ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
420021, г. Казань,
ул. Татарстан, д. 22/41, 8 этаж
Телефон: 8(800)700-52-23, 8(843)515-20-20
Email: cons@vkons.ru Сайт: www.vkons.ru

Различительная способность товарного знака: какие обозначения получится зарегистрировать, а какие – нет?

Почему Роспатент может отказать в регистрации товарного знака? Одна из самых распространенных причин – недостаточная различительная способность обозначения. Кстати, этот же аргумент – об отсутствии различительной способности – могут выдвигать правообладатели товарных знаков, которые уже зарегистрированы, чтобы оспорить регистрацию похожих обозначений за конкурентами.

Согласно ст. 1483 ч. 4 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Что такое различительная способность? Как ее понимают Роспатент и суды? На эти и многие другие вопросы ответим в данном материале.

Содержание материала:

1. Для чего нужна регистрация товарного знака?
2. Что такое изначальная и приобретенная различительная способность товарного знака?
3. Когда товарный знак утрачивает различительную способность?
4. Как учитывать различительную способность в делах о защите прав на товарные знаки?
5. Что будет, если конкурент первым зарегистрирует обозначение в качестве товарного знака?
6. Можно ли оспорить регистрацию товарного знака в связи с тем, что исключительное право на схожее коммерческое обозначение возникло раньше?

Для чего нужна регистрация товарного знака?

Товарные знаки поддерживают справедливую конкуренцию. По ним потребитель «узнает» товары (услуги), качеством которых он ранее был доволен или о которых ранее слышал. Регистрация обозначения в качестве товарного знака – важный этап развития бренда.

Регистрация товарного знака преследует две основных цели:

1. эксклюзивность – возможность запрещать конкурентам использовать схожие обозначения в отношении аналогичных товаров, работ или услуг;

2. коммерциализация – только при наличии исключительных прав на товарный знак, которые возникают после его регистрации, правообладатель может заработать на предоставлении лицензии иным лицам или запустить франшизу.

Кроме того, на практике регистрация необходима для выхода правообладателя с его товаром на маркетплейсы. Многие маркетплейсы (например, Lamoda) принципиально не работают с теми продавцами, у которых нет зарегистрированных товарных знаков.

Обратите внимание!

Таким образом, различительная способность – это определяющая характеристика товарного знака. Ее отсутствие является основанием для отказа в регистрации обозначения.

В общем виде это способность товарного знака вызывать в сознании потребителей ассоциации, представления, связанные с конкретным источником происхождения товаров (услуг).

Что такое изначальная и приобретенная различительная способность товарного знака?

Различительная способность бывает:

1. изначальная;

2. приобретенная.

Чтобы Роспатент зарегистрировал товарный знак, достаточно хотя бы одной.

Изначальная различительная способность определяется объективной оригинальностью, нетривиальностью, объективной узнаваемостью и запоминаемостью обозначения. Ее можно обозначить как «силу» товарного знака. Именно данный термин используется в американской судебной практике.

В зависимости от «силы» выделяют несколько групп товарных знаков:

1. видовой товарный знак (generic trade mark) – знак, потерявший правовую охрану из-за использования в качестве родового термина;

2. описательный товарный знак – слова и символы, которые просто описывают качества, особенности, назначение или характеристики продукта. Подобные обозначения пользуются правовой охраной, только если они приобрели вторичный смысл;

3. суггестивный товарный знак – обозначение намекает на характеристики продукта, но не напрямую, а через ассоциации. По общему правилу, пользуется правовой охраной;

4. случайный товарный знак – обозначение, которое существует в популярной лексике, но не имеет логической связи с маркируемым товаром;

5. вымышленный (причудливый) товарный знак – обозначение, придуманное исключительно для того, чтобы служить товарным знаком (например, Amazon, IKEA, Adidas).

Максимальной изначальной различительной способностью обладают товарные знаки из последней группы.

Обратите внимание!

Изначальная различительная способность отсутствует у простых цветов (цветовые обозначения), чисел, отдельных сочетаний букв, не обладающих словесным характером или не воспринимаемых как

слово.

В российской правоприменительной практике распространены случаи отказа о регистрации буквосочетания. Ситуация, однако, не фатальна.

СИП в целом исходит из того, что аббревиатура является словом, а значит, может быть зарегистрирована как товарный знак. Другое дело, что не любое буквосочетание является аббревиатурой. Заявитель должен доказать, что адресная группа потребителей воспринимает буквосочетание как слово, имеющее конкретное значение, аббревиатуру от наименования заявителя (например, Постановления Президиума СИП от 25.03.2019 по делу №СИП-453/2018, от 23.06.2022 по делу №СИП-1181/2021). Как он может это сделать? Самое простое – зарегистрировать аббревиатуру с расшифровкой. Например, DKNY-Donna Karan New York.

Пример из практики

Компания Nordic Transport Group A/S успешно оспорила решение Роспатента, признавшего сочетание букв NTG неохраняемым элементом комбинированного товарного знака. Компания ссылалась на то, что буквосочетание NTG – аббревиатура, образованная от словосочетания Nordic Transport Group. Данная расшифровка была включена в товарный знак. СИП согласился с аргументами заявителя и обязал Роспатент предоставить правовую охрану элементу NTG.

Документ: Постановление Президиума СИП от 24.01.2022 по делу №СИП-467/2021

Проще обстоят дела с буквосочетаниями, включающими гласные буквы. Роспатент, а затем и СИП могут признать их фантазийными словами

Пример из практики

Роспатент и СИП отказались аннулировать товарный знак «ТША». Конкурент правообладателя утверждал, что обозначение не имеет словесного характера и смыслового значения. Однако СИП констатировал, что гласная буква «А» обусловливает словесный характер обозначения. Буквосочетание не считается общепринятой

аббревиатурой. Оно вымышленное, носит фантазийный характер.

Документ: Решение СИП от 18.01.2021 по делу №СИП-816/2020

Другой способ (без доказательств того, что оно является словом) зарегистрировать буквосочетание или число – это придать ему различительную способность посредством дополнительных элементов. Каким образом?

Вариантов несколько:

1. проработать буквы, цифры в оригинальной графической форме, оригинальным стилизованным шрифтом и т. п.

2. добавить к буквам, цифрам изобразительные элементы.

Наконец, для регистрации обозначений, не обладающих изначальной различительной способностью, можно доказать приобретенную различительную способность. Именно это сделал, к примеру, ПАО «Сбербанк», который зарегистрировал в качестве товарного знака зеленый цвет определенного оттенка. Юристы банка предоставили Роспатенту целых три социологических опроса, подтверждающих наличие у потребителей устойчивой ассоциации между цветом Pantone 349 и услугами Сбербанка.

Под приобретенной различительной способностью следует понимать способность обозначения вызвать у потребителей ассоциации, связанные с источником происхождения товара, обусловленную интенсивным использованием товарного знака, приобретением им определенной известности, репутации в связи с товарами (услугами) правообладателя.

Пример из практики

СИП признал недействительным отказ Роспатента в регистрации на имя компании Ferrero товарного знака в виде упаковки (коробочки) драже TicTac. СИП исходил из того, что 98% потребителей узнают упаковку и без надписи, что является результатом ее длительного использования. Упаковка драже приобрела различительную способность.

Документ: Постановление СИП от 19.06.2020 по делу №СИП-860/2019

Когда товарный знак утрачивает различительную способность?

Товарные знаки могут утрачивать свою различительную способность. Речь идет о следующей ситуации. Обозначение изначально служило идентификатором конкретного производителя. Впоследствии оно стало применяться и для товаров иных производителей. Таким образом, из индивидуального обозначения оно трансформировалось в видовое. Подобный процесс часто имеет место в случаях с названиями принципиально новых продуктов. В качестве примеров товарных знаков, утративших различительную способность, обычно называют: целлофан, термос, вазелин, линолеум, нейлон, ксерокс.

Концепцию утраты обозначением различительной способности можно проследить в контексте определения судьбы так называемых советских товарных знаков. Речь идет об обозначениях продуктов, которые приобрели широкую известность в советское время. Например, шоколад «Аленка», конфеты «Ласточка», «Буревестник», «Золотой ключик», «Кис-кис», печенье «Юбилейное», папиросы «Беломорканал».

Большинство таких обозначений в советский период не получили правовой охраны. В течение многих лет они могли использоваться различными субъектами. С переходом к рыночной экономике их стали присваивать себе конкретные предприниматели посредством регистрации товарных знаков. Причем это далеко не всегда были те же предприниматели, которые развивали бренд в советские годы.

В доктрине предлагаются различные варианты решения подобной проблемы. В том числе:

1. национализация этих знаков;
2. их перевод в режим коллективных;
3. введение в их отношении права преждепользования.

На наш взгляд, многие из советских товарных знаков можно признать вошедшими во всеобщее употребление и утратившими различительную способность. Против этого подхода можно сказать, что «битва» за советские товарные знаки ведется неспроста. Они широко известны потребителям, а потому обладают существенной различительной

способностью. Однако такую логику нельзя признать оправданной. Понятия, определяющие конкретные виды товаров (чай, кофе, печенье), также обладают широкой известностью среди потребителей, но они не способны выступать в качестве идентификаторов товаров или услуг конкретного субъекта предпринимательской деятельности. Эту способность утратили и многие советские товарные знаки.

Сталкиваясь с маркированными этими обозначениями товарами, потребители делают вывод не столько об их производителях, сколько об их вкусовых и иных свойствах. Подобные знаки уже характеризуют товары определенного вида. Например, обозначение «птичье молоко» вошло в оборот как наименование определенного типа кондитерского изделия, которое делают из взбитых яиц и выпускают в форме конфет, торта или в качестве начинки иных продуктов.

В советский период обозначения, используемые для маркировки конкретных видов товаров (конфет, сигарет и др.), характеризовали конкретную технологию производства или рецептуру. Соответствующее функциональное значение можно сохранить за такими товарами и сейчас.

Интересы правопреемников советских организаций при таком решении особо не пострадают. Помимо обозначений тех или иных продуктов они активно «эксплуатируют» и продвигают бренды, сходные с их фирменными наименованиями. Например, на имя АО «Кондитерский концерн «Бабаевский»» зарегистрированы словесный товарный знак «Бабаевский», комбинированный товарный знак со словесным элементом «Бабаевский». Эти обозначения размещаются на всех продуктах производителя. По ним потребители могут идентифицировать полюбившийся им советский продукт.

Такого подхода, по всей видимости, постепенно начинает придерживаться и СИП.

Пример из практики

В одном деле рассматривался спор об известном с советских времен «ТРОЙНОМ» одеколоне.

На имя товарищества «Юнитоп» 30.09.1996 был зарегистрирован по свидетельству РФ №146845 словесный товарный знак «ТРОЙНОЙ» в отношении товаров 3-го класса «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие», услуг 35-го класса

и 42-го класса «реализация товаров, магазины» МКТУ. Впоследствии исключительные права перешли по договору к обществу «АБАР». В 2020 году общество «Аромат» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТРОЙНОЙ». Роспатент ответил отказом. Общество обжаловало решение патентного ведомства в СИП.

СИП пришел к выводу, что советский товарный знак не обладает различительной способностью, представляет собой родовое понятие товара, так как товары, которые выпускаются под соответствующим названием, характеризуются определенными составляющими и ароматом, известным потребителю; в течение многих десятилетий соответствующая продукция производилась несколькими советскими предприятиями.

Документ: Решение СИП от 30.11.2021 по делу №СИП-686/2021

Как учитывать различительную способность в делах о защите прав на товарные знаки?

Объем контроля правообладателя товарного знака за использованием схожих обозначений зависит от степени изначальной и приобретенной различительной способности.

При высокой различительной способности товарного знака степень смешения для признания факта нарушения может быть невысокой, достаточно «средней степени». Исключительное право правообладателя распространяется на достаточно широкий спектр возможных модификаций зарегистрированного обозначения. При низкой различительной способности нужно доказывать тождественность обозначений, их значительное сходство.

Российская судебная практика пока что не восприняла данное правило. С одной стороны, можно найти немало дел, в которых суды при решении вопроса о том, имело ли место нарушение исключительного права на товарный знак, учитывали степень различительной способности товарного знака и даже соотносили, пусть и неявно, ее со степенью сходства. С другой стороны, есть и обратная практика — дела, в которых суды указывали на недопустимость выделения степени сходства.

Пример из практики

Правообладатель товарного знака с элементом «ДАЙТЕ2» требовал компенсацию за его использование на вручении премии «Oops! Choise Awards», где номинация для дуэтов называлась «Дайте два». Мероприятие проводилось под эгидой издательского дома «Бурда», которое выпускает журнал «OOPS».

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца. Они исходили из того, что использованное на церемонии обозначение не сходно до степени смешения с товарными знаками истца. Суды приняли во внимание, во-первых, тот факт, что в обозначении истца помимо словесной части есть еще картинка, которую ответчик не использовал. Во-вторых, сам истец товарные знаки не использует, поэтому спорное обозначение не может с ними смешаться в гражданском обороте и ввести потребителя в заблуждение.

Хотя суды на это не указали, но, как предполагается, они учли также и незначительную изначальную различительную способность словесной части товарного знака «DAЙTE2»». В таком случае контроль правообладателя не мог распространяться на обозначения с существенными отличиями (замены цифры «2» на слово «два», отсутствие картинки). При этом у товарного знака отсутствовала и приобретенная различительная способность.

Документ: Постановление СИП от 11.10.2018 по делу №А40-158782/2017

Интересны также споры, связанные с оспариваем регистрации «младшего» товарного знака из-за сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками. Нельзя вторгаться в сферу господства правообладателя не только посредством использования сходных обозначений, но и посредством их регистрации.

Примеры из практики

Правообладатель товарного знака «Лошадиная сила» - ООО «Зелдис» - дважды обращался в СИП с требованием признать недействительным решение Роспатента об отказе в аннулировании регистрации товарного знака «Лошадиная доза», зарегистрированного другим лицом в отношении однородных товаров.

В первом случае СИП отказал в удовлетворении требования заявителя. Он исходил из того, что товарные знаки «Лошадиная сила» и «Лошадиная доза» не являются сходными до степени смешения. Дополнение слова «лошадиная» элементами «сила» и «доза» существенно изменяет первоначальное семантическое значение. Обозначения «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» являются устойчивыми словосочетаниями.

Документ: Решение СИП от 19.06.2017 по делу №СИП-69/2017

Во втором деле, которое рассматривалось позже, СИП признал данные обозначения сходными до степени смешения и удовлетворил требование заявителя. Суд учел, что за прошедший между данными двумя делами год товарный знак «Лошадиная сила» признали общеизвестным. Обозначение приобрело высокую различительную способность. В таком случае маркируемая «младшим» товарным знаком продукция может восприниматься российскими потребителями как произведенная

правообладателем «старшего». Кроме того, суд учел, что заявителю принадлежит серия товарных знаков.

Документ: Решение СИП от 11.07.2018 по делу №СИП-137/2018

Этот спор наглядно показывает, как расширяются объективные границы исключительного права по мере роста приобретенной различительной способности товарного знака.

Еще один интересный спор рассматривал ВС.

Пример из практики

Предприниматель зарегистрировал на себя в отношении 44-го класса МКТУ комбинированное обозначение со словесным элементом «АФАНАСИЙ – ОХОТА НАШЕГО! Выбирай Россию!» (товарный знак №638846). Слова «охота», «нашего», словосочетание «Выбирай Россию!» включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» подало в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. Возражение обосновано тем, что товарный знак №638846 сходен до степени смешения с принадлежащей обществу серией словесных товарных знаков, в основу которых положения словесный элемент «ОХОТА».

Роспатент отказал в удовлетворении возражения общества, заключив, что товарный знак №638846 и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения. Отсутствие фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых товарных знаков не позволяет их ассоциировать друг с другом. Общество оспорило данное решение в СИП.

Первая инстанция признала решение Роспатента недействительным, отметив, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки являются сходными до степени смешения. Суд подчеркнул, что угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств:

1. от различительной способности знака с более ранним приоритетом;
2. от сходства противопоставляемых знаков;
3. от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

По семантическому, графическому и фонетическому критериям на совпадающее слово «охота» падает логическое ударение – использование тире перед словом «охота» и восклицательного знака в конце словосочетания «Охота нашего!» подчеркивает значимость этого слова и выделяет его. Решение суда поддержала первая кассация.

Однако ВС направил дело на новое рассмотрение. Он указал, что суды не исследовали во взаимосвязи значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных элементов, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и общее впечатление о данном товарном знаке в целом. Примененное судом понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, обозначений при проведении их сопоставительного анализа.

Документ: Определение ВС РФ от 17.03.2020 №300-ЭС19-26515 по делу №СИП-102/2019

На втором круге рассмотрения суды поддержали решение Роспатента.

В этом деле правообладатель активно использовал спорный товарный знак, рекламировал маркированную продукцию. Иными словами, товарный знак обладал достаточно высокой приобретенной различительной способностью. В таком случае достаточно было средней степени сходства. Другое дело, была ли в данном случае степень сходства средней или все же высокой. В оспариваемом товарном знаке слово «охота» было частью словосочетания «охота нашего». Как справедливо отметил еще Роспатент, данное слово использовалось в значении «хотеть, желать». В товарном знаке заявителя слово «охота» воспринимается однозначно как непосредственно деятельность по выслеживанию и добыче диких животных и птиц. Об этом говорит и изображение мужчины с ружьем на товарном знаке и на товарах общества. В таком случае совпадающей элемент в товарных знаках, при наличии других элементов, обладает различным семантическим значением.

Более правильным представляется подход, которого придерживался СИП в недавнем споре.

Пример из практики

Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак «aledo» для осветительных приборов из-за сходства с обозначением «ledo» для светового оборудования автомобилей. По мнению ведомства, словесный элемент «ledo» в спорном ТЗ графически обособлен от первой буквы «а», воспринимается отдельно и акцентирует на себе внимание потребителя. Сравниваемые товары принадлежат к одному роду, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако СИП пришел к выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений и обязал Роспатент зарегистрировать знак. Словесный элемент «aledo» воспринимается как одно слово, двухцветное выполнение которого воспринимается как графическая проработка товарного знака. При этом СИП учел, пусть и не прямо, что спорные обозначения обладают незначительной изначальной различительной способностью (пии отсутствии данных о приобретенной различительной способности): «вероятным» представляется то, что применительно к товарам 9-го и 11-го классов МКТУ сравниваемые обозначения будут восприниматься рядовым потребителем соответствующих товаров и услуг как «обыгрывание» термина «led» (light-emitting diode) – светодиод». Иными словами, речь шла о недостаточно оригинальных фантазийных обозначениях.

Кроме того, по мнению СИП, Роспатент необоснованно расширил круг товаров, которые могут быть однородными. Товары противопоставленного товарного знака относятся к товарам широкого потребления, а товары заявителя имеют производственно-техническое назначение для ограниченного круга специалистов, которым обычно известны изготовители. Это снижает степень их однородности и вероятность смешения.

Документ: Постановление Президиума СИП от 18.04.2022 по делу №СИП-647/2021

Максимально широкие объектные границы предусмотрены на законодательном уровне для общеизвестных товарных знаков. В соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ нарушением прав на общеизвестный товарный знак признается использование сходного обозначения, в том числе в отношении товаров, неоднородных с теми, в отношении которых такой товарный знак признан общеизвестным, при условии, что потребители ассоциируют товары или услуги нарушителя с правообладателем общеизвестного товарного знака.

Что будет, если конкурент первым зарегистрирует обозначение в качестве товарного знака?

Ситуация сложная, но небезнадежная. Можно попытаться оспорить регистрацию товарного знака в связи с тем, что действия конкурента представляли собой злоупотребление правом, недобросовестную конкуренцию. Для этого нужно доказать одно из двух обстоятельств:

1. спорное обозначение приобрело определенную известность среди потребителей товара, с ним связана положительная репутация, на которой рассчитывал паразитировать конкурент, регистрируя это обозначение как свой товарный знак. На практике реализовать этот сценарий довольно сложно, если только речь не идет об иностранных «раскрученных» брендах, которые по какой-то причине не были зарегистрированы в РФ. Как правило, суды признают регистрацию товарного знака в целях паразитирования на репутации чужого бренда злоупотреблением правом в другой ситуации: если широко (но не «обще-») известный товарный знак с репутацией зарегистрирован в отношении одних товаров (например, часов), а конкурент регистрирует схожее обозначение в отношении других товаров (например, одежда);

2. конкуренту было известно (и тому есть доказательства), что обозначение активно использовалось для целей индивидуализации другим лицом — истцом. Доказательствами могут быть: сведения о сотрудничестве между правообладателем и изначальным пользователем обозначения; наличие договорных и иных отношений; данные об особенностях узкоспециализированного рынка, где «все друг друга знают». При этом не требуется доказывать широкую известность обозначения, наличие связанной с ним положительной репутации.

Примеры из практики

Три участника создали компанию «Спортивный клуб «ГолдФинч Тим». Спустя несколько лет между учредителями произошел конфликт. Один из участников, который также являлся генеральным директором общества, зарегистрировал на свое имя товарный знак GoldFinch Team в отношении услуг 41-го класса МКТУ. Другой участник попытался

оспорить в Роспатенте его действия, но патентное ведомство ответило отказом.

Верховный суд однозначно признал злоупотреблением правом регистрацию участником-директором на себя товарного знака, сходного с обозначением, которое использовало общество в качестве средства индивидуализации. ВС РФ исходил из следующего: обращаясь с заявкой на регистрацию знака, сходного с фирменным наименованием общества, ответчик, будучи генеральным директором и одним из учредителей, не мог не знать, что регистрация спорного товарного знака нарушает права и законные интересы других участников общества, а также право общества на фирменное наименование.

Документ: Определение ВС РФ от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315

СИП удовлетворил требование ИП Семенова и обязал Роспатент аннулировать товарный знак качества «Кот Гошка» ИП Романова (с приоритетом от 28.07.2020), зарегистрированный в отношении 31-го класса МКТУ. СИП установил, что ИП Семенов с 2004 года производит наполнители для кошачьего туалета под обозначением «Гошка». Несмотря на длительное и масштабное использование обозначения, ассоциативная связь у потребителей между ним и заявителем не подтверждена. Однако СИП все равно признал действия ИП Романова по регистрации товарного знака и его последующему использованию злоупотреблением правом. Романов ранее работал менеджером у Семенова. В его полномочия входило общение с клиентами, презентация товаров, поиск новых клиентов и каналов для реализации, организация сбыта. Следовательно, Романов знал о деятельности заявителя с использованием упомянутого обозначения.

Документ: Решение СИП РФ от 26.05.2022 по делу №СИП-1352/2021

Можно ли оспорить регистрацию товарного знака в связи с тем, что исключительное право на схожее коммерческое обозначение возникло раньше?

ГК РФ не допускает регистрацию в отношении однородных товаров (услуг) товарного знака, сходного с коммерческим обозначением, права на которое возникли у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Проблема, однако, в том, что на практике будет крайне сложно доказать, что у вас возникли исключительные права на коммерческое обозначение.

Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ, исключительное право на коммерческое обозначение принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление для индивидуализации предприятия является известным в пределах определенной территории.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного или интенсивного использования такого обозначения на определенной территории. Также могут приниматься во внимание произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под таким обозначением. Кроме того, могут учитываться результаты опроса потребителей продукции по вопросу известности обозначения на определенной территории.

На практике вопросы вызывает «привязка» такого обозначения к предприятию. В частности, до последнего времени привязка коммерческого обозначения к предприятию не позволяла получить правовую охрану множеству индивидуализирующих обозначений, которые используются в интернете, — названий интернет-магазинов, сайтов и др. (см., например, Постановление СИП от 03.10.2016 по делу № А40-138017/2013, Постановление СИП от 28.04.2017 по делу № А60-1837/2016). Мы не нашли ни одного дела, где суд признал бы коммерческим обозначением такие наименования.

Интерес, однако, представляет недавнее Постановление СИП.

Пример из практики

ИП потребовал запретить компании использовать его коммерческое обозначение в ее товарном знаке. Как установлено судами, предприниматель с 2017 года осуществляет деятельность в области розничной торговли спортивной одеждой, используя словесное обозначение «ZOZH». Использование логотипа реализовано путем создания профилей в двух известных социальных сетях, а также путем создания и регистрации веб-сайта, ориентированного на рекламу и продвижение спортивных товаров, маркированных обозначением «ZOZH».

Ответчик осуществляет аналогичную деятельность в области производства и продажи спортивной одежды. При этом ответчик использует товарный знак «ZOZH», зарегистрированный в 2018 году.

Ответчик в рамках встречного иска потребовал от ИП прекратить использовать его товарный знак.

СИП пришел к выводу, что ИП не доказал, что на дату приоритета товарного знака компании используемое им обозначение стало широко известно в пределах определенной территории. Сами по себе факты создания ИП профилей в соцсетях, регистрации доменного имени для рекламы и продвижения товаров под спорным обозначением не подтверждают, что возникло исключительное право на коммерческое обозначение. Факт продвижения на рынке товара под определенным брендом не подтверждает, что у потребителей возникли ассоциации с конкретным производителем.

В то же время СИП не сделал вывода о том, что название интернет-магазина в любом случае не может быть коммерческим обозначением. Из мотивировочной части решения можно сделать вывод, что если бы истец доказал известность своего обозначения именно до даты регистрации товарного знака, то суд признал бы за ним права на коммерческое обозначение и удовлетворил иск.

Документ: Постановление СИП от 26.05.2022 по делу №А17-545/2019

Дополнительные полезные материалы из СПС «КонсультантПлюс»:

- *ст. 1483, "Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Постатейный комментарий" (Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)*

{КонсультантПлюс}

- *Тематический выпуск: Недобросовестная конкуренция: практика защиты бизнеса. Часть II (Пономарева Т.Т.) ("Экономико-правовой бюллетень", 2018, N 10) {КонсультантПлюс}*
- *гл. 21, § 2, "Гражданское право: В 2 т.: Учебник" (том 1) (3-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. Б.М. Гонгало) ("Статут", 2018) {КонсультантПлюс}*
- *"Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 сентября 2021 г., представленные в "Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам" (Кольздорф М.А., Осадчая О.А., Ульянова Е.В., Оганесян А.Н., Алимурадова И.К.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}*
- *Перспективы и риски арбитражного спора: Споры с Роспатентом: Третье лицо хочет оспорить регистрацию товарного знака как не обладающего различительной способностью (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс}*
- *Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры с Роспатентом: Потенциальный правообладатель хочет оспорить отказ в регистрации товарного знака (признание ее недействительной) как не обладающего различительной способностью (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс}*
- *Статья: О некоторых основаниях отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных ГК РФ (Слободян С.А.) ("ИС. Промышленная собственность", 2018, N 7) {КонсультантПлюс}*
- *Статья: Понятие и защита права на товарный знак (Кархалев Д.Н., Томина А.П.) ("Юрист", 2021, N 12) {КонсультантПлюс}*