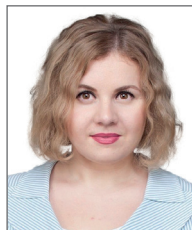


РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СУГГЕСТИВНЫХ И ОПИСАТЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

С. В. БУТЕНКО,

вед. науч. сотрудник НОЦ

*«Интеллектуальная собственность
и интеллектуальные права» Юридического
ин-та Национального исследовательского
Томского гос. ун-та, зам. директора
ООО «Агентство Интеллектуальной
Собственности «Бутенко и партнеры»,
патентный поверенный, к. ю. н., Томск*



Пункт 1 статьи 1483 ГК РФ налагает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из описательных элементов, перечисленных в пп. 1–4 указанного пункта. Профессор Э. П. Гаврилов совершенно справедливо критиковал формулировку анализируемого правила: «почему именно эти обозначения не могут получить правовую охрану, из первого абзаца п. 1 комментируемой статьи понять невозможно: то ли потому, что они не обладают различительной способностью, то ли потому, что состоят только из указанных элементов»¹.

Представляется, что с учетом союза «или» законодатель имел в виду следующее. Существуют «слабые знаки», не подлежащие регистрации из-за дефекта их формы. Природа таких обозначений никоим образом не раскрывается в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, однако их примерный перечень приведен в ведомственных актах Роспатента². Например, правовая охрана не предоставляется: отдельно стоящим буквам и цифрам; буквенным сочетаниям, не воспринимаемым как слово (обычно это аббревиатуры без гласных звуков в составе); простым линиям, не образующим запоминающихся композиций. В свою очередь, помимо плохо запоминающихся знаков есть большая группа т. н. «описательных обозначений» (в широком смысле), которые прямо или косвенно указы-

¹ Гаврилов, Э. П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2008. № 1. С. 4.

² См. пункт 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482.

вают на разнообразные характеристики товара либо номинируют товар как таковой. Описательные обозначения не регистрируются как товарные знаки в силу особой семантики, т. е. из-за специфики их внутреннего содержания. Именно такие обозначения перечислены в пп. 1—4 п. 1 статьи 1483 ГК РФ, и доклад будет затрагивать особенности экспертизы только этой категории неразличительных обозначений.

Методолог Роспатента, к. ю. н. О. Л. Алексеева в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений³ предложила двухступенчатый тест для определения того, может ли предположительно описательное обозначение выступать объектом самостоятельной правовой охраны. В Рекомендациях предлагалось разделять обозначения собственно описательные, с одной стороны, и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, дополнительные рассуждения и домысливания. Так, О. Л. Алексеева указывала, что «подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

- понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания;
- воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе».

Такой подход был воспринят правоприменительной практикой и неоднократно применялся Судом по интеллектуальным правам (СИП) при рассмотрении споров о признании решений Роспатента недействительными. Так, в одном из недавних решений⁴ СИП установил, что слово «МРАМОРНЫЙ» в отношении товаров 29-го класса МКТУ «молоко и молочные продукты; сыры» не обладает различительной способностью, поскольку для рядового российского потребителя оно напрямую указывает на определенную окраску сыра «и не требует каких-либо домысливания или ассоциаций».

Между тем, вполне очевидно, что критерий «прямая/опосредованная связь с характеристиками товаров» нельзя признать надежным для целей единообразного правоприменения. В частности, тот же СИП признал законным отказ в регистрации знака «ЭКОПАНЕЛЬ» для цели индивидуализации мебели и мебельной фурнитуры. Кассация на уровне Пре-

³ Приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39 (ред. от 06.07.2001) «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений».

⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу № СИП-331/2020. См. электронный ресурс ГАРАНТ.РУ: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74611960/?prime>.

зидиума СИП постановила, что заявленное обозначение хоть и является сложносоставным словом, а не лексемой русского языка, однако в корреляции с заявленным перечнем товаров и услуг оно толкуется рядовым потребителем как указывающее на вид, свойство, назначение соответствующих товаров⁵. Любопытно, что приведенный пример с наименованием «ЭКОПАНЕЛЬ» одновременно напоминает товарный знак «ЭКОСВЕТ», в свое время успешно зарегистрированный автором доклада для маркировки лампочек, и обозначение «СТЕКЛОШПАТ», которое в упомянутых Рекомендациях Роспатента 2001 года приведено в качестве примера потенциально охраноспособного обозначения для товара «шпатлевка».

Несмотря на более чем тридцатилетнюю традицию активной регистрации товарных знаков в России, вопросы описательности обозначений по-прежнему остаются самыми сложными и мало предсказуемыми в экспертизе Роспатента и в практике СИП. Способствует такому положению дел и чрезвычайная популярность так называемых «суггестивных» знаков, намекающих на качества и свойства товаров, не называя их прямо, и смелый подход экспертизы к возможности фривольного разделения слов с несколькими корнями или слогами на составные элементы таким образом, чтобы анализировать семантику и фонетику каждого из корней или слогов по-отдельности. Тогда, например, слову «карусель» можно противопоставить товарный знак «ель», и, следуя последним трендам, даже вменить дополнительное основание по п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Наконец, при констатации несоответствия заявленного обозначения норме пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ (запрет на регистрацию знаков, «характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта») заявитель зачастую лишен возможности адекватно защитить обозначение, в отношении которого испрашивается правовая охрана, поскольку из уведомления о предварительном отказе в регистрации невозможно установить, какой конкретно случай описательности применим к спорной марке (указание на качества?... на свойства?...). В результате его аргументация, как правило, базируется на доказывании приобретенной различительной способности вследствие длительного использования знака.

По отдельным обозначениям из «серой зоны» появляется и вовсе уникальная в своей противоречивости практика. Так, словесные товарные знаки «Деревенский» и «Деревенская» в свое время были заре-

⁵ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2021 г. № С01-1648/2020 по делу № СИП-247/2020. См. электронный ресурс ГАРАНТ.РУ: <http://base.garant.ru/400271942/>.

гистрированы для молочной и мясной продукции, и все попытки оспорить предоставление им правовой охраны терпели фиаско. При этом невысокая индивидуализирующая способность этих слов неоднократно подтверждалась решениями СИП, которые принимались по результатам рассмотрения споров по поводу тех же самых товарных знаков (дела №№ СИП-440/2018, СИП-441/2018, СИП-442/2018), например:

«В свою очередь, как верно указал Роспатент, самого факта присутствия в сравниваемых товарных знаках словесных элементов «В ДЕРЕВЕНЕ», «ДЕРЕВЕНСКИЙ» явно недостаточно для вывода об ассоциировании этих товарных знаков в целом, поскольку данные элементы являются слабыми ввиду их низкой индивидуализирующей способности»⁶.

Более того, правоприменительная практика Роспатента также исходит из допустимости использования слов «Деревенский», «Деревенская» в качестве неохраняемых элементов в составе десятков товарных знаков, зарегистрированных на имя различных предпринимателей и юридических лиц. Вот лишь малая часть примеров с дискламацией:



Пер. № 499578



Пер. № 768653



Пер. № 300143

Таким образом, в настоящий момент товарные знаки «Деревенский» и «Деревенская» охраняются, несмотря на установленную судами пониженную различительную способность, как и невзирая на повсеместную дискламацию указанных слов в составе комбинированных товарных знаков третьих лиц. При этом бывший правообладатель устроил настоящую «жатву», подав целый ряд исков о взыскании компенсации с нарушителей исключительных прав, которые, преимущественно, использовали слово «деревенская» и однокоренные наименования в пост-позиции к определяемому слову («ветчина деревенская») в целях обозначения особых свойств товара (экологичность, традиционная рецептура) или способа и места его производства («деревенский» как синоним «кустарного»; произведено в деревне). Получается, что суды и патентное ведомство довольно строги к заявителям сложносоставных обозначений, не номини-

⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2018 года по делу № СИП-442/2018.

рующих конкретные качества и свойства, однако лояльны к регистрации общеупотребимых в соответствующей отрасли ассортиментных названий⁷.

Соответственно, и доктрина, и практика нуждаются в установлении хоть сколько-нибудь предсказуемой системы тестов различительной способности для потенциально описательных названий.

Стоит отметить, что в американской практике такая проверочная система существует уже более 35 лет и успешно применяется, в том числе для оценки охраноспособности объемных торговых марок и элементов фирменного стиля (*trade dress*). Так, в итоговом судебном акте по делу *Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated*⁸ была предложена устойчивая классификация всех товарных знаков на четыре категории в зависимости от степени их различительной способности: (1) родовые термины (*generic*), не подлежащие регистрации ни при каких условиях; (2) описательные знаки (*descriptive*), для предоставления охраны которым нужно доказать приобретение словом «вторичного значения»; (3) суггестивные обозначения, требующие воображения, мышления и восприятия, чтобы прийти к заключению о природе маркируемых ими товаров, и оттого регистрируемые без доказывания приобретенной различительной способности; (4) произвольные или вымышленные названия, т. е. известные слова, употребляемые в неожиданной области (как слово «Самовар» для индивидуализации ресторана), либо неологизмы.

Разграничивая суггестивные и описательные марки, американский суд отметил, что термин является описательным, если он сразу дает непосредственное представление об ингредиентах, качествах или характеристиках соответствующих товаров, то есть водораздел проходит через то самое «домысливание». Что характерно, российская доктрина, в отличие от американской, не исключает предоставления правовой охраны не только описательному, но и родовому названию, если заявитель справится с бременем доказывания приобретенной различительной способности. Едва ли наш подход к простым указаниям на тип товара в этом контексте можно признать правильным, особенно в случае с т. н. «советскими» торговыми наименованиями. Однако следует отме-

⁷ Кстати, слово «Деревенская» в силу Национального стандарта ГОСТ Р 55485-2013 «Продукты из шпика. Технические условия» является официальным (го-стированным) наименованием для товара «Закуска деревенская», который соотносится как вид и род с рубриками «свинина», «солонина», «субпродукты» и «сало» в 29 классе МКТУ.

⁸ См. Постановление по делу *Abercrombie & Fitch Company, Plaintiff-appellant v. Hunting World, Incorporated, Defendant-appellee*, 461 F.2d 1040 (2d Cir. 1972). См. <https://openjurist.org/537/f2d/4>.

тить, что американская практика в 2020 году повернула в сторону большей либерализации в оценке родовых названий, что нашло отражение в резонансном решении по товарному знаку «Booking.com»⁹.

Представляется, что в целях разграничения описательных знаков и знаков, лишь намекающих на определенные качества и свойства товаров, следует разработать удобный в правоприменении опросник, позволяющий суду или эксперту патентного ведомства отсекай откровенно неохраноспособные знаки, оставляя сомнительные случаи на усмотрение рынка и конкурентов правообладателя, которые, в отличие от эксперта Роспатента, могут воспользоваться социологическими опросами для отстаивания своей правовой позиции при подаче возражения в Палату по патентным спорам. В число вопросов, требующих однозначного ответа для целей констатации отсутствия различительной способности вследствие описательности, могут войти, например, следующие:

— Может ли заявленное слово восприниматься как полисемантическое применительно к конкретным товарам или услугам?

— Готов ли рядовой потребитель, увидев или услышав спорное обозначение, решительно указать на конкретные и очевидные для него характеристики маркируемого товара (состав, свойства, назначение, место или способ производства) либо услуги (качество, назначение)?

— Смогут ли конкуренты будущего правообладателя указывать на качественные характеристики и назначение производимых ими товаров либо оказываемых услуг без использования анализируемого знака или сходных с ним слов?

— Существуют ли неопровержимые доказательства применения заявленного обозначения или сходных с ним слов в соответствующей отрасли несколькими конкурентами заявителя как минимум в течение трех лет до подачи заявки?

— Приведет ли регистрация товарного знака к существенному риску монополизации соответствующего рынка?

Учитывая, что товарные знаки не являются публичными благами, вероятно, политика Роспатента в области описательных товарных знаков должна сводиться к превенции монополизации очевидно родовых и описательных названий, перенося споры об охраноспособности суггестивных обозначений в сферу ответственности активных хозяйствующих субъектов. В конечном счете, все решает рынок и объективный подход юрисдикционных органов, и в первую очередь — Палаты по патентным спорам.

⁹ Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V., No. 19-46, 591 U.S. (2020). См. <https://ru.scribd.com/document/467494027/USPTO-v-Booking-com>.