

DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2411-118X-2024-4-120-126>

**Влияние неохраняемых элементов на решение о регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака
(на примере решений Палаты по патентным спорам)**

И. П. Мачнев

государственный эксперт по интеллектуальной собственности 2 категории
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности».
Адрес: ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»,
121059, Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1.
E-mail: ipmachnev@yandex.ru

А. Е. Ануфриева

государственный эксперт по интеллектуальной собственности 2 категории
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности».
Адрес: ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»,
121059, Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1.
E-mail: aanufrieva@yandex.ru

**Influence of Unprotected Elements on the Decision to Register
an Applied-for Designation as a Trade Mark
(on the Example of Decisions of the Chamber of Patent Disputes)**

I. P. Machnev

State Expert on Intellectual Property of the 2nd Category
of the Federal Institute of Industrial Property.
Address: Federal Institute of Industrial Property,
30 build. 1 Berezhkovskaya emb., 121059, Moscow, Russian Federation.
E-mail: ipmachnev@yandex.ru

A. E. Anufrieva

State Expert on Intellectual Property of the 2nd Category
of the Federal Institute of Industrial Property.
Address: Federal Institute of Industrial Property,
30 build. 1 Berezhkovskaya emb., 121059, Moscow, Russian Federation.
E-mail: aanufrieva@yandex.ru

Аннотация

Совершенствование законодательства и правоприменительной практики в сфере интеллектуальной собственности делает актуальным исследование в этом направлении. Это подтверждает растущее количество заявок на товарные знаки. В данных условиях важно определить оптимальные стратегии регистрации товарных знаков, избегая излишних задержек в процессе. В настоящем исследовании раскрываются ключевые проблемы, возникающие при регистрации товарных знаков, связанных с наличием неохраняемых элементов как препятствия для регистрации. Предметом исследования является анализ правоприменительной практики Палаты по патентным спорам в части применения подпунктов 1–2 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Объектом исследования являются правоотношения, возникающие по поводу правовой охраны товарных знаков. Методологическую основу исследования составляют как общенаучные, так и юридические методы. К общенаучным методам, в частности, относятся сравнение, абстрагирование, анализ и синтез, аналогия. Юридические методы включают в себя формально-юридический и сравнительно-правовой анализ. Результатами настоящей работы являются анализ решений Палаты по патентным спорам, вынесенных на основании заключений коллегии Палаты по па-

тентным спорам по возражениям заявителей и заинтересованных лиц относительно условий отказа в регистрации в качестве товарного знака на основании подпунктов 1–2 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, или решений о невозможности правовой охраны таких товарных знаков. Также предложены общие рекомендации для предотвращения проблемных ситуаций, выявленных в ходе анализа конкретных решений Палаты по патентным спорам. На практике отсутствует единообразие применения положений подпунктов 1–2 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку каждый случай носит отдельный характер. Кроме того, нет оснований предполагать, что те или иные решения принимаются при сравнимых фактических обстоятельствах, тем самым решение по каждому отдельному товарному знаку принимается на основании всех обстоятельств и документов, относящихся конкретно к рассматриваемой заявке. Таким образом, данная работа может послужить практическим ориентиром для тех лиц, которые изъявили желание подать на регистрацию свой товарный знак и хотят избежать проблем, вызванных трудностью понимания оснований по подпунктам 1–2 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: средство индивидуализации, интеллектуальная собственность, основания для отказа, неохраноспособность, различительная способность.

Abstract

The improvement of legislation and law enforcement practice in the field of intellectual property makes the research in this direction relevant. This is confirmed by the growing number of trademark applications. In these circumstances, it is important to identify the most optimal strategies for trademark registration, avoiding unnecessary delays in the process. This study reveals the key problems arising in the registration of trademarks related to the presence of unprotected elements and their impediment to registration. The subject of the study is the analysis of law enforcement practice of the Chamber of Patent Disputes in terms of application of subparagraphs 1–2 of paragraph 1 of Art. 1483 of the Civil Code of the Russian Federation. The object of the study is legal relations arising in relation to the legal protection of trade marks. Methodology. The methodological basis of the research consists of both general scientific and legal methods. General scientific methods, in particular, include comparison, abstraction, analysis and synthesis, analogy. Legal methods include formal-legal and comparative-legal methods. Keywords: trademark, means of individualisation, intellectual property, designation, grounds for refusal, non-protectability, distinctiveness, unprotected elements. The results of this work are: analysed the decisions of the Chamber for Patent Disputes, issued on the basis of the conclusions of the Board of the Chamber for Patent Disputes on the objections of applicants and interested parties in the conditions of refusal of registration as a trademark on the grounds of subparagraphs 1–2 of paragraph 1 of Art. 1483 of the Civil Code of the Russian Federation or on the impossibility of legal protection of such trademarks. General recommendations are also offered to prevent problematic situations identified in the course of analysing specific decisions of the Chamber of Patent Disputes. In practice, there is no uniformity in the application of the provisions of subparagraphs 1–2 of paragraph 1 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation, as each case is of a different nature. In addition, there is no reason to assume that certain decisions are made under comparable factual circumstances, thus the decision on each individual trademark is made on the basis of all the circumstances and documents relating to the application under consideration. Thus, this paper may serve as a practical guide for those persons who have expressed a desire to file for registration of their trademark and want to avoid problems caused by the difficulty of understanding the grounds under subparagraphs 1–2, paragraph 1, Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation.

Keywords: means of individualisation, intellectual property, grounds for refusal, non-protectability, distinctiveness.

В современных условиях реализации национальных приоритетов России, направленных на повышение конкурентоспособности российских хозяйствующих субъектов¹, товарный знак как средство индивидуализации играет ключевую

роль в достижении поставленных экономических целей.

Согласно законодательству Российской Федерации, товарный знак является объектом интеллектуальной собственности и относится к средствам индивидуализации. Однако доктринально средства индивидуализации не являются объектами интеллектуальной собственности, а приравниваются к ним лишь по правовому режиму [3. – С. 12].

¹ Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/>

Товарный знак – это некое обозначение, которое призвано индивидуализировать товары или услуги лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Данное средство индивидуализации регулируется частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)¹, а также иными нормативными правовыми актами и международными договорами Российской Федерации². Нормативное определение товарного знака, данное в статье 1477 ГК РФ, подразумевает различные виды обозначений, такие как словесные, изобразительные, комбинированные, объемные и другие, что подтверждается статьей 1482 ГК РФ.

В нормативном определении товарного знака заложены его функции, основными из которых являются отличительная функция, позволяющая выделить знак среди аналогичных обозначений других лиц, и рекламная функция, формирующая определенную репутацию на рынке товаров и услуг³.

В доктрине же существуют различные определения товарного знака. Так, например, А. П. Рябец понимает под товарным знаком обозначение, соответствующее требованиям новизны и различительной способности и имеющее целью индивидуализацию товаров и услуг конкретного лица [4. – С. 49].

Иное определение товарному знаку дает Л. А. Новоселова. Товарный знак – это обозначение, которое несет в себе функцию индивидуализации товаров, исключительное право которого подтверждается выданным свидетельством на товарный знак в установленном законом порядке [3. – С. 19].

Юридическая литература также выделяет следующие функции товарного знака:

- 1) идентификационная;
- 2) информационная;
- 3) рекламная⁴;
- 4) стимулирование конкуренции;
- 5) символизация гудвилл [3. – С. 19].

По общему правилу правовая охрана товарного знака возникает с момента его государственной регистрации (ст. 1477 ГК РФ). Государственная регистрация товарного знака, осуществляемая федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), происходит в несколько этапов на основании части 4 ГК РФ и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Приказ № 482)⁵, в котором закреплены основные регламентирующие положения уточняющего характера.

Этапы регистрации товарного знака делятся на несколько этапов:

- 1) подготовка и подача заявки;
- 2) формальная экспертиза;
- 3) экспертиза по существу;
- 4) оплата пошлины за регистрацию;
- 5) публикация в государственном реестре товарных знаков.

Тем самым процесс регистрации товарного знака – это комплексный процесс, основывающийся на установленных правовых нормах и регулирующих актах, требующий внимательности и соблюдения всех формальных требований.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/>

² Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (ред. от 02.10.1979); Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 г. (ред. от 12.11.2007); Договор о законах по товарным знакам (TLT) от 27 октября 1994 г.; Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) от 15 апреля 1994 г. (ред. от 06.12.2005). – URL: <https://www.wipo.int/ru/web/wipo/lex>

³ Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов. – М. : Юрайт, 2023. – С. 284.

⁴ Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения : учебное пособие. – М., 1999. – С. 63.

⁵ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (ред. от 01.03.2023) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023). – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/>

Особое внимание необходимо уделить статье 1483 ГК РФ, где установлены основания для отказа в регистрации товарных знаков. В свою очередь, данная статья делит основания на абсолютные и относительные [3. – С. 40].

В данной статье мы затрагиваем анализ возражений в Палате по патентным спорам (далее – ППС), поданных заявителями (правообладателями) товарных знаков, не согласных с решениями Роспатента, в которых присутствуют элементы, не соответствующие положениям подпунктов 1–2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Стоит отметить, что нормы, содержащиеся в подпунктах 1–2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ сами по себе направлены на предотвращение монополизации общих терминов или символов, которые должны использоваться всеми участниками рынка.

В частности, подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ гласит, что не допускается использование элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Под такими элементами подразумеваются некие слова, которые ранее использовались определенными компаниями, но в силу времени стали ассоциироваться с целыми классами товаров и тем самым утратили свою различительную способность. В качестве примера можно привести такие слова, как ксерокс, памперсы, термос и т. д. Также мы выделяем определенные признаки того, когда тот или иной элемент может перейти в плоскость общеупотребимых:

- широкая известность;
- отсутствие ассоциации с конкретным производителем;
- использование слова в разговорном обиходе;
- употребление слова в качестве упрощенной характеристики товаров.

В подпункте 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ закреплено, что не допускается использование элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Под такими элементами понимаются некие слова, знаки или изображения, которые стали универсально понятными и часто используются для указания на конкретные свойства товаров или их категорию. Такими общепринятыми терминами могут служить различные понятия из любой отрасли производства или области деятельности конкретного лица (например, из области юриспруденции, медицины, отраслевого промышленного производства и пр.). В роли об-

щепринятых выступают некие символы, указывающие на конкретные функции или свойства (например, символ “Wi-Fi”, символ хрупкого груза “Fragile” и пр.). Есть признаки, которые могут указывать на такие элементы:

- наличие терминов или символов в словарях, научной литературе или других официально признанных источниках;
- наличие определенной функции, направленной на обозначение тех или иных свойств.

Заявитель, желающий оспорить решение Роспатента, может подать возражение на решение Роспатента о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации в ППС. Правовое регулирование деятельности ППС основывается на части 4 ГК РФ, а также на подзаконных актах, таких как Приказ Минобрнауки и Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261¹. Этот порядок дает заявителям возможность защиты своих прав на товарные знаки в случае несогласия с решениями Роспатента.

В одном из дел в ППС рассматривалось возражение, поданное ООО «Альтасеилс», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 861493².

Лицо, подавшее возражение, выступило с мнением, что слово «РОПшеринг» является термином в области деятельности правообладателя. В частности, было указано, что термин «РОПшеринг» образован от двух слов: «РОП» – общеупотребимое сокращение должности «руководитель отдела продаж», «шеринг» – общее наименование услуг по аренде в рамках концепции шеринговой экономики.

Вместе с тем коллегия ППС отметила, что термином является слово или словосочетание, обозначающее специальное понятие из области

¹ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (ред. от 01.03.2023); Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261 «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2020). – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 01.10.2024).

² Открытые реестры ФИПС. – URL: <https://www.fips.ru/registers-web/> (дата обращения: 01.07.2024); Заключение Палаты по патентным спорам от 28 февраля 2023 г. по заявке № 2021728528. – URL: <https://new.fips.ru/SearchPPS/>

науки, техники или искусства. То есть для того, чтобы признать слово термином, необходимо в первую очередь обратиться к словарям, справочникам, энциклопедиям. В данном случае возражение не было подкреплено данными справочных фондов, связанных с областью деятельности и конкретными услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Коллегия ППС обратила внимание на то, что в терминологических словарях и других специализированных источниках отсутствует информация, которая могла бы подтвердить позицию лица, подавшего возражение, относительно словесных элементов «РОПшеринг», «РОП», «шеринг».

Приведенные в качестве обоснования интернет-источники не были приняты во внимание, так как не содержали точных определений и не являлись авторитетными.

В другом деле, рассмотренном коллегией ППС, поднимался вопрос предоставления правовой охраны слову «ГАСТРОПАНЕЛЬ» (товарный знак № 866308)¹.

В возражении указывалось, что это слово является термином в области медицины, известным среди специалистов и среднего потребителя, используется в нормативных правовых актах и вошло в обиход как видовое наименование услуг. Для подтверждения своей позиции заявитель представил такие материалы, как приказы региональных Минздравов, словарные статьи и патенты.

Коллегия ППС обратила внимание на тот факт, что для признания слова общепринятым в качестве обозначения товаров определенного вида требуется установление нескольких признаков: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара или услуги специалистами в соответствующих областях, работниками торговли и потребителями; применение обозначения как названия одного и того же товара или услуги; длительное использование обозначения на рынке.

Коллегия провела детальный анализ представленных материалов и отметила, что в словарях действительно содержатся определения частей «ГАСТРО» и «ПАНЕЛЬ», однако сам термин

«ГАСТРОПАНЕЛЬ» не зафиксирован в медицинских словарях. Сведения о патенте «ГАСТРОПАНЕЛЬ» относились к другим объектам интеллектуальной собственности и не могли служить подтверждением возражения. Хотя данное обозначение, как резюмировала коллегия, характеризует заявленные услуги, оно не является термином и не вошло во всеобщее употребление.

Коллегией ППС рассматривалось возражение по предоставлению правовой охраны товарному знаку «АНАТОМИЯ» (свид-во № 646361)². Лицо, подавшее возражение, утверждало, что это обозначение является общепринятым термином, ссылаясь на сведения из открытых источников. Правообладатель в ответе указал, что слово «АНАТОМИЯ» имеет множество значений и используется в разных сферах. Он привел ссылки на словари и литературные произведения, где «анатомия» в сочетании с другими словами приобретает различные смысловые значения.

В своем решении коллегия отметила, что не все слова, содержащиеся в словаре, могут быть признаны терминами. Термины, в отличие от слов общего употребления, зачастую многозначны и зависят от контекста; в пределах своей области они точно и однозначно обозначают определенные понятия. То есть термин должен быть точным названием строго определенного понятия, не допуская иного понимания [2. – С. 43–44]. В материалах возражения не было сведений о существующей реальной необходимости у других участников рынка использовать обозначение «АНАТОМИЯ» для своих товаров и услуг. Поэтому коллегия ППС поддержала правообладателя товарного знака, сохранила правовую охрану обозначения и отказала в удовлетворении возражения.

Иное возражение в ППС было подано заявителем с целью оспорить решение Роспатента об отказе в регистрации в качестве словесного товарного знака «АНТИГРАБЛИ» (заявка № 2021767437)³.

¹ Открытые реестры ФИПС. – URL: <https://www.fips.ru/registers-web/> (дата обращения: 01.07.2024); Заключение Палаты по патентным спорам от 12 февраля 2024 г. по заявке № 2020746081. – URL: <https://new.fips.ru/SearchPPS/>.

² Открытые реестры ФИПС. – URL: <https://www.fips.ru/registers-web/> (дата обращения: 01.07.2024); Заключение Палаты по патентным спорам от 28 декабря 2023 г. по заявке № 2017716138. – URL: <https://new.fips.ru/SearchPPS/>.

³ Открытые реестры ФИПС. – URL: <https://www.fips.ru/registers-web/>; Заключение Палаты по патентным спорам от 6 сентября 2023 г. по заявке № 2021767437. – URL: <https://new.fips.ru/SearchPPS/>.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения было установлено, что словесное заявленное обозначение «АНТИГРАБЛИ» широко используется в гражданском обороте различными лицами для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с результатами экспертизы, в качестве доводов указав на:

- 1) фантазийный характер словесного обозначения «АНТИГРАБЛИ»;
- 2) ссылки на открытые источники сети Интернет, которые в том числе не имеют временного периода использования такого слова;
- 3) отсутствие ссылок на словари;
- 4) отсутствие достаточного обоснования для применения п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Рассмотрев возражение и изучив материалы дела, коллегия ППС установила следующее. Отмечается, что, хотя слово «АНТИГРАБЛИ» и не содержится в общедоступных словарях русского языка, вместе с тем его семантическое значение может быть установлено не только с использованием словаря, но и путем восприятия смысла этого слова адресной группой потребителей. Данный подход повреждается судебной практикой Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) (в тексте возражения перечисляются дела СИП).

Далее коллегия СИП детально проанализировала информационные источники в сети Интернет в отношении слова «АНТИГРАБЛИ» и пришла к выводу, что понятие «АНТИГРАБЛИ» является устоявшимся вследствие его широкого использования в обиходе и профессиональной деятельности различных отраслей (относительно заявленных товаров и услуг в заявке).

Таким образом, в силу того, что коллегией ППС была установлена семантическая связь в связи с широким использованием слова «АНТИГРАБЛИ», а также в виду того, что заявителем в возражении не были представлены необходимые доказательства (в соответствии с п. 35 Правил Приказа № 482) о наличии приобретенной различительной способности у заявленного словесного обозначения, было решено отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака.

Приведенные примеры правоприменительной практики демонстрируют, что предоставление правовой охраны слову или словосочетанию подлежит многосторонней оценке на предмет предпочтительного положения одного лица перед другими.

Индикатором служит способность заявленного обозначения индивидуализировать товары и услуги конкретного производителя [5. – С. 84]. Если обозначение используется различными производителями в одной области деятельности, нельзя предоставлять правовую охрану только одному лицу, необходимо оставить обозначение свободным для использования всеми участниками рынка.

Обозначение может быть признано вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида только тогда, когда оно используется в отношении заявленных товаров и услуг как название специалистами, работниками и производителями в данной области на протяжении длительного времени. Все указанные признаки должны существовать одновременно. Участники рыночных отношений должны формировать однозначную ассоциацию между товаром или услугой и тем обозначением, которое используется в качестве их названия.

Для оценки степени соответствия обозначения общепринятым терминам необходимо определить, является ли заявленный словесный элемент лексической единицей в специализированных информационных источниках [1. – С. 673–676]. Ссылки на интернет-ресурсы должны достоверно подтверждать наличие обозначения в терминологическом фонде. Мнения частных лиц, представленные в статьях, публикациях или видео, не являются достаточными доказательствами того, что словесный элемент относится к категории терминов. Важно также учитывать, что термин должен быть специализированным именно для заявленного перечня товаров и услуг.

Таким образом, проанализировав возражения заявителей в ППС и решения коллегии ППС, мы можем сделать вывод, что для успешной регистрации товарного знака необходимо проводить тщательный анализ на предмет охраноспособности того или иного элемента, чтобы избежать очевидных трудозатрат как в процессе регистрации, так и в последующей правовой охране товарного знака.

Список литературы

1. Кузнецова И. Е. Лингвистическая экспертиза словесных обозначений // *Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований*. – 2015. – № 3. – С. 670–682.
2. Насирова В. Н., Кириллова Т. С. Статус термина и общеупотребительная лексика // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. – 2016. – №4-6. – С. 43–44.
3. Новоселова Л. А. Право на товарный знак. – М. : Норма, 2023.
4. Рябец А. П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. – СПб., 2003.
5. Серебро С. А. Различительная способность товарных знаков // *Проблемы науки*. – 2015. – № 5 (35). – С. 83–86.