

## Основания для отказа в регистрации товарных знаков

С 01.01.2008 г. в России введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). В Главу 76 названной части Кодекса включен §2 «Право на товарный знак», в котором содержится статья 1483, устанавливающая основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Эти основания могут быть разделены на абсолютные (п.п.1-5) и относительные (п.п.6-9).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Исходя из соответствующих правил и сложившейся практики в области товарных знаков, к не обладающим различительной способностью могут быть отнесены, в частности, обозначения:

- представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличные от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Одновременно с этим, названный пункт 1 статьи 1483 Кодекса устанавливает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из нижеследующих элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. К таким обозначениям относятся обозначения, используемые для определенных товаров, которые в результате их длительного применения для одних и тех же товаров или товара того же вида различными изготовителями стали указаниями конкретного вида товара (например, «рубероид», термос», «целлофан», «нейлон» и др.);

2) являющиеся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике, лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

3) характеризующие товары, в том числе, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров (хлеб, пиво, бумага и т.д.); обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), материала или состава сырья, 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;

- представляющие собой общепринятую форму товаров, которая определяется (функционально обусловлена) исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

При этом возможность отказа в регистрации в качестве товарных знаков рассмотренных обозначений базируется на статье 6-quinquies B -(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), имея в виду, что такие обозначения лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

Несмотря на установленный запрет на регистрацию рассмотренных выше элементов, Кодексом предусмотрено, что они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если не занимают в нем доминирующего положения.

При определении того, занимает ли неохраняемый элемент в обозначении доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если элемент занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Действующее в области товарных знаков законодательство предусматривает исключение из общего подхода, изложенного выше. Он не применяется в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность (вторичное значение) в результате длительного использования. Такое исключение соотнесено с положением упомянутой выше статьи 6 quinquies C.-(1) Парижской конвенции, в которой установлено следующее: «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака».

К примеру, к названным обозначениям могут быть отнесены буквенные сочетания «TDK» (для кассет), «BMW» (для автомобилей), «BP» (для бензина).

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, могут быть отнесены сведения о длительности и интенсивности использования обозначения, о масштабах территории, на которой реализовывался товар, известности обозначения и т.д.

Пункт 2 статьи 1483 Кодекса устанавливает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, предусмотренных статьей 6ter Парижской конвенции. Исходя из него, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных с государственной символикой (гербами, флагами, эмблемами государств), поскольку в противном случае такая регистрация нарушала бы права государства на отличительные знаки ее суверенитета.

Что касается Российской Федерации, то в 2000 г. были введены в действие Федеральные конституционные законы: «О Государственном гимне Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации» и «О Государственном флаге Российской Федерации», в которых имеются специальные положения, регулирующие вопрос об использовании государственной символики России.

Наличие положения, содержащегося в вышеупомянутом пункте 2 статьи 1483, направлено также на предотвращение регистрации и использования в качестве товарных знаков не только государственной символики, но и наименований и символики международных, межправительственных организаций.

Исключение из указанного правила могут составить ситуации, когда такие обозначения как ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, ВОИС, изображения Красного Креста и Красного Полумесяца, Красного Льва и Красного Солнца и т.д.

включаются в товарный знак как неохраняемые элементы в результате согласия на это соответствующего компетентного органа.

К примеру, в случае включения в заявленное на регистрацию обозначение олимпийской символики, представляющей собой пять переплетенных колец в одноцветном или многоцветном исполнении, олимпийского флага и олимпийского девиза («быстрее, выше, сильнее»), такое согласие должно быть получено от Международного олимпийского комитета (МОК).

Как и большинство законодательств мира, российское законодательство не допускает государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса).

Таковыми обозначениями являются, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На практике отнесение обозначений к категории «ложных» не вызывает затруднений. Среди наиболее распространенных можно отметить случаи, когда наименование географического объекта, не соответствующее месту нахождения заявителя, включается в знак. К примеру, используется изображение Храма Василия Блаженного (Москва), а заявитель находится в городе Санкт-Петербурге; знак содержит словосочетание «моющий порошок», а обозначение заявляется для всего перечня товаров 3 класса МКТУ; словосочетание «натуральный шелк», содержащееся в обозначении, заявлено на регистрацию в отношении товаров из синтетики.

Подпунктом 2 пункта 3 Статьи 1483 Кодекса запрещена регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким, как правило, относят обозначения, представляющие собой или включающие в свой состав слова, выражения (лозунги), изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые, как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков, противоречат законодательству, касающемуся общественного порядка, и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали. Например, антигосударственные лозунги, незтично примененная национальная и/или государственная символика (гербы, флаги, знаки), исторические и культурные памятники, являющиеся достоянием народов; фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц (в зависимости от перечня товаров, для маркировки которых они предназначены), обозначения, носящие антигуманный характер, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, в том числе, слова и изображения непристойного содержания; слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

Положение, позволяющее отказывать в регистрации перечисленным выше обозначениям, корреспондируется со статьей 6-quinquies Парижской конвенции.

Несмотря на наличие в законодательстве нормы, направленной на недопущение регистрации обозначений, противоречащих общественным интересам, статья 1483 Кодекса включает специальное положение, устанавливающее дополнительные препятствия для такой регистрации. Эти препятствия определены в пункте 4 данной статьи и касаются 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.

В пункт 5 статьи 1483 Кодекса включено положение, корреспондирующее требованию статьи 23 Соглашения о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). Она содержит императивное требование о запрете регистрировать без экспертной оценки географические указания для сопровождения вин и спиртных напитков, если названные товары не происходят (не производятся) с территории соответствующего географического объекта. Эта норма содержится в Кодексе в следующей редакции: «В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация 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, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта».

Требование запрета на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые могут нарушать права третьих лиц на объекты промышленной собственности, авторского права, личного неимущественного права, предусмотренное в подпункте 1 пункта В статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции, реализуется через пункты 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, содержащие относительные основания для отказа в регистрации товарных знаков.

При этом такие основания могут быть поделены на две группы: первая – обозначения, в отношении которых проводится экспертиза, и вторая –

обозначения, в отношении которых экспертиза не проводится, но факт их регистрации может явиться основанием для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из статьи 1512 Кодекса.

В процессе применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса учитываются обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, заявленными на регистрацию и имеющими более ранний приоритет, (если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной), товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации (Мадридским соглашением и Протоколом к нему) и имеющими более ранний приоритет, а также с признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Если обозначение имеет по сравнению с другим обозначением отдельные отличия, но в целом ассоциируется с ним, то оно считается сходным до степени смешения с этим обозначением.

Тождество или сходство в силу положений законодательства определяется с учетом однородности товаров.

Следуя мировой практике, Кодекс допускает возможность представления заявителем так называемых «писем-согласий», т.е. «разрешений» от правообладателя старших прав на регистрацию обозначений, упомянутых выше. Однако, заявленное обозначение и



товарный знак не должны быть тождественными. Соответствующая норма содержится в последнем абзаце пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В пункте 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается запрет на регистрацию в отношении любых товаров товарного знака в случае, если заявленное обозначение тождественно или сходно до степени смешения с наименованием мест происхождения товара, а у заявителя отсутствует исключительное право использования этого наименования.

Вместе с тем, если заявитель имеет такое право, регистрация товарного знака может быть осуществлена в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара, но наименование при этом будет включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Вторая группа относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака установлена пунктами 8 и 9 статьи 1483. Она определяет обозначения, которые не могут быть зарегистрированы, поскольку отнесены Кодексом к средствам индивидуализации, принадлежащим третьим лицам.

В связи с нормой, зафиксированной в пункте 8, запрет на регистрацию предусмотрен в отношении однородных товаров для обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Содержащиеся в пункте 9 статьи 1483 Кодекса положения направлены на недопущение регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся известными в Российской Федерации объектами прав третьих лиц, в частности, объектами авторского и личного неимущественного права.

Речь идет о названиях известных в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака

произведений науки, литературы или искусства, персонажей или цитат из таких произведений, произведений искусства или их фрагментов, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемых товарных знаков.

Установления, содержащиеся в упомянутой норме, относятся и к именам, псевдонимам или производным от них обозначениям, портретам или факсимиле известных в Российской Федерации на дату подачи заявки лиц, без согласия этих лиц или их наследников.

Исходя из подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, препятствием для регистрации товарного знака может явиться наличие у другого лица прав на тождественный промышленный образец, знак соответствия или доменное имя, права на которые возникли ранее даты приоритета товарного знака.

В связи с промышленными образцами, в первую очередь, имеются в виду возможные коллизии в случае регистрации объемных обозначений (трехмерных объектов) и этикеток, которые могут быть предметом охраны как в качестве товарного знака, так и промышленного образца.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса рассмотренные выше основания для отказа применяются при решении вопроса о возможности предоставления правовой охраны товарным знакам в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Примеры обозначений, в отношении которых были применены основания, содержащиеся в положениях статьи 1483 Кодекса, даны в Приложении 3.