазины по продаже оборудования и устройств для инвалидов.

10. Релевантная публика (круг потребителей).

Релевантная публика, т.е. фактические и потенциальные потребители рассматриваемых товаров и услуг, представляет собой ещё один фактор, который надо учитывать при анализе однородности товаров.

Релевантная публика (круг потребителей) может состоять из общества в целом (широкий/общий потребитель) или из бизнес (деловых) потребителей, имеющих определенные профессиональные знания и опыт.

В зависимости от релевантной публики (круга потребителей) товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

Следует отметить, что в отношении товаров широкого потребления подходы к определению однородности товаров не однозначны. В зависимости от

конкретной ситуации могут быть приняты во внимание следующие рекомендации.

При определении однородности этих товаров целесообразно учитывать, предназначены ли они для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий, деликатесных продуктов питания, элитной косметики и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены повседневные продукты питания и напитки (хлеб, крупы, овощи, молоко и молочные продукты и т.д.), гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.

Вместе с тем следует отметить, что если покупатель часто приобретает один и тот же товар от определенного производителя (например, детское питание), то он хорошо запоминает упаковку и (или) этикетку этого товара, а также соответствующий товарный знак. В этом случае вероятность спутать товары от разных производителей невелика.

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть небольшой, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п.

Простое совпадение потенциальных потребителей еще не означает автоматически, что имеется однородность товаров. Одной и той же группе потребителей нужны товары и услуги самого разного происхождения и природы. Телевизоры, автомобили, книги покупаются одной и той же релевантной публикой, а именно широкой публикой, но это не предопределяет однородность товаров. Очень часто сравниваемые перечни товаров и услуг нацелены на широкую публику, но назначение (удовлетворяемые потребности потребителей) у них разные. Такие обстоятельства говорят не в пользу однородности.

В то время, как совпадение релевантной публики необязательно указывает на однородность товаров, сильно отличающаяся релевантная публика дает веские основания для непризнания однородности.

Отличающиеся потребители встречаются в следующих случаях:

1) Товары или услуги из обеих перечней предназначены для широкой публики, которая, тем не менее, может быть легко разделена на категории в соответствии с личными потребностями, возрастом и т.д.

ПРИМЕР: *инвалидные коляски и велосипеды (12 класс).*

2) Товары и услуги из обеих перечней предназначены для бизнес потребителей, однако из очень разных секторов рынка.

ПРИМЕР: *химикаты, используемые в лесной отрасли и растворители для лаковой промышленности (1 класс).*

3) В одном случае релевантная публика – это широкий потребитель, а в другом – бизнес потребитель.

Пример: *контейнеры для контактных линз и хирургические аппараты и инструменты (10 класс).*

11. Обычный источник происхождения (производитель/поставщик).

Товары или услуги могут быть признаны однородными, если, по мнению публики (потребителей), они имеют одно и то же привычное происхождение. Происхождение в этом контексте относится в основном к производственному сектору или к типу предприятия, производящего товары или предлагающего услуги, а не к идентификации производителя.

Например, могут быть признаны однородными товарами «воды минеральные для медицинских целей» (5 класс) и «воды минеральные (напитки)» (32 класс); «хлеб диабетический» (5 класс) и «хлеб» (30 класс); «продукты детского питания» (5 класс) и «продукты молочные» (29 класс), «каши молочные» (30 класс).

Географическое происхождение не имеет значения для признания однородности товаров или услуг.

Товары могут иметь то же происхождение, что услуги, если одна и та же компания отвечает за производство и предоставление того и другого. Например, *образовательные учебники* были признаны имеющими то же происхождение, что и *проведение заочных курсов*, поскольку «предприятия, предлагающие какие-то курсы, часто раздают такие продукты своим ученикам в качестве вспомогательных учебных материалов».

Однородными между собой могут быть признаны следующие товары и услуги: «программы для компьютеров» (9 класс) и «составление программ для компьютеров» (42 класс); «одежда» (25 класс) и «пошив одежды» (40 класс); «очки (оптика)» (9 класс) и «услуги оптиков» (44 класс); «издания печатные»,

«продукция печатная» (16 класс) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс), «издание книг» (41 класс).

Критерий «обычного источника происхождения» следует применять ограниченно. Если бы все товары и услуги, поставляемые одной большой многонациональной компанией или холдингом, были признаны имеющими общее происхождение, то этот критерий утратил бы свою значимость в определении однородности товаров/услуг.

ПРИМЕР:

Косметика и продукты питания могут производиться в рамках одной крупной компании, но это не отражает привычные традиции торговли, в соответствии с которыми у таких товаров разные производители.

При определении происхождения товаров и услуг могут иметь значение следующие признаки:

А) Производственные площадки.

ПРИМЕР:

Лаки, красители и морилки (2 класс) обычно производятся на одних и тех же предприятиях, обычно это – специализирующиеся химические компании.

Место производства может убедительно указывать на то, что товары или услуги происходят из одного и того же источника. Если производственные площадки общие, то это указывает на общее обычное происхождение, однако, если производственные площадки разные, то это еще не значит, что товары происходят из разных, или экономически не связанных предприятий. Например, *книги и электронные носители* (конкурирующие товары, электронные книги, заменяющие обычные) являются товарами издательского дома.

Б) Способ производства.

ПРИМЕР:

Кожаные ремни (25 класс) и кожаные сумки (18 класс) не только изготавливаются на одинаковых площадках, в кожаных мастерских, но и при этом используются одинаковые инструменты и машины для обработки кожи.

В) Техническое ноу-хау.

ПРИМЕР:

Услуги по защите компьютеров от вирусов (42 класс) и проектирование программного обеспечения (42 класс) требуют одинакового технического ноу-хау в сфере информационных технологий.

Г) Установившиеся торговые обычаи, известные публике.

Некоторые установившиеся торговые обычаи, например, когда производители расширяют свой бизнес, охватывая смежные рынки, имеют особое значение для вывода о том, что товары/услуги разной природы имеют одно и то же происхождение. В таких ситуациях следует определить, является ли такое расширение обычным делом в отрасли, или же наоборот, это крайне редкий случай.

ПРИМЕР ПРИВЫЧНОГО РАСШИРЕНИЯ:

Обувь и сумки: на рынке стало традицией, что производители обуви также обычно занимаются производством сумок.

ПРИМЕР НЕПРИВЫЧНОГО (В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ) РАСШИРЕНИЯ:

Одежда и духи: хотя некоторые кутюрье, создающие модную одежду, также продают духи под своими товарными знаками, это не является правилом в

индустрии одежды, и касается, скорее, экономически очень успешных дизайнеров.

7.2.4.5. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗНЫМИ ФАКТОРАМИ

Критерии однородности взаимосвязаны. Кроме того некоторые критерии являются более важными, чем другие. В этой связи с учетом разной значимости этих факторов и в соответствии с их значимостью для рассматриваемых товаров или услуг могут быть различные степени однородности.

1. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРОВ

Следует отметить, что довольно часто наблюдаются зависимость факторов между собой, т.е. если имеется совпадение по одному фактору, то оно также будет по другому определенному фактору.

Бывают случаи, когда трудно провести границу между разными факторами. Особенно это касается «природы», «назначения» и «способа использования». Если эксперт сталкивается с такими трудностями, то он может рассматривать все эти факторы совместно.

ПРИМЕР:

Двигатель – это машина для преобразования различных форм энергии в механическую силу и движение. В данном случае трудно отделить природу товара от его назначения. Поэтому не следует рассматривать эти факторы отдельно.

2. ВАЖНОСТЬ КАЖДОГО ФАКТОРА.

При оценке однородности товаров и услуг необходимо учитывать **все** релевантные факторы, характеризующие их. Однако в зависимости от типа

товара или услуги тот или иной фактор может иметь большую или меньшую значимость. Другими словами, различные критерии не имеют стандартной важности, их важность должна определяться для каждого конкретного случая отдельно.

В целом, значимость каждого фактора зависит от того, какое влияние он может иметь на вероятность заблуждения в отношении происхождения. Те критерии, которые ясно указывают, что товары происходят или не происходят от одного и того же предприятия или от экономически связанных предприятий, должны иметь больший вес, чем второстепенные критерии.

ФАКТОРЫ, ОБЫЧНО ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШОЙ ВЕС:

- Обычное происхождение (т.к. сильно влияет на вероятность смешения).
- Назначение (поскольку оно определяет для потребителя, покупать ли товар или услуги).
- Природа (поскольку она определяет главные качества и характеристики товаров или услуг).
- Комплементарность (поскольку тесная связь между товарами или услугами при их использовании заставляет публику думать, что у них одинаковый источник).
- Конкуренция (конкурирующие товары или услуги обычно имеют одно и то же назначение и нацелены на одну и ту же публику).

МЕНЕЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ:

- Способ использования (даже несхожие товары могут использоваться одинаковым образом, например, *детские коляски и магазинные тележки*).

- Каналы сбыта (даже несхожие товары могут продаваться в одном и том же отделе магазина, есть разные способы выставления товаров, например *жевательная резинка и сигареты*).

- Релевантная публика (особенно, если товары или услуги предназначены для широкой публики).

3. РАЗНЫЕ ВИДЫ СРАВНЕНИЙ: ТОВАРОВ С ТОВАРАМИ, УСЛУГ С УСЛУГАМИ И ТОВАРОВ С УСЛУГАМИ

Те же факторы, которые применяются при сравнении товаров с товарами, применяются и при сравнении услуг с услугами. Однако при применении этих факторов следует учитывать основные различия между товарами и услугами (осязаемые и неосязаемые).

Более того, те же принципы, что применяются при сравнении товаров с товарами и услуг с услугами, применяются и при сравнении товаров с услугами.

По своей природе товары обычно отличаются от услуг. Однако они могут быть взаимодополняющими (комплементарными). Кроме того услуги могут иметь то же назначение и, соответственно, конкурировать с товарами. То есть при определенных обстоятельствах можно признать однородность товаров и услуг.

4. СТЕПЕНЬ ОДНОРОДНОСТИ

Товары или услуги могут быть однородны в различной степени (низкой, средней, высокой) в зависимости от того, сколько у них общих факторов, и какой вес имеют эти факторы. Степень однородности товаров или услуг имеет значение при окончательном принятии решения о вероятности смешения.

Обычно для признания низкой степени однородности недостаточно одного только фактора, даже если он весомый.

ПРИМЕРЫ ОТСУТСТВИЯ ОДНОРОДНОСТИ:

- *У автомобилей и велосипедов* одинаковое назначение (перевезти из пункта А в пункт Б), но это не делает их однородными.
- *У оконного стекла и стекла для очков* одинаковая природа, но по другим релевантным факторам (по назначению, производителю, каналам сбыта и релевантной публике) они неоднородны.

Окончательный вывод о наличии однородности позволяет сделать только сочетание различных факторов и их значимость. Сочетание двух сильных факторов, как например, природы и источника происхождения, или сочетание одного сильного и двух слабых факторов, как правило, приводят к выводу о сходстве. В отличие от этого, сочетание двух слабых факторов, например, канал сбыта и релевантная публика, в принципе не позволяют сделать однозначный вывод в пользу однородности товаров или услуг.

ПРИМЕРЫ ОДНОРОДНОСТИ:

- *У молока и сыра* разные назначение и способы использования; они не являются ни конкурирующими, ни взаимодополняющими. Однако то, что у этих товаров одинаковая природа (молочные продукты) и обычное происхождение (молочные компании) имеет решающее значение для вывода об однородности.
- Хотя *фармацевтические препараты* и *пластыри* имеют разную природу, у них одинаковое назначение, а именно, лечение болезни или травмы. Кроме того у них одинаковые каналы сбыта и релевантная публика. Следовательно, эти товары однородны.

Количество совпадающих факторов, а также их весовое значение и позволяет установить степень однородности. В целом, чем больше общих факторов, тем выше степень однородности. Однородность, основанная только на

двух факторах, обычно бывает невысокой, в отличие от случаев совпадения товаров или услуг по четырем или более факторам.

Однако математический анализ здесь невозможен, т.к. все зависит от конкретных обстоятельств каждого дела.

7.2.4.6. ОДНОРОДНОСТЬ ТОВАРОВ/УСЛУГ И СХОДСТВО ОБОЗНАЧЕНИЙ

Степень однородности_товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Например, в этом случае однородными могут быть признаны товары «автомобили» (12 класс) и услуги «ремонт и техническое обслуживание автомобилей»(37класс).

При наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть

расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

ПРИМЕРЫ:

1. Обозначение заявлено для следующего перечня товаров 9 класса МКТУ: «автоматы торговые; аппараты кассовые». Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для следующего перечня товаров 9 класса МКТУ: «аппараты для передачи звука, проекционные, телеграфные, телефонные, факсимильные; приборы и инструменты астрономические, геодезические, для взвешивания, навигационные, оптические, физические, химические; приборы измерительные, метеорологические; компьютеры, принтеры, модемы; телевизоры; устройства и оборудование спасательные». Таким образом, правообладателю противопоставленного товарного знака принадлежит исключительное право его использования в отношении множества разных групп товаров. В рассматриваемой ситуации в результате применения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков разными изготовителями для перечисленных выше заявленных и противопоставленных товаров у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Следовательно, эти товары могут рассматриваться как однородные.

2. Обозначение заявлено для товаров 21 класса МКТУ «щетки обувные, губки для придания блеска обуви» и товаров 26 класса МКТУ «шнурки для обуви». При экспертизе заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с тремя товарными знаками, принадлежащими одному правообладателю. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров разных классов МКТУ, а именно:

- один товарный знак зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «кремы косметические; мыла; духи; дезодоранты для личного пользования»;
- другой товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «бумажники; зонты; кошельки; ремешки кожаные; сумки женские; чемоданы»;
- третий товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «обувь; одежда».

В этой ситуации также указанные заявленные товары 21, 26 классов МКТУ могут рассматриваться как однородные перечисленным противопоставленным товарам 3, 18, 25 классов МКТУ.

7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕШЕНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

7.3.1. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 6-QUINQUIES (C) ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 quinquies C-1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Приведенное положение пункта 1 статьи 6 quinquies C-1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности носит общий характер и его применение охватывает, в том числе, решение вопроса о том, может ли быть предоставлена правовая охрана товарному знаку в соответствии с пунктом 6

статьи 1483 Кодекса.

В частности, фактические обстоятельства могут свидетельствовать о том, что отсутствует угроза смешения потребителями сравниваемых товарных знаков или обозначений, а также о том, что конкретные товары или услуги фактически не воспринимаются потребителями как однородные и принадлежащие одному производителю.

При решении вопроса о том, являются ли сравниваемые обозначения сходными до степени смешения, а также о том, являются ли однородными конкретные товары или услуги, во внимание могут быть приняты, в частности, следующие фактические обстоятельства: известность обозначения на рынке, длительное бесконфликтное использование сравниваемых обозначений на одной территории, наличие фактически используемой серии знаков, доказательства фактического смешения сравниваемых обозначений, предшествующие решения правоприменительных органов, соответствующий круг потребителей и обстоятельства, сопутствующие приобретению товаров и услуг, иные обстоятельства фактического использования товарных знаков и обозначений.

В зависимости от конкретного случая разные фактические обстоятельства или их комбинации могут оказать влияние на решение вопроса о том, являются ли сравниваемые товарные знаки или обозначения сходными до степени смешения, а товары или услуги однородными.

7.3.2. СХОДСТВО С СЕРИЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

В качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, может выступать использование

серии товарных знаков, в основе которой лежит один элемент.

В такой ситуации новое заявленное обозначение с тем же элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов (*INDASFORM*, *INDASPAD*, *INDASLIP*, *INDASEC*) или неохранных обозначений (*VIZSPA*, *VIZPOWER*, *VIZCARE*, *VIZCLEAN*).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом (например, *INDASTEN* и *VIZSOFT* соответственно) может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и изобразительным, а также представлять собой комбинированное обозначение. Вместе с тем, для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью, либо изначальной, либо приобретенной в результате использования. В свою очередь, совпадение неохранных элементов или элементов, обладающих слабой различительной способностью и часто используемых разными производителями, как правило, не достаточно для вывода о том, что товарные знаки составляют серию, принадлежащую только одному

лицу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2013 года № А40-105879/11-5-760:

Как правильно отражено в решении Роспатента, элемент «ГАММА/GAMMA», входящий в товарные знаки, принадлежащие заявителю, не является сильным элементом (обладает слабой различительной способностью). Смысловое значение понятия «гамма» подразумевает определенную систему элементов в логически выстроенном взаимосвязанном последовательном развитии. Соответственно, в контексте элемент «гамма» указывает не на конкретные признаки предмета, явления, а на их принадлежность к системе. Например, «гамма лекарств на основе ромашки», «гамма лечебных мазей от радикулита», «гамма лечебной парфюмерии» и т.п...

...Доказательств того, что зарегистрированные Компанией лекарственные препараты (Milgamma, Folgamma, Singamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма) образуют систему препаратов, объединенных каким-либо общим для них признаком, и, в то же время, отличающим их от иных лекарственных препаратов, не представлено.

В связи с этим, следует согласиться с выводом Роспатента о том, что элемент «гамма/gamma» в принадлежащих Компании товарных знаках не может быть признан доминирующим. Соответственно, различительную способность сравниваемым товарным знакам придают их начальные элементы. Исходя из изложенного, а также учитывая наличие товарных знаков с элементом «гамма/gamma» иных производителей лекарственных средств, довод заявителя о том, что товарные знаки Компании образуют серию товарных знаков не может быть признан обоснованным.

Для вывода о наличии серии товарных знаков их общий элемент должен быть тождественным или иметь несущественные отличия. Незначительные графические различия в общем элементе, как правило, не ведут к выводу об отсутствии серии знаков, если они могут восприниматься потребителем как более современное представление той же линии товаров или услуг. Вместе с тем, различия в составе и количестве букв словесного элемента, лежащего в основе нескольких товарных знаков, не позволяют сделать вывод о наличии серии товарных знаков.

Как правило, для того, чтобы составлять серию товарных знаков, общий элемент должен находиться в составе товарных знаков в одной и той же позиции,

например, только в начале или только в конце слова, а также использоваться в том же смысловом значении. В случае если в новом заявленном обозначении одинаковый элемент занимает иную позицию, чем в серии более ранних товарных знаков, то это может привести к выводу об отсутствии у потребителя представлений о принадлежности данного обозначения к указанной серии. Например, оспариваемый знак *TENINDAS* вряд ли будет ассоциироваться с серией знаков *INDAS*-, где элемент *INDAS* находится в начале знаков, составляющих серию.

Как правило, более ранние товарные знаки, составляющие серию, являются зарегистрированными товарными знаками. Вместе с тем, восприятие потребителей о наличии серии товарных знаков, принадлежащих одному производителю, может формироваться под влиянием фактического использования в составе серии, в том числе, незарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений.

7.3.3. СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Часто в качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений, приводится ссылка на факт бесконфликтного сосуществования данных товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода времени. Анализируя указанный довод необходимо учитывать следующее.

Вопрос о сходстве товарных знаков и обозначений до степени смешения решается на основании применения норм Кодекса и Правил, а также с учетом соответствующих положений настоящего Руководства. Простой факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной

территории в течение определенного периода времени не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, поскольку такое сосуществование может быть обусловлено многими причинами, не устраняющими опасность их смешения потребителями.

Таким образом, факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной территории не может быть рассмотрен в качестве самостоятельного условия для вывода об отсутствии сходства товарных знаков и обозначений до степени смешения. Факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений может быть рассмотрен только как одно из дополнительных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальной угрозы смешения товарных знаков и обозначений, и может иметь решающее значение лишь в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный (дискуссионный) характер.

В свою очередь, если сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения очевидно, то оно признается вне зависимости от каких-либо фактических обстоятельств их использования.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2006 года по делу № А40-74888/05-93-594:

В отношении доводов заявителя об отсутствии использования противопоставленного товарного знака по свидетельству №49140 до даты приоритета оспариваемой регистрации №262307 и использовании заявителем оспариваемого товарного знака следует указать, что они не опровергают вышеуказанных доводов о наличии их сходства до степени смешения в отношении однородных товаров, определённого на основании признаков сходства и однородности товаров, предусмотренных указанной выше правовой базой.

Фактические обстоятельства бесконфликтного сосуществования товарных

знаков и обозначений на рынке могут быть приняты во внимание лишь в случае, когда указанные обстоятельства действительно свидетельствуют об отсутствии угрозы смешения обозначений на рынке.

При этом следует учитывать, что во внимание может быть принято только фактическое использование обозначений, которые тождественны сравниваемым товарным знакам и обозначениям или несущественно от них отличаются.

В качестве доказательства бесконфликтного сосуществования товарных знаков не может быть принят во внимание простой факт регистрации товарных знаков и их формального сосуществования в государственном реестре товарных знаков. Должны быть представлены доказательства фактического использования товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 4173/08:

Исходя из пункта С указанной статьи Парижской конвенции [статьи 6-quinquies], чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака...

...Впервые получив национальную регистрацию в Чехии, товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» в течение нескольких лет активно используется не только на внутреннем рынке Чехии, но и в иных странах, включая Австрию, Черногорию, Швейцарию, Германию, Испанию, Францию, Италию, Великобританию, Швецию, Финляндию и др. И в Чехии, и в иных странах мира, где продается пиво под товарным знаком «ZLATOPRAMEN 11», знаки «STAROPRAMEN» и «ZLATOPRAMEN 11» не рассматривались как сходные до степени смешения. Правообладатель товарного знака «STAROPRAMEN» (компания «Pivovary Staropramen a.s.») не оспаривал регистрации знака не только в Российской Федерации, но и в других странах. Противопоставляемые товарные знаки бесконфликтно сосуществуют на протяжении многих лет как в стране их происхождения, так и в других странах, доказательств смешения этих знаков представлено не было.

Также, в качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, могут быть приведены сведения о том, что совпадающий или

сходный элемент сравниваемых товарных знаков используется в составе товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами.

В таком случае факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг. В частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 мая 2006 года по делу № А40-934/06-67-7:

Сочетания слов «LIFE» и «STUDIO» часто используется на российском рынке услуг, связанных со спортом, в том числе: фитнес-центров, салонов красоты, в спортивных журналах, в связи с чем утратил оригинальность и по смысловому звучанию может быть воспринят потребителем как указание на характер предлагаемых услуг, что исключает возможность определения элемента «LIFESTUDIO» как сильного. В тоже время значение словесного элемента «HEAD» усиливается известностью спортивных товаров, маркированных таким обозначением.

7.3.4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФАКТИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В качестве подтверждения сходства товарных знаков и обозначений до степени смешения могут быть представлены доказательства того, что сравниваемые товарные знаки и обозначения фактически смешиваются потребителями.

Действующее законодательство не требует представления таких

доказательств для вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений. Вывод о наличии сходства до степени смешения товарных знаков и обозначений может быть сделан на основании их сравнительного анализа в том виде, в котором они заявлены или представлены в государственном реестре товарных знаков, с применением соответствующих правовых норм, устанавливающих критерии такого смешения.

Вместе с тем, фактическое смешение сравниваемых товарных знаков и обозначений потребителями может служить дополнительным обстоятельством, свидетельствующим о наличии реальной угрозы смешения обозначений, а также иметь решающее значение в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный и дискуссионный характер.

Следует учитывать, что, как правило, всегда существуют отдельные потребители, которые могут быть чрезмерно рассеянными или по другим причинам часто путают товары и производителей. Равным образом, существует категория потребителей, которые очень наблюдательны или хорошо информированы о приобретаемых товарах и их производителях. При оценке сходства сравниваемых товарных знаков и обозначений до степени смешения не целесообразно ориентироваться на указанные выше узкие группы потребителей, поскольку они не отражают общее положение на рынке. По общему правилу, оценка опасности смешения должна производиться, исходя из вероятного восприятия среднего потребителя, который предполагается в разумной степени информированным и осмотрительным при покупке соответствующих товаров или услуг.

В этой связи отдельные случаи смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений не всегда свидетельствуют о том, что указанные товарные знаки и обозначения являются сходными до степени смешения.

Необходимо установить, что случаи фактического смешения обозначений потребителями не являются редкими исключениями и возникают в типичной ситуации торговли соответствующими товарами или услугами.

Невозможно заранее указать, какое количество случаев фактического смешения товарных знаков и обозначений будет являться достаточным для вывода о наличии угрозы их смешения в той или иной ситуации. Такая оценка может быть дана из анализа всей совокупности обстоятельств конкретного случая, включая общее количество потребителей соответствующих товаров и услуг, а также длительность их присутствия на рынке. Например, если соответствующие товары и услуги длительное время в больших объемах присутствуют на рынке, а случаи смешения являются редкими, то такие факты будут иметь малое значение в оценке вероятности смешения обозначений.

В качестве доказательств фактического смешения, как правило, могут быть представлены: результаты социологических опросов, письма и жалобы контрагентов и потребителей, сведения из средств массовой информации и сети Интернет, включая общение потребителей на форумах и в блогах.

Результаты правильно проведенного социологического опроса могут дать представление о восприятии потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений и свидетельствовать о наличии угрозы их смешения на рынке.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 3691/06:

О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологических опросов.

Такие опросы проводились по инициативе как истца, так и третьего лица. В первом случае около 30 процентов респондентов ответили, что товарные знаки принадлежат одним производителям, еще 29 процентов затруднились ответить на поставленный вопрос. Это свидетельствует об имеющихся сомнениях покупателей. Во втором случае 6 процентов респондентов ответили утвердительно, 12 процентов затруднились ответить. Таким образом, от 20 до почти 60 процентов опрошенных потребителей не смогли однозначно отличить товарные знаки конкурентов, что является весьма внушительным результатом, влияющим на продвижение товара на определенном сегменте рынка.

Вместе с тем на практике часто вследствие тех или иных недостатков или ошибок, допущенных при проведении опроса и формировании его результатов, реальное восприятие потребителями сравниваемых обозначений может быть подвергнуто искажению.

Так, при проведении социологического опроса респонденты осознано и целенаправленно подходят к вопросу о восприятии приводимых товарных знаков и обозначений, а также имеют возможность непосредственно сравнить товарные знаки и обдумать свой ответ необходимое время. На практике, как правило, возможность одновременного восприятия сравниваемых обозначений у потребителей отсутствует, они сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти, и при этом не думают о вопросах смешения товарных знаков.

Также необходимо учитывать, что в условиях социологического опроса, как правило, респонденты легче отличают известные ему товарные знаки от иных сходных обозначений, в то время как в реальности при спонтанном выборе товаров известность более раннего товарного знака обуславливает большую опасность смешения.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что результаты социологического опроса могут быть искажены, в том числе преднамеренно, путем соответствующего изменения порядка вопросов, их формулировки и другим способом.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2013 года по делу № СИП-66/2013:

Роспатент указал, что при проведении указанного опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение опрашиваемых потребителей, а их ответы на вопросы являлись предсказуемыми и ожидаемыми.

В частности, обозначения со словом «ELLE», были помещены на предлагавшихся респондентам демонстрационных карточках, сами по себе несомненно являлись сходными, но мнение об их сходстве вне связи с индивидуализируемыми ими конкретными товарами не могло быть положено в основу для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно

изготовителя определенных товаров.

При проведении данного опроса были использованы наводящие вопросы и принцип последовательности, согласно которому люди готовы изменить свои установки, мнения, оценки и поступки ради того, чтобы они согласовывались между собой, что повлияло на достоверность репрезентативность полученных данных.

Данные доводы Роспатента заявителем опровергнуты не были. Первичные опросные листы Роспатенту, а равно в Суд по интеллектуальным правам представлены не были, что исключает возможность проверки, в т.ч. арифметических результатов опроса.

Также должна быть дана соответствующая оценка результатам социологического опроса, проведенного без учета обстоятельств, необходимых для вывода о сходстве товарных знаков до степени смешения, исходя из требований действующего законодательства. В зависимости от ситуации, к таким обстоятельствам может относиться исследование опасности смешения товарных знаков без учета товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, или содержащиеся в результатах опроса выводы о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения, в то время как вопросы, задаваемые респондентам, относились к другим обозначениям.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 марта 2010 года по делу № А40-28328/08-51-271:

Анализируя материалы дела, суды правильно обратили внимание на то, что из представленного анкетного листа следует, что респондентам демонстрировались не противопоставленные товарные знаки в целом, а лишь их отдельные словесные элементы: «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» и «GOLDENER FAZAN».

В связи с чем, суды пришли к выводам о том, что при исследовании вопроса о сходстве товарных знаков сравниваемые обозначения не оценивались респондентами в том виде, в котором были зарегистрированы, т.е. как комбинированные обозначения; при проведении исследования не была сформирована целевая группа респондентов - потребители пива, т.к. противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении одно родных товаров 32 класса МКТУ – «пиво».

7.3.5. ИЗВЕСТНОСТЬ БОЛЕЕ РАННЕГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

Одним из фактических обстоятельств, способным оказать влияния на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, является известность более раннего товарного знака.

Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение и, следовательно, тем шире объем его правовой охраны.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 3691/06:

Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Судами не был проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Товарные знаки компании в отношении косметической продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических брэндов в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у компании «Байерсдорф АГ» серии знаков с указанными словесным и изобразительными элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

Следует отметить, что даже сильная известность более раннего товарного знака не расширяет объем его правовой охраны в отношении товаров и услуг, которые очевидным образом не являются однородными с теми, для которых он зарегистрирован, поскольку это противоречило бы действующему законодательству. Подобный объем охраны в отношении неоднородных товаров и услуг может быть предоставлен лишь товарному знаку, признанному общеизвестным в Российской Федерации в установленном порядке.

Вместе с тем в тех случаях, когда вывод о сходстве до степени смешения

товарных знаков и обозначений или вывод об однородности товаров и услуг носит дискуссионный характер, известность товарного знака и его репутация на рынке могут являться аргументом в пользу вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

Известность товарного знака или соответствующая репутация на рынке, приобретенная в результате использования, может быть учтена лишь применительно к конкретным товарам или услугам, в отношении которых приобретена такая известность или репутация.

Также фактические обстоятельства могут относиться к использованию только одного из элементов более раннего товарного знака. Так, например, изначально слабый элемент товарного знака в результате его использования может приобрести повышенную различительную способность и стать основным индивидуализирующим элементом товарного знака, совпадение или сходство с которым может привести к смешению сравниваемых товарных знаков потребителями.

7.3.6. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ

В некоторых случаях в качестве подтверждения наличия угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений представляются доказательства, относящиеся к фактическому использованию обозначения, которое отличается от заявленного обозначения или оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству вывод о наличии сходства до степени смешения товарных знаков и обозначений делается на основании их сравнительного анализа в том виде, в котором они заявлены или представлены в государственном реестре. Вместе с тем, в некоторых случаях

доказательства, относящиеся к использованию отличающегося обозначения, также могут иметь значение при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений. При этом необходимо учитывать следующее.

В том случае, если отличия фактически используемого обозначения от заявленного обозначения или оспариваемого товарного знака не являются существенными и не повлекут их разное восприятие потребителями, то доказательства, относящиеся к такому использованию, могут быть приняты во внимание при оценке сходства.

Опасность смешения товарных знаков и обозначений потребителями зависит не только от самих сравниваемых обозначений, но и от того, как данные обозначения используются на рынке. В случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный и дискуссионный характер, опасность смешения указанных обозначений может находиться в зависимости от добросовестности действий лица, использующего спорное обозначение.

В ситуации, когда из фактических обстоятельств следует, что спорное обозначение на практике целенаправленно используется таким образом, что сравниваемые товарные знаки и обозначения смешиваются потребителями, указанное обстоятельство может повлиять на окончательный вывод о наличии угрозы их смешения потребителями.

Вместе с тем в случае, если фактически используемое обозначение имеет существенные отличия от заявленного обозначения или оспариваемого товарного знака, качественно меняющие его восприятие потребителями, то доказательства, относящиеся к такому использованию, не должны приниматься во внимание при оценке сходства сравниваемых товарных знаков и обозначений.

7.3.7. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ РОСПАТЕНТА

Действующим законодательством не предусмотрено решение вопроса о сходстве товарных знаков до степени смешения и об однородности товаров, исходя из ранее принятых решений Роспатента в отношении аналогичных или сходных товарных знаков и обозначений.

Каждый случай должен рассматриваться отдельно с учетом его особенностей, а решение должно приниматься на основании соответствующих положений нормативных актов с применением установленных методологических подходов к оценке сходства и однородности.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2006 г. № 8215/06:

Ссылки на установление в данной сфере (по классам 35 и 41 МКТУ) определенной практики регистрации аналогичных товарных знаков ("Человек года", "Лица года", "Бренд года", "Песня года") не могут быть приняты во внимание. Каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно, возражения по ним не были предметом рассмотрения патентной палаты и решения по ним не являлись предметом спора.

Вместе с тем, несмотря на то, что Роспатент не связан своими предыдущими решениями, необходимо соблюдение принципа равенства всех перед законом. Указанный принцип предусматривает запрет на неравное обращение с лицами, находящимися в одинаковых условиях, без объективного и разумного оправдания.

В этой связи, при оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях. При этом необходимо тщательно подходить к вопросу о том, есть ли в рассматриваемой ситуации обстоятельства для принятия другого решения, отличного от предыдущих решений Роспатента, особенно в случае, когда другое

решение принимается в отношении обозначения того же лица.

Однако следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

7.3.8. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КРУГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СТЕПЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРА

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В этой связи, определение круга потребителей и степени их внимательности при выборе товаров или услуг играет важную роль при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений. При этом в указанный круг потребителей входят не только фактические потребители, но и потенциальные, которые могут приобретать соответствующие товары и услуги в будущем.

Предполагается, что средний потребитель является в разумной степени информированным и осмотрительным при покупке соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем степень внимательности потребителя при выборе товаров и услуг может меняться в зависимости от их вида и особенностей.

Так, в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п.

**Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 1 августа 2012 года № А40-89984/11-110-743:**

Также суды учли, что услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, и которые оказывает как правообладатель оспариваемого товарного знака, так и лицо, подавшее возражение, оказываются в узкой и специфической сфере деятельности, такой как проектирование металлургических заводов, где имеет место ограниченный круг лиц, оказывающих такие услуги, а также потребителей (заказчиков) данных услуг, что свидетельствует о невозможности смешения на рынке сравниваемых обозначений.

В случае если сравниваемые товары одновременно могут относиться к товарам широкого потребления и к товарам, предназначенным для специалистов (например, в случае если товары представлены широкими родовыми понятиями, охватывающими обе категории), то опасность смешения должна оцениваться, исходя из восприятия потребителей с более низкой степенью внимательности

при выборе соответствующих товаров.

При оценке угрозы смешения сравниваемых товарных знаков целесообразно учитывать, предназначены ли товары, в отношении которых испрашивается или предоставлена правовая охрана, для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены продукты питания, напитки, косметические и гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.

Кроме того, целесообразно учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

В некоторых случаях, в зависимости от обстоятельств приобретения потребителями товаров и услуг, при оценке угрозы смешения большее внимание должно уделяться фонетическому или визуальному восприятию обозначений. Например, визуальное сходство между обозначениями может иметь повышенное значение в случае реализуемых в супермаркетах недорогих потребительских товаров, при выборе которых потребители руководствуются в большей степени визуальным впечатлением. В свою очередь, фонетическое сходство может иметь большее значение там, где товары традиционно заказываются устно, например,

фармацевтические товары.

7.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА, КАСАЮЩИХСЯ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ СХОДНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

7.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положениями абзацев первого, второго, третьего и четвертого пункта 6 статьи 1483 Кодекса установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

- с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
- с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
- с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Вместе с тем, положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса

допускает, что регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, за исключением товарных знаков, признанных в установленном порядке общеизвестными, в отношении однородных товаров может быть осуществлена в случае согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Данная норма содержит ряд важных положений.

Прежде всего, из указанной правовой нормы следует, что право предоставления согласия возможно только в том случае, если «старший» товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением. В том случае, если «старший» товарный знак является тождественным заявленному обозначению, предоставление соответствующего согласия не предусматривается. При этом под тождеством обозначений понимается их совпадение во всех элементах.

Рассматриваемая норма предоставляет заявителю, которому известно о наличии сходного до степени смешения «старшего» товарного знака, право представить при подаче заявки на товарный знак, либо в ходе экспертизы заявки на товарный знак, либо при подаче соответствующего возражения в Роспатент документальное подтверждение согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом следует учитывать, что данная норма не предусматривает

представление согласия на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным.

Также из приведенной нормы следует, что согласие может быть принято лишь в случае, если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Важной особенностью рассматриваемой нормы является то, что представленное правообладателем «старшего» товарного знака согласие не может быть впоследствии им отозвано.

И, наконец, еще одной особенностью рассматриваемой нормы является то, что в том случае, если «старший» товарный знак является коллективным, то согласие от его правообладателя не может учитываться.

7.4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ СОГЛАСИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ

Документальное подтверждение согласия правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - документ, подтверждающий согласие) составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств.

Документ, подтверждающий согласие, представляется в подлиннике и

приобщается к материалам заявки.

Документ, может быть признан подтверждающим согласие, если в нем приведены следующие сведения:

- полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют такое лицо идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного товарного знака (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);
 - полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, позволяющие идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);
 - выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения;
 - конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
 - дата составления документа и подпись уполномоченного лица.
- Документ, подтверждающий согласие, может содержать и иные сведения.

Если документ, подтверждающий согласие, оформлен в виде договора, он

должен содержать подписи заявителя и правообладателя или уполномоченных ими лиц.

Прилагаемое к указанному документу изображение заявленного обозначения должно быть подписано тем же лицом (лицами), которым подписан документ, подтверждающий согласие.

В случае если правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо, его подпись или подпись уполномоченного им лица скрепляется печатью организации. Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица.

Если документ, подтверждающий согласие, подписан представителем, к нему в обязательном порядке должна прилагаться доверенность, прямо уполномочивающая представителя на выдачу согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от имени правообладателя. Если такая доверенность не представлена или в доверенности не указаны полномочия на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя, то подписанный на основании такой доверенности или в отсутствии доверенности документ не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документ, подтверждающий согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения, должен представляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше требованиям к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документом, подтверждающим согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, который не содержит необходимых сведений, перечисленных выше.

7.4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВКЕ В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ТОЖДЕСТВЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя товарного знака, являющегося тождественным заявленному обозначению, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующее положение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

7.4.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВКЕ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ

Если при рассмотрении представленного согласия выявляется наличие в нем условия о том, что такое согласие может впоследствии быть отозвано, то заявитель уведомляется о невозможности принятия поступившего согласия ввиду его несоответствия абзацу пятому пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заявителю также рекомендуется представить согласие, оформленное в соответствии с требованиями законодательства.

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения от правообладателя «старшего» товарного знака поступает заявление об отзыве ранее представленного согласия, то такой отзыв не принимается, о чем правообладателю «старшего» товарного знака указывается со ссылкой на соответствующее положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

7.4.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВКЕ В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующее положение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

7.4.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВКЕ В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя коллективного знака, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующее положение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

7.4.7. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА С СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

Сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем согласие, принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения с учетом приведенных ниже рекомендаций.

В том случае, если представленное согласие соответствует приведенным выше положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и настоящих Рекомендаций, оно не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

При этом степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (в том числе, в случае когда

сравнимые обозначения являются фонетически или семантически тождественными) не имеет значения при учете представленного согласия.

В то же время документ, подтверждающий согласие, не всегда устраняет вероятность смешения товарных знаков. В том случае, если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения со «старшим» товарным знаком может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, согласие не может быть принято.

Необходимо учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение зависит не от самого факта сходства заявленного обозначения и «старшего» товарного знака.

В этой связи, если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что заявленное обозначение и «старший» товарный знак имеют высокую степень сходства, однако доказательств возможности введения в заблуждение не имеется, представленное согласие не может быть принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

Вероятность введения потребителя в заблуждение определяется в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств и имеющихся документов.

В частности, в случае, если имеются документы, свидетельствующие о том, что противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем, вероятность введения потребителя в заблуждение возрастает.

8. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 7 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Наименованием места происхождения товара в соответствии с пунктом 1 статьи 1516 Кодекса является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Упомянутые выше положения пункта 1 статьи 1516 Кодекса применяются, в том числе, и к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не

содержит наименования этого объекта, но стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным выше (абзац второй пункта 1 статьи 1516 Кодекса). Примеры с подобными обозначениями приведены ниже.

№ регистрации	Изображение товарного знака	Элемент товарного знака, не являющийся географическим наименованием, но ставший НМПТ
Международная регистрация №544816		CAVA
Свидетельство № 462810		Feta

При проведении экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в состав которого входит элемент, являющийся наименованием географического объекта, устанавливается принципиальная возможность предоставления правовой охраны данному обозначению.

В первую очередь, необходимо определить, не является ли данное обозначение или его элемент наименованием географического объекта, ставшим

известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Если в результате анализа заявленного обозначения будет сделан вывод о возможности его восприятия как указания на место производства (происхождения) товара, для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака может оказаться достаточным применения положения, содержащегося в подпункте 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как являющегося указанием на место производства товара.

Вместе с тем, не во всех случаях имеются основания для однозначного вывода о возможности восприятия заявленного обозначения как указания на место производства товара.

Кроме этого, не каждое заявленное обозначение (или его элемент), являющееся наименованием географического объекта, можно отнести к обозначениям, представляющим собой название географического объекта, ставшее известным в результате его использования в отношении товара, обладающего особыми свойствами, определяемыми характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Это может быть установлено только в результате проведения поиска на тождество и сходство до степени смешения заявленного обозначения с зарегистрированными НМПТ и с обозначениями, заявленными на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака. В связи с этим, необходимо проводить упомянутый выше поиск во всех случаях, когда установлено, что заявленное в качестве товарного знака обозначение является либо включает наименование географического объекта или обозначение, которое

позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в пункте 1 статьи 1516 Кодекса, руководствуясь положениями, содержащимися в пункте 7 статьи 1483 Кодекса.

При определении тождества и сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака с зарегистрированными наименованиями мест происхождения товаров и с обозначениями, заявленными на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака (далее обозначения, заявленные на регистрацию в качестве НМПТ), используются следующие признаки в отдельности и/или в их совокупности:

1) полное вхождение в заявленное обозначение зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ;

2) полное вхождение в заявленное обозначение зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ в дополнение к другим словесным и (или) изобразительным элементами (при сравнении заявленного комбинированного обозначения, содержащего словесный элемент (словесные элементы), с тождественным или сходным до степени смешения выявленным НМПТ, не исследуется значимость (доминирование) положения, занимаемого элементом, тождественным или сходным до степени смешения с НМПТ; заявленное обозначение должно признаваться сходным до степени смешения с НМПТ в целом, даже если такой элемент не занимает в нем доминирующего положения; не имеет

значение, придает ли другой словесный и (или) изобразительный элемент различительную способность заявленному обозначению; не следует учитывать место расположения или размер шрифта, шрифтовое исполнение НМПТ в составе всего заявленного обозначения);

3) вхождение в заявленное обозначение части зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ;

4) вхождение в заявленное обозначение производных от зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ, например, таких как эквивалентное прилагательное или существительное, перевод на другой язык либо в сочетании с такими словами как «род», «тип», «имитация», и тому подобными, что вызывает в памяти зарегистрированное наименование места происхождения товара/обозначение, заявленное на регистрацию в качестве НМПТ. При этом следует проводить сравнительный анализ заявленного обозначения и НМПТ, состоящего более чем из одного слова, без деления НМПТ на отдельные элементы, рассматривая его в целом.

Практика рассмотрения заявленных обозначений, включающих в свой состав НМПТ показывает, что подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявка на регистрацию товарного знака подана непосредственно самим владельцем прав на НМПТ в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано данное НМПТ, и если это обозначение не является единственным элементом знака. В таком случае заявленное обозначение регистрируется как товарный знак с включением НМПТ в качестве неохраняемого элемента.

Обозначение	Номер охранного документа	Наименование правообладателя	Комментарии
ХОХЛОМА	НМПТ №30	ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»	
	Свидетельство на ТЗ № 170653	ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»	Словесный элемент «ХОХЛОМА» включен в товарный знак как неохраняемый элемент
ЕССЕНТУКИ	НМПТ №23/10	"Ессентукский завод минеральных вод на КМВ"	
	Свидетельство на ТЗ №407462	"Ессентукский завод минеральных вод на КМВ"	Словесный элемент «ЕССЕНТУКИ» включен в товарный знак как неохраняемый элемент

На практике могут иметь место ситуации, когда заявленное обозначение является словосочетанием, включающим словесный элемент, сходный до степени смешения с охраняемым НМПТ. Такой элемент в совокупности с другим, не сходным с НМПТ, словесным элементом образует словосочетание, дающее качественно иной уровень восприятия потребителем словосочетания в целом. Это словосочетание, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, не


вызывает ассоциаций с НМПТ, следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с НМПТ. К примеру, заявленные в качестве товарных знаков обозначения «Вологодская береза», «Адыгеец» вряд ли могут ассоциироваться соответственно с НМПТ «Вологодское масло», «Адыгейский сыр».

В этом случае, несмотря на то, что у заявителя отсутствует исключительное право использования упомянутых НМПТ, в регистрации товарного знака для товаров неоднородных тем, для которых предназначено НМПТ, не должно быть отказано.

В случае же если заявка подается от лица, не являющегося правообладателем исключительного права на НМПТ и (или) местонахождение заявителя по данной заявке не совпадает с местонахождением правообладателя исключительного права на НМПТ, то заявленному обозначению будет отказано в отношении любых товаров, заявленных на регистрацию, как по пункту 7 статьи 1483 Кодекса, так и по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как являющегося ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

ПРИМЕРЫ:

Обозначение	Номер охранного документа	Наименование заявителя	Комментарии
TEQUILA (ТЕКИЛА)	НМПТ № 126	Консехо Регулатор Дель Текила А.С. (Совет по Регулированию напитка TEQUILA (Текила) Мексика)	

	Международная регистрация №1082862	BRAND MARKETING Sp. z o.o. (Польша)	Отказ в предоставлении правовой охраны на территории РФ на основании п.3 ст. 1483, п. 7 ст. 1483 Кодекса.
---	--	--	--

В случае, если на регистрацию заявлено обозначение, в состав которого входит широко известное, но не имеющее на территории Российской Федерации охрану в качестве НМПТ обозначение (например: «Палех», «Дымковская игрушка», «Коньяк», «Шампань» и др.), то подобные обозначения не подпадают под действие пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Тем не менее, их регистрация в качестве товарных знаков на имя лиц, не имеющих отношения к производству традиционных товаров, может рассматриваться, как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также как противоречащая общественным интересам. Однако, в случае если заявитель подтвердит право на производство данного товара и если заявленное обозначение не вводит в заблуждение в отношении производителя и места происхождения товара и обозначение на является единственным элементом заявленного обозначения, то ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны такого элемента. Как правило, при проведении экспертизы подобных обозначений, у заявителя запрашивается разрешение компетентного органа, подтверждающего право заявителя на использование в своем товарном знаке, обозначения, которое в перспективе может быть зарегистрировано в качестве НМПТ.

Обозначения, являющиеся наименованиями географических объектов, не должны включаться в перечень товаров и (или) услуг в отношении заявленных обозначений, поскольку это может привести к превращению этих объектов в видовое наименование товара. Если экспертизой в перечне товаров и услуг выявлен термин, являющийся наименованием географического объекта, то в адрес заявителя направляется уведомление, в котором говорится о невозможности включения данного термина в перечень товаров и услуг. В случае же, если данное обозначение уже охраняется на территории Российской Федерации в качестве НМПТ или подана заявка на регистрацию обозначения в качестве НМПТ, то экспертизе необходимо в своем уведомлении сослаться на номер охранного документа или номер заявки. Для исключения подобных ситуаций, к примеру, предлагается использовать следующие формулировки товаров, включающих такие наименования географических объектов, как «КОНЬЯК», «ШАМПАНЬ», «ТЕКИЛА». Формулировки данных товаров звучат следующим образом: «Винные спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения «КОНЬЯК», «Вина, охраняемые наименованием места происхождения «ШАМПАНЬ», «Спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения «ТЕКИЛА». Следует отметить, что данный список формулировок не исчерпывающий.



В случае же если место нахождения заявителя по заявке, перечень товаров которой содержит любое указание на место происхождения товара, не соответствует действительности, то экспертиза отказывает в регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении соответствующего перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как являющегося ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

ПРИМЕРЫ:

НМПТ	Товары:	ТЗ /заявка на ТЗ	Вид решения, применение п. 7 ст. 1483 ГК РФ
№ 52 АРХЫЗ	Минеральная вода	№ 507841 	Предоставление правовой охраны Словесный элемент «АРХЫЗИК» включен как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на наименование «АРХЫЗ», в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара
№ 52 АРХЫЗ	Минеральная вода	№ 2008718737 ARKHYZ ACTIVE LINE	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 115 АРАРАТ	Минеральная вода	Международная регистрация № 1107161 	Предоставление правовой охраны Словесный элемент «АРАРАТ» включен как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на наименование «АРАРАТ», в отношении тех же товаров (а именно: минеральная вода), для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара
№ 83	Мед натуральный	№ 2012720963	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ

БАШКИРСКИЙ МЕД			
№ 20 (БУДЕЕВИЦКИ ПИВО - БУДВАР) BUDEJOVISKE PIVO - BUDVAR	Пиво	№2010739323  Международная регистрация № 1156160 Budweiser Budvar	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 89 МАШУК №19	Минеральная вода	№ 2006717150 	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 30 ХОХЛОМА	Изделия из древесины художественно- декоративного и утилитарного назначения: вазы, коробки, поставки, ковши различной конфигурации, наборы посуды и отдельные предметы, ложкарные	№ 2005732095 	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ

	изделия, пасхальные яйца, иконы, подсвешники, тарелки-панно, столы, стулья, сувенирно- подарочные изделия, матрешки, церковная утварь		
№ 65 РУССКАЯ ВОДКА	Водка	Международная регистрация № 1156557 	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 65 РУССКАЯ ВОДКА	Водка	Международная регистрация № 1148191 	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ

		<p>Международная регистрация</p> <p>№ 1148192</p> 	
<p>№ 106</p> <p>ДАГЕСТАН</p>	<p>Алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди</p>	<p>№ 2009707477</p> 	<p>Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ</p>

9. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТОМ 3) ПУНКТА 9 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА (В ЧАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ)

Согласно положениям подпункта 3) пункта 9 статьи 1483 Кодекса не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение тождественное промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Указанные выше положения применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с упомянутым выше объектом (абзац пятый пункта 9 статьи 1483 Кодекса).

Осуществляя проверку соблюдения данных требований Кодекса, следует исходить из того, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

В этой связи промышленные образцы следует учитывать только при экспертизе отдельных видов обозначений, а именно: объемных обозначений, комбинированных обозначений, включающих объемный элемент (например, форму товара или упаковки), а также обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки.

Необходимость проведения проверки в отношении промышленных образцов обусловлена тем, что трехмерным (объемным) объектам, этикеткам и полиграфическим упаковкам может быть предоставлена правовая охрана как в качестве товарных знаков, так и в качестве промышленных образцов, в результате чего может возникнуть коллизия.

Информационный поиск по фонду промышленных образцов следует осуществлять по соответствующим классам Международной классификации промышленных образцов (МКПО). Ниже приведены рекомендации по выбору классов МКПО для проведения поиска в типичных ситуациях.

По 9 классу МКПО (тара, упаковка и контейнеры, используемые для транспортировки, манипулирования или хранения товаров) поиск проводится для заявленных объемных (комбинированных, включающих объемный элемент) обозначений, которые представляют собой упаковку товаров, например, бутылки – для товаров 32 и 33 класса МКТУ (алкогольные, безалкогольные напитки), флаконы – для товаров 3 класса МКТУ.

По классу 19-08 МКПО (этикетки) поиск проводится, если заявлены любые виды этикеток, например для товаров 32 и 33 класса МКТУ (безалкогольные и алкогольные напитки), для товаров 30 класса (конфеты и т.п.).

По классу 01-01 МКПО (хлебобулочные изделия, печенье, кондитерские изделия, макаронные изделия и прочие зерновые и крупяные продукты, конфеты, шоколад, мороженое) поиск проводится, если на регистрацию в качестве товарного знака заявлена форма указанных товаров, например, форма печенья, конфет, мороженого.

По классу 28-01 МКПО (таблетки фармацевтические), поиск проводится, если на регистрацию заявлена форма таблетки.

По классу 28-02 МКПО (косметические средства), поиск проводится, если заявлена форма мыла или футляра для губной помады.

Определение степени сходства заявленного обозначения с промышленным образцом следует осуществлять согласно критериям и подходам, изложенным в пункте 7.1 настоящего Руководства.

Следует обратить внимание, что проверка соблюдения требований в отношении промышленных образцов осуществляется без учета понятия «однородные товары (услуги)», т.е. независимо от перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания).

10. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 10 СТАТЬИ 1483 КОДЕКСА (В ЧАСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ)

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 упомянутой выше статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует отметить, что согласно положениям пункта 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса только в части средств индивидуализации и промышленных образцов.

К средствам индивидуализации (юридических лиц, товаров, услуг и предприятий) относятся: фирменное наименование, товарный знак и знак

обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение (глава 76 Кодекса).

Экспертиза располагает сведениями об охраняемых товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях места происхождения товара, промышленных образцах.

Что касается охраняемых фирменных наименований и коммерческих обозначений, то экспертиза не располагает соответствующей информацией, однако эта информация может быть получена от третьих лиц после публикации сведений о поданной заявке на товарный знак (пункт 1 статьи 1493 Кодекса).

Определение степени сходства заявленного обозначения с охраняемыми средствами индивидуализации и промышленными образцами следует осуществлять согласно критериям и подходам, изложенным в пункте 7.1 настоящего Руководства.

Определение однородности товаров и (или) услуг следует осуществлять на основании рекомендаций, изложенных в пункте 7.2 настоящего Руководства.

Требования к документам, содержащим согласие на регистрацию, изложены в пункте 7.4.2 настоящего Руководства.

11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Экспертиза обозначений, заявленных на регистрацию в качестве коллективных знаков, осуществляется в том же порядке, что и в отношении «обычных» / «индивидуальных» товарных знаков, т.е. в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса, в котором указано, в отношении каких требований, установленных Кодексом, проводится проверка заявленного обозначения, а именно: проверяется соответствие заявленных обозначений требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса.

Проверка устава коллективного знака, прилагаемого к заявке на регистрацию коллективного знака, осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 1511 Кодекса и пунктом 1) пункта 30 Требований. В упомянутых правовых нормах перечислены сведения, которые должны быть отражены в уставе.

Согласно пункту 4 статьи 1511 Кодекса, коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и наоборот.

Преобразование заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак или заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак может быть осуществлено по просьбе заявителя в ходе проведения экспертизы заявки до вынесения по ней решения, при соблюдении требований, установленных Порядком.

В случае, если заявленное обозначение содержит элемент, указывающий или имеющий ассоциативную связь с местом нахождения заявителя, тогда при преобразовании заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак

необходимо проверить устав коллективного знака на предмет выявления лиц, входящих в состав объединения, на имя которого испрашивается регистрация коллективного знака, в части определения отличий территорий, на которых находятся каждый из членов данного объединения и на которых намереваются реализовывать свое правомочие использования коллективного знака. Имеется в виду исключение возможности введения потребителя в заблуждение относительно несоответствия места нахождения каждого из членов данного объединения и предполагаемого последующего места производства/сбыта товара/услуги.

ПРИМЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗНАКОВ:

Коллективный товарный знак по свидетельству № 202214;

Правообладатель:

«Майерифоренинген Дэйниш Деари Боард», Дания (DK);

Зарегистрирован для следующих товаров:

29 - масло сливочное, сыры, молоко, консервированное молоко и другие молочные продукты, масла и жиры пищевые.

ЛУРПАК

Коллективный товарный знак по свидетельству № 293760;

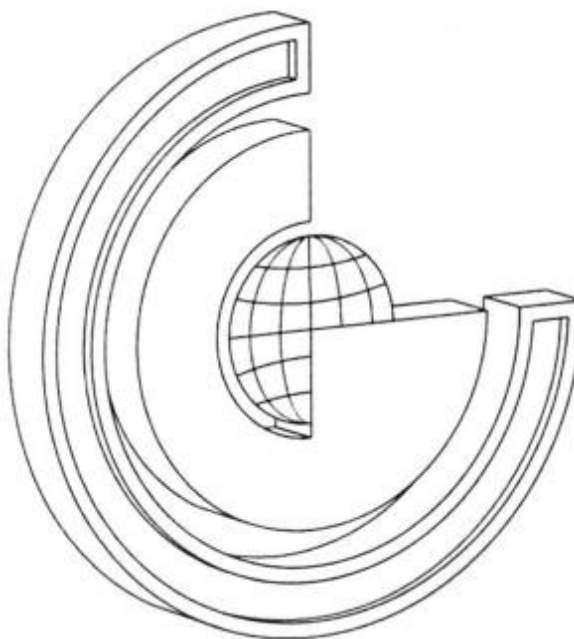
Правообладатель:

«Некоммерческая организация
"АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-
ТЕХНОЛОГИЙ "КОМПЛЕКС ГРУПП"»,
Москва (RU);

Зарегистрирован для следующих услуг:

35 - агентство по импорту-экспорту; аудит; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; сведения о деловых операциях; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятия); составление отчетов о счетах; услуги в области общественных отношений.

36 - агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда финансовая; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование, информация по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при



страховании; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги попечительские; финансирование; хранение в сейфах и хранение ценностей.

37 - информация по вопросам строительства; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов, строительство; установка и ремонт электроприборов.

Коллективный товарный знак по свидетельству № 312608;

Правообладатель:

«Индустри-унд Хандельскаммер Вупперталь-Золинген-Ремшайд», Германия (DE);

Зарегистрирован для следующих товаров:

08 - консервные ножи (неэлектрические), ручные инструменты, машинки для стрижки бороды и усов, рубящее и колющее оружие, ножи для вскрытия писем, столовые приборы, перочинные ножи, садово-огородный инвентарь (с ручным управлением), машинки для стрижки волос, сечки, наборы маникюрных и педикюрных инструментов, садовые ножницы (с ручным управлением), охотничьи ножи, холодное оружие, ножи, ножевые изделия, щипцы для колки орехов (за исключением изготовленных из благородных металлов), пинцеты, бритвы, ножницы, приспособления для стрижки, режущие инструменты, режущие кухонные инструменты, столовое серебро, стальные прутки для правки ножей, секачи, щипцы для сахара.

Solingen

Коллективный товарный знак по свидетельству № 383239;

Правообладатель:

«Ассоциация компаний по реализации стройматериалов "АКВист"», г. Ростов-на-Дону (RU)

Зарегистрирован для следующих товаров и услуг:

02 - растворы для побелки.

06 - анкеры; арматура строительная; болты; болты с проушиной; винты; шурупы; гайки металлические; гвозди; зажимы; зажимы для канатов, тросов; заклёпки; материалы армирующие строительные; материалы строительные; проволока; тросы; тросы стальные; цепи.

19 - гипс; гипс для внутренних работ; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест.

20 - гайки; зажимы для канатов; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклёпки.

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров указанных классов [для третьих лиц]; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами указанных классов].

