

Противоречивость решений по регистрации товарных знаков

11.10.2021

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



Противоречивость решений по регистрации товарных знаков.

Арина Ворожевич,
д.ю.н., партнёр «Гардиум»,
преподаватель МГУ

Роспатент ужесточил требования к регистрации товарных знаков. **Ведомство отказывает в предоставлении правовой охраны обозначениям в тех случаях и при тех условиях, в которых в прежние годы регистрировало товарные знаки.**

Как это проявляется

В последний год, несмотря на пандемию, **число рассмотренных Роспатентом заявок на регистрацию товарных знаков резко выросло.** В 2018 году было рассмотрено 83 654 заявок, в 2019 — 82 914, в 2020 — 88 992. То есть в 2020 году число рассмотренных заявок увеличилось на 7,33 % в сравнении с 2019.

При этом число отказных решений в 2020 году увеличилось на 16,61 % в сравнении с 2019 годом. В абсолютных показателях в 2020 году было вынесено 12 258 отказных решений, в 2019 — 10 512 решений, в 2018 году — 9507 решений. Число положительных решений в 2020 составило 70 339 (6,47 % от показателей 2019), в 2019 — 66 062, в 2018 году — 70 157. **Роспатент стал охотнее отказывать в регистрации товарных знаков.**

В этой тенденции как таковой нет ничего особо негативного. Напротив, она может указывать на то, что **ведомство стало тщательнее проверять заявленные обозначения**, «отсекать» описательные товарные знаки, которые впоследствии могут мешать деятельности конкурентов — как минимум, эффективной рекламе; обозначения, которые могут ввести потребителей в заблуждение.

Вместе с тем **можно найти немало спорных решений, которые явно вступают в противоречие с предыдущей практикой Роспатента.** И для подобной смены подхода сложно найти оправдание с позиции целей и функции права интеллектуальной собственности. **Вопросы вызывает непоследовательность Роспатента при оценке схожих объектов одного правообладателя, объединенных одними индивидуализирующими элементами.** В данном контексте оправдано говорить не только о товарных знаках, но и промышленных образцах.

Практика

Приведем пример из нашей практики. **Юристы «Гардиума» уже не один год бьются за регистрацию на имя клиента объемного товарного знака.** Нам удалось убедить СИП РФ в различительной способности заявленного обозначения. Однако Роспатент продолжает упорствовать. Тогда как все обстоятельства говорят в пользу того, что данное обозначение не противоречит требованиям ст. 1483 ГК РФ.

Заявленное обозначение представляет собой пластиковое ведро белого цвета, выполненное по индивидуальной пресс-форме, с металлической ручкой и зеленой крышкой, на боковой поверхности которого нанесено изображение — оригинальная комбинация геометрических фигур, расположенных на двух уровнях. На первом уровне расположены четыре красные

вертикальные изогнутые полосы, напоминающие математический знак «больше», справа от которых расположен зеленый параллелограмм. Несколько ниже, на втором уровне, расположен круг серого цвета, заключенный в окружность большего диаметра, поверх которого размещено стилизованное изображение шпателя, продолжением которого является красный пятиугольник, имеющий одной из сторон форму математического знака «больше»:

Заявка подана в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

По результатам экспертизы **Роспатент отказал в регистрации обозначения в качестве товарного знака** в связи с тем, что в отношении части товаров 19 класса и 35 классов МКТУ **оно не обладает различительной способностью**, так как представляет собой упаковку, форма которой обусловлена только его функциональным назначением на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ. А для всех остальных товаров 19 класса и услуг 35 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 3 ст. 1483 ГК РФ, **поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно производимого товара и оказываемых услуг**. Заявитель направил в Роспатент возражение, скорректировав перечень товаров, для которых испрашивается правовая охрана. Это не помогло.

Роспатент исходил из того, что сама по себе заявленная форма не способна индивидуализировать заявленные товары, чему свидетельствует широкое использование подобной упаковки различными производителями. Форма ведра **не является новой, не обладает оригинальностью**, которая позволяет потребителю выделить товар такой формы среди аналогового ряда и запомнить его. В этой связи обозначение не обладает различительной способностью.

При вынесении решения Роспатент не учел следующее:

спорная форма упаковки товара была ранее запатентована заявителем в качестве промышленного образца. Выдавая патент, Роспатент не сомневался ее оригинальности;

оригинальность графического оформления упаковки подтверждает регистрация товарного знака по свидетельству РФ № 68866.

Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП. **Суд встал на сторону заявителя** (дело № [СИП-450/2020](#)) Решение СИП РФ по первой инстанции устояло в кассации. По мнению заявителя, **патентное ведомство при оценке обозначения не учло ряд значимых обстоятельств, в том числе наличие у заявителя исключительных прав на схожий промышленный образец**, упаковку товара — ведро) по патенту РФ № 111930. Это свидетельствует о том, что совокупность существенных признаков формы неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, и **является оригинальной**.

Цитируем судебный акт:

«... предоставление правовой охраны соответствующему промышленному образцу, исходя из условий его охраноспособности (статья 1352 ГК РФ), **может являться дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы упаковки, которая до даты приоритета не использовалась ни одним хозяйствующим субъектом**

. Как при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности “оригинальность”, так и при экспертизе объемного товарного знака подлежит установлению его отличие от других аналогичных изделий (в рассматриваемом случае упаковок для строительных смесей). В обоих случаях **административный орган выявляет наличие у формы упаковки оригинальных отличительных признаков**. В связи с чем установление соответствия промышленного образца (патент РФ № 111930) условию патентоспособности “оригинальность”, а затем отрицание оригинальных признаков формы у объемного товарного знака по заявке № 2018711953 **свидетельствует о непоследовательной позиции административного органа**

».

СИП РФ обязал Роспатент повторно рассмотреть возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака. Но и на новом круге рассмотрения Роспатент отказал в регистрации обозначения. Заявитель был вынужден вновь обратиться в СИП. Заседание по делу назначено на 30.09.21.

Другой показательный пример. **Раньше заявителям удавалось легко зарегистрировать в качестве товарных знаков описательные обозначения,** обозначающие товары, услуги, их характеристики и прочее, выполненные в оригинальной графической манере, либо дополненные различными символами, картинками.

Например:

Товарный знак № 568615

Товарный знак № 568600

Товарный знак № 568413

Товарный знак № 568258 (приоритет 27.11.13, в том числе в отношении спортивных товаров, организации спортивных развлечений)

В последние годы Роспатент стал отказывать в регистрации подобных обозначений.

Примеры:

Решение ФИПС от 22.06.21 по заявке № 2019766615. **Роспатент отказал в регистрации комбинированного обозначения** (приоритет 23.12.19, в отношении 35 и 36 классов МКТУ):

Основания для отказа: отсутствие различительной способности и сходство до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками. Само по себе такое сочетание оснований вызывает вопрос: товарный знак не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрирован, но при этом

он схож с ранее зарегистрированными обозначениями, различительная способность которых не вызвала вопросов?

Отсутствие у обозначения различительной способности Роспатент обосновал следующим образом: включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «БУХГАЛТЕР» (должностное лицо, ответственное за финансовый учет и [отчетность организации](#)) указывает на назначение услуг 35, 36 классов МКТУ, вследствие чего не обладает различительной способностью.

Палата по патентным спорам скорректировала данный вывод, признав за обозначением различительную способность в связи с тем, что неохраняемый словесный «БУХГАЛТЕР» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении. Между тем она **поддержала решение об отказе в регистрации обозначения**. Причина **крайне спорная**: независимый элемент «ра» заявленного обозначения сходен с противопоставленными товарными знаками, в которых словесные элементы «РА» занимают центральное положение, то есть элемент «ра» заявленного обозначения сходен с элементами индивидуализации противопоставленных товарных знаков. Таким образом, **заявленное обозначение не соответствует требованиям п. 10 ст. 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 35, 36 классов МКТУ**.

Сложно представить себе ситуацию, когда потребители могут спутать рассматриваемый товарный знак с обозначениями, в основе которых находится частица «РА» и отсутствует изображение чемодана, гор и солнца.

Другое показательное решение Роспатента (решение Роспатента от 04.08.21 по заявке № 201971285) — отказ в регистрации комбинированного обозначения в отношении 36 класса МКТУ, которое состоит из графического элемента в виде трех горизонтальных полос, простых букв «VSK» и словесного элемента «GROUP». Буквы «VSK» и словесный элемент «GROUP» выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита:

Основание для отказа регистрации — отсутствие различительной способности (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Еще один показательный пример — Роспатент отказал в регистрации товарного знака (заявка № 2020711345):

В отношении одной части товаров, в том числе теста, хлебобулочных изделий, заявленное обозначение, по мнению ведомства, **не обладает различительной способностью**.

Для части заявленных товаров 30 класса — ароматизаторы кофейные, кетчуп [соус], мед (перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера) — заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании п.3 ст. 1483 ГК РФ, **поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно назначения товаров**.

Так, Роспатент указал на наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначения. В таком случае удивляет его последующий тезис о схожести данного обозначения с ранее зарегистрированным товарным знаком со словесным элементом «хлебушко» в отношении однородных товаров. **Если следовать логике Роспатента, то несколько лет назад обозначение «хлебушко» еще обладало различительной способностью и не вводило потребителей в заблуждение, а сейчас — все принципиальным образом изменилось**.

Следует признать, что **практика Роспатента является противоречивой**. Сложно заранее предсказать, будет зарегистрирован товарный знак или нет, что безусловно **создает проблемы для бизнеса**. Развитие бренда предполагает вложение инвестиций в его раскрутку и продвижение. И это оправдано делать только после регистрации товарного знака или хотя бы при наличии уверенности в том, что он будет зарегистрирован.

