Лидеры и тренды 2021 г.

03.02.2022 СТАТЬИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Правовая защита интеллектуальной собственности компании необходима как по экономическим причинам, так и ради репутации и имиджа, которые могут быть испорчены недобросовестными конкурентами. Основной шаг в этом направлении — государственная регистрация объектов интеллектуальной собственности (ИС, IP). Ежегодно в России регистрируется более 40 тыс. объектов ИС. В последние годы появляются новые объекты интеллектуальных прав и регистрируется все больше сложных и композиционных товарных знаков. Многое в этой сфере делается впервые.

В номинации «IP регистрация года» представлены кейсы, задающие новые стандарты по уровню защиты объектов ИС: инновационные и комплексные, требующие вовлечения множества отделов компании и нестандартного подхода к анализу элементов защищаемого объекта. В периметр исследования 2021 г. попали в основном примеры регистрации товарных знаков. В следующем году исследование нацелено на увеличение количества кейсов и включение примеров лучшей патентной защиты.

Лидеры и тренды 2021 г.

Объемное изображение товаров — новый тренд в признании общеизвестности Один из способов усиления защиты бренда — признание товарного знака общеизвестным. В прошлом году статус общеизвестных получили сразу два объемных товарных знака — пистолет Макарова и АЗС «Газпромнефть». Это первые прецеденты подобного признания. Рассмотрим их подробнее.

Пистолет Макарова

Юристы «Ижевского механического завода» столкнулись с невозможностью регистрации в качестве товарного знака объемного обозначения, представляющего собой внешний вид товара, и с отсутствием практики Роспатента в части признания общеизвестным как объемных товарных знаков (ТЗ), так и объемных товарных знаков в виде конкретного товара. Вся процедура рассмотрения заявления АО по признанию товарного знака общеизвестным растянулась на пять заседаний коллегии Роспатента.

«Ижевский механический завод» обратил внимание ведомства на то, что общеизвестность ТЗ является фактом объективной действительности и процедура признания такого знака общеизвестным имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не обоснование его возникновения. Также было отмечено, что действующее законодательство не содержит препятствий или ограничений для признания объемного обозначения, в

частности в виде конкретного товара, общеизвестным товарным знаком. Более того, такое признание соответствует основной функции товарного знака — отображению связи товара с источником его происхождения.

Для подтверждения длительного и интенсивного использования пистолета Макарова, его широкой известности среди потребителей и их информационной осведомленности о его производителе была сформирована значительная доказательственная база, включающая:

- копии отчетных документов о деятельности завода начиная с 1949 г.;
- копии актов исполнительных органов государственной власти СССР и РФ о производстве пистолетов Макарова Ижевским механическим заводом;
- информацию о публикациях в СМИ, в том числе на федеральных каналах;
- сведения о музеях, в которых пистолеты Макарова представлены как экспонаты;
- данные об экспонировании и награждении различных моделей пистолета Макарова на национальных и международных конференциях и выставках;
- информацию об использовании пистолета Макарова в популярных компьютерных играх — шутерах от первого лица;
- информацию об использовании пистолета Макарова в кинематографе.

Благодаря сформированной доказательственной базе и грамотной правовой позиции заявление о признании объемного изображения пистолета Макарова в качестве общеизвестного товарного знака было удовлетворено коллегией Роспатента.

АЗС «Газпромнефть»

Проблема с признанием товарного знака в виде цельного образа АЗС общеизвестным возникла из-за сомнений комиссии по поводу различительной способности и стойкой ассоциативной связи с правообладателем ввиду небольшого периода использования обозначения. Юристам предстояло доказать, что форма АЗС «Газпромнефть» приобрела на территории РФ широкую известность и узнаваемость среди потребителей на дату приоритета заявленного обозначения.

Александра Маковская, эксперт The CASE by Legal Insight: «Регистрация самого образа сооружения как объемного товарного знака (общеизвестного) представляет собой новое понимание правовой нормы и как открываемая новая возможность интересна для рынка. Очевидно, что подобный подход можно применять и к другим массовым объектам, являющимся объектами недвижимости».

На решение признать форму АЗС «Газпромнефть» общеизвестным товарным знаком существенно повлияли результаты социологических опросов: более 65 % автовладельцев сообщили, что им знакомо название бренда, а почти треть опрошенных хотя бы однажды пользовалась услугами сети. В рамках исследований «Ромир» и Ipsos Comcon АЗС «Газпромнефть» также признана российскими автолюбителями самой популярной.

Дополнительные исследования показали, что ключевыми идентификаторами АЗС на дороге являются общий силуэт станции, композиционные решения и заметные графические элементы. Сине-белый цвет и оригинальный конструктивный дизайн ассоциируются у автовладельцев исключительно с сетью АЗС «Газпромнефть». Таким образом, объемное изображение АЗС «Газпромнефть» было признано общеизвестным товарным знаком.

На наш взгляд, признание реалистичной формы АЗС «Газпромнефть» общеизвестным товарным знаком подтверждает статус бренда как узнаваемого и важного для потребительской аудитории. Вспомогательная защита бренда будет препятствовать использованию недобросовестными игроками привычного визуального образа АЗС и положительной деловой репутации компании для ввода в заблуждение потребителей в

различных сегментах рынка.

Мы уверены, что инициативы АО «Ижевский механический завод» и ПАО «Газпром нефть» станут стимулом для выработки Роспатентом новых прогрессивных подходов по вопросу признания общеизвестными объемных товарных знаков и дадут другим участникам рынка возможность, опираясь на этот опыт, обогатить практику новыми нестандартными подходами к регистрации.

Создание цветокомпозиционных знаков как способ борьбы с недобросовестной мимикрией упаковок

Недобросовестная мимикрия упаковок — наиболее сложный из распространенных случаев нарушения исключительных прав в отношении бренда. В данном случае отсутствует нарушение права на конкретный товарный знак: нарушитель-конкурент недобросовестно использует образ, впечатление о продукте, которые складываются у потребителя при восприятии его упаковки. По нашим наблюдениям, таким нарушениям больше подвержены сильные масштабные бренды, чьи репутация и образ прочно вошли в сознание потребителя.

Товарные знаки в виде цветных упаковок призваны защитить оригинальное цветовое и графическое оформление продукции конкретного производителя и объединить в себе все значимые идентификаторы дизайна, чтобы противостоять недобросовестному использованию идентичного замысла конкурирующими компаниями.

Цветокомпозиционные упаковки пельменей «Мираторг»

Подход «Мираторга» к защите брендов можно описать как один из самых прогрессивных среди российских компаний. Холдинг активно использует новейшие инструменты для защиты линеек, включая обозначения, сложные для регистрации, но эффективно защищающие упаковку. В 2021 г. для повышения за- щиты наиболее популярных линеек продукции компания зарегистрировала нестандартные цветокомпозиционные знаки — цветные упаковки пельменей, позволяющие успешно бороться с недобросовестной

мимикрией упаковок независимо от наличия или расположения словесных элементов и логотипов.

При регистрации АПХ «Мираторг» столкнулся с предварительным отказом Роспатента. Эксперты сочли, что заявленные знаки представляют собой натуралистическое изображение упаковки-пакета, которая является традиционной и используется различными производителями исключительно в функциональных целях, не обладая различительной способностью.

Однако юристы смогли доказать, что ценность товарного знака в виде цветной упаковки превосходит лишь натуралистическое изображение упаковки-пакета. Такая форма традиционно используется многими участниками рынка для пельменей и вареников, соответственно, потребители не могут обращать внимание на форму, как на доминирующий элемент упаковки, а значит, она нуждается в добавлении цветокомпозиционных идентификаторов, чтобы стать уникальной.

В качестве оригинальных графических и цветовых элементов, способных индивидуализировать продукцию АПХ «Мираторг», были указаны: определенный цвет упаковок; оригинальный орнамент в их верхней части из композиции стилизованных изображений цветов, спиралей, изгибистых линий; оригинальное композиционное использование белого цвета в нижней части, создающее общий эффект раздельного восприятия образа упаковки. При этом защита ключевых идентификаторов продукции осуществляется в композиционном и смысловом единстве.

Роспатент признал, что композиция графических и цветовых элементов в цветных упаковках в своей совокупности способна индивидуализировать в глазах потребителей продукцию АПХ «Мираторг», поскольку является нестандартным графическим решением и не используется никакой иной компанией для собственной индивидуализации.

Успешные примеры регистраций цветокомпозиционных знаков — хороший сигнал рынку о

том, что Роспатент готов рассматривать эти юридические инструменты для защиты обозначений. Однако и компаниям нужно разумно подходить к оформлению упаковки для последующей защиты: цветокомпозиционные идентификаторы должны не только обладать различительной способностью, но и делать упаковку уникальной и оправдывать ее включение в заявку на регистрацию товарного знака.

Курс на последовательность в решениях Роспатента

Мы наблюдаем и иные позитивные тренды в регистрации объемных товарных знаков в практике Роспатента, получившие развитие в позициях Суда по интеллектуальным правам в 2021 г.

Роспатент не отказывается от своих более ран- них решений о регистрации товарных знаков, принятых в отношении объемных упаковок, даже если впоследствии форма упаковки получила широкое использование другими игроками рынка и утратила различительную способность. Например, Палата по патентным спорам рассмотрела возражение заинтересованного лица о прекращении правовой охраны товарного знака No 485492 в виде дой-пака для пельменей. Заявитель указывал, что обозначение представляет собой форму традиционного пакета-мешка и не обладает различительной способностью. По его мнению, форма упаковки должна была быть исключена из правовой охраны.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, указав, что в 2011 г. (на дату подачи заявки) дизайн упаковки являлся новым и нетипичным для пельменей и вареников, при этом до даты приоритета товарного знака форма упаковки в виде пакета-мешка не являлась ни безальтернативной, ни традиционной для данного сегмента рынка. Последующее широкое использование подобной упаковки товара, ранее зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, не может свидетельствовать об отсутствии ее оригинальности на момент приоритета. СИП поддержал позицию Роспатента.

Роспатент следует единой методологии определения оригинальности формы объемной

упаковки продукции при регистрации как промышленных образцов, так и товарных знаков. В прошлом году Роспатент зарегистрировал промышленный образец — упаковку товара в виде ведра с крышкой, признав, что совокупность существенных признаков формы неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, поэтому форма упаковки является оригинальной. Однако впоследствии Роспатент отказал в регистрации этой же упаковки в качестве объемного товарного знака, обосновав свое решение тем, что форма ведра не являет- ся новой и не обладает оригинальностью, которая позволила бы потребителю выделить товар такой формы из аналогового ряда и запомнить.

СИП встал на защиту заявителя и указал, что установление соответствия промышленного образца одному из условий патентоспособности — «оригинальность», а затем отрицание оригинальных признаков формы у объемного товарного знака свидетельствует о непоследовательной позиции административного органа. Таким образом, Роспатент оспаривает свое же решение в части использованной им методологии определения оригинальности, схожей для промышленных образцов и товарных знаков.

После этого кейса появилась возможность регистрировать объемные товарные знаки, основываясь на уже запатентованных промышленных образцах. Возможно, в будущем Роспатент будет пользоваться этой методологией при оценке оригинальности промышленных образцов и различительной способности товарных знаков.

Не стоит регистрировать противоречивые или двусмысленные обозначения

Компаниям надо быть умеренными в стремлении сделать смелый шаг и запомниться потребителю. Роспатент очень осторожно подходит к регистрации товарных знаков, которые могут противоречить морали и нравственности. Развитие этого тренда в 2021 г. отражает большое количество отказных решений в отношении противоречивых или двусмысленных обозначений. Например, была сделана попытка зарегистрировать обозначение «Faker Факер» (No 2021729637) в качестве товарного знака. Заявитель при

обжаловании отказа Роспатента указал, что у обозначения существуют различные варианты перевода, в частности — «уличный торговец», что имеет нейтральный характер. Палата по патентным спорам отказалась отменять отказ в регистрации, аргументируя свое решение тем, что слово «faker» часто переводится как «жулик», «вор», «обманщик». В связи с этим обозначение является двусмысленным, а одно из его значений противоречит принципам морали и общественным интересам, указывая на противоправные действия.

В другом случае компания нацелилась зарегистрировать в качестве товарного знака слово «CONFISCATED» (No 2018742319) и тоже получила отказ в регистрации. При обжаловании отказа заявитель ссылался на то, что обозначение имеет фантазийный характер для алкогольной продукции, так как потребители не будут считать, что приобретаемые товары являются конфискованными. Палата по патентным спорам не согласилась с этим: слово «confiscated» воспринимается в негативном ключе в качестве указания на товар, изъятый из гражданского оборота в силу ненадлежащего качества. Отказ был оставлен в силе.

В текущих реалиях не стоит забывать об укреплении консервативных трендов Роспатента в части оценки обозначений, которые бросают вызов обществу и морали, и стараться сочетать игру в ассоциации с творческим подходом. К примеру, есть зарегистрированный товарный знак «AYTЛО» для класса одежды и обуви. В словесном элементе «AYTЛО» используется сочетание букв латинского и кириллического алфавитов, в результате чего образуется новое фантазийное слово, не имеющее определения в толковых словарях какого-либо языка. С одной стороны, потребителю понятно, что речь идет о выходе за рамки формальных запретов, что является привлекательной чертой бренда. С другой стороны, Роспатент не может вынести отказ в регистрации, основываясь только на ассоциативных представлениях, не имеющих подтверждения в словарях и энциклопедиях.

Творческий подход в построении словесного элемента помогает компаниям балансировать между потребительской лояльностью и консервативными трендами Роспатента и укреплять прогрессивные тенденции в практике.

***

Новые тренды позволяют компаниям сместить фокус с классических идентификаторов бренда (словесных знаков и логотипов) и выйти на более высокий уровень защиты его визуального представления — защитить цельную упаковку продукта, визуальный образ товара или средства оказания услуг не только в рамках зарегистрированного перечня товаров и услуг, но и в различных сегментах рынка.

Более того, Роспатент перестает рассматривать форму упаковки продукта в отрыве от ее дизайна и предоставляет защиту композиционному единству графических и цветовых элементов, образующих различительную способность упаковки. Надеемся, экспертиза Роспатента будет более последовательной в единой методологии определения оригинальности формы объемной упаковки продукции при регистрации промышленных образцов и товарных знаков.

Александра Курдюмова — Старший партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT И TMT компании Versus.legal

Марина Пожидаева — юрист Versus.legal

СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ