

Географическое наименование как элемент товарного знака. Поворот в практике.

*Сборец Вероника Анатольевна,
Перевалова Олеся Андреевна,
ООО «ПРОФИ», г. Москва.*

Петербургские коллегиальные чтения – 2024

Практика Роспатента

В 2023 году федеральным законом от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ были дополнены новым основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака: «Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства».

Этими изменениями законодатель отразил сложившийся и закрепившийся в правоприменительной практике подход, когда регистрация обозначений с указанием названий географических объектов или производных от таких названий обозначений в качестве неохраняемых элементов могла осуществляться исключительно в отношении лиц, которые находятся или производят товар в границах географического объекта, наименование которого включается в товарный знак (региональные бренды).

Однако возможность введения потребителя в заблуждение совсем неочевидна.

- При оценке такой возможности применяются критерии, сформулированные в пункте 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения, которое не соответствует действительности.
- Сложность состоит в том, что далеко не все обозначения, включающие географический элемент, способны вызвать в сознании потребителя представление о товаре и/или его географическом происхождении напрямую или посредством ассоциативного мышления. Практика показала, что часто особенности товаров, для которых испрашивается охрана, известности самого географического объекта, возможности возникновения у потребителя определенных ассоциаций, становятся причиной того, что указание на географический объект может восприниматься потребителем, а исключительно фантазийно и семантически нейтрально по отношению к заявляемым товарам, что позволяет эксперту признать такое обозначение охраноспособным.

- В Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации ТЗ...изложены критерии отнесения географических наименований, включаемых в состав заявляемых обозначений, к описательным указаниям. В основу положено восприятие подобных наименований потребителем.
- Согласно п. 2.5.8 Руководства 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.** Эксперт обязан проанализировать перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация. 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».

- Роспатентом в пункте 2.4 Рекомендаций N 39 выработан методологический подход, согласно которому такие обозначения он условно разделяет на несколько групп:
- 1) географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Такие географические названия воспринимаются потребителями как фантазийные практически в отношении любых товаров (например, "СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС" для товара "мороженое");
- 2) географические названия, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других - как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя (например, обозначение "КАСПИЙ" для товара "сигареты" будет являться фантазийным, но в отношении товара "черная икра" будет указывать на место происхождения товара);
- 3) географические названия, которые часто воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. К их числу, в первую очередь, можно отнести названия городов.

На практике Роспатент, если в состав заявляемого обозначения был включено название существующего географического объекта, производное от него, или же обозначение фонетически тождественное названию существующего географического объекта, отказывал в его регистрации, предпочитая регистрировать только на основании решения Суда по интеллектуальным правам

Подход Суда по интеллектуальным правам

- Законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках.
- Для целей применения данного основания для отказа в регистрации требуется установление ассоциативных связей потребителей, а именно: может ли соответствующее обозначение восприниматься ими как указание на место нахождения изготовителя товара.
- При анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя.

Требуется не только установить наличие или отсутствие географического объекта, чье название воспроизведено в товарном знаке, но и:

- его известность для адресной группы потребителей;
- способность этого названия восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара.

Способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением.

При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране

- Суд по интеллектуальным правам в решениях применяет пункт 2.6.2 Руководства по экспертизе товарных знаков Европейского союза, в котором указывается на то, что регистрация географических наименований в качестве товарных знаков невозможна, если это наименование или
 - 1) или знаменито,
 - 2) или известно применительно к спорным товарам (услугам),
- и, как следствие,**
- или 1) ассоциируется с соответствующими товарами (услугами) у адресной группы потребителей,
 - или 2) разумно предположить, что это наименование будет указывать адресной группе потребителей на место происхождения спорных товаров (услуг).

- При этом в отношении конкретного географического наименования (а не в целом государства, в котором соответствующее место находится) должны быть пройдены два шага:
- определение того, воспринимается ли адресной группой потребителей конкретный элемент как географическое наименование (по общему правилу, не запрещается регистрация географических наименований, неизвестных разумно информированной адресной группе потребителей (а не географам));
- определение того, указывает ли обозначение на место, ассоциирующееся с заявленными товарами или услугами, или разумно ли предположить, что обозначение будет ассоциироваться с этими товарами или услугами в будущем, или может ли оно с точки зрения потребителей указывать на место происхождения этой категории товаров или услуг (т.е. эта проверка проводится в отношении конкретных заявленных товаров и услуг).
- Результат восприятия напрямую зависит от того, насколько исследуемый географический объект известен потребителю. Малоизвестность географического объекта не позволяет рассматривать его наименование как способное выполнять описательную функцию: информировать потребителя о месте нахождения заявителя или месте происхождения его товаров.

Эта позиция нашла отражение в п. 1.9. Справки Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ, согласно которой малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

На практике, однако, данный принцип, как правило, работает в совокупности с другими факторами, которые позволяют установить взаимосвязь конкретного географического объекта с товарами, для которых испрашивается охрана, а также правдоподобность такой связи с позиции рядового потребителя.

В нашем случае эксперт обосновал отказ в регистрации обозначения по заявке № 2022736565

Gernica Jewelry

следующим: «Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "Gernica" представляет собой географическое наименование, может быть воспринят потребителями как название города и муниципалитета в Испании, который входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Данный город известен во всем мире тем, что 26 апреля 1937 года город, в соответствии с планом Франко, был подвергнут разрушительной бомбардировке итальянскими и немецкими самолётами легиона «Кондор». Этой бомбардировке посвящена знаменитая картина Пикассо «Герника» и известная скульптура Рене Ише, созданная в мае того же 1937 года, а также множество фильмов, например, короткометражный фильм Алена Рене и Робера Эссенса (Франция, 1950) (см. Интернет)» .

Отказ удалось преодолеть уже в палате по патентным спорам.

Палата приняла во внимание доводы заявителя и сослалась на подход Суда по интеллектуальным правам, и в обоснование решения сослалась на дела, в которых этот подход был сформирован.

- в ответе на уведомление о предварительном отказе был представлен массив материалов, подтверждающих наличие различительной способности, в том числе за счет использования заявленного обозначения, в частности: сайт заявителя; инстаграм аккаунт заявителя; информация о социальной сети Вконтакте заявителя; информация о социальной сети телеграм заявителя; информация о маркетплейсе; статистика и охваты; реклама у популярных личностей; затраты на рекламу; упаковка изделий; яндекс карты; договор аренды помещения; информация о шоуруме;
- спорное обозначение «Gernica Jewelry» выполнено оригинальной выразительной шрифтовой графикой, сравнивая исполнение в знаке заглавных букв с правилами их написания, можно сделать вывод о сложности прочтения и высокой степени фантазийности заявленного знака; - согласно Большому российскому энциклопедическому словарю указанный город пишется как GUernica, поэтому нельзя говорить, что часть заявленного на регистрацию обозначения является географическим наименованием (приложение 1);

- словесный элемент является производным от настоящей фамилии заявителя Germanika, российский потребитель, хорошо знакомый с творчеством режиссера Валерии Гай Германики, ознакомившись с информацией об открытии ею ювелирного салона, не может быть введен в заблуждение;

И самое главное, палата восприняла и процитировала в обоснование решения позицию Суда по интеллектуальным правам, сославшись на конкретные дела 2023 года.

Благодарим за внимание и поздравляем!

*От всей души поздравляем Коллегию с 30-летним юбилеем
и рады приветствовать всех участников
юбилейных 25-х коллегиальных чтений!*

*Признаемся вам в любви и дружбе, благодарим всех, с кем общение вырастает в профессиональные проекты, кто помогает нам в благотворительных проектах!
Всех-всех, кто готов делиться опытом, находками и помогать мудрыми советами!*

Всем, кто напишет нам profi.veronika@sboretc.ru или в ватсап, телеграм:

+7-926-520-08-53 Вероника Сборец,

+7-910-429-71-26 Олеся Перевалова

мы представим полный текст доклада с номерами дел, сформировавших практику по вопросу. Обращайтесь к ООО «Профи».