

«ПОДБОРКА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОТКАЗУ В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ»



Автор: Кирилл Обедин,
патентный поверенный с опытом более 15 лет в сфере защиты
прав авторов и интеллектуальной собственности

Введение потребителя в заблуждение

Суд отказал в регистрации товарного знака Файбербридж на основании того, что указанное обозначение является фонетически тождественным с обозначением FiberBridge, которое используется компанией "ATTO Technology, Inc."

Довод о недружественности страны регистрации компании не помог.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 января 2024 г. № С01-2238/2023 по делу № СИП-394/2023

Фабула дела



Заявитель подал заявку на регистрацию товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ. Роспатент отказал в регистрации товарного знака на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФАЙБЕРБРИДЖ» (транслитерация с английского языка "FibreBridge") является фонетически тождественным с обозначением FiberBridge, которое используется компанией "ATTO Technology, Inc.", находящейся по адресу 155 CrossPoint Parkway, Amherst, New York 14068, для маркировки товаров (услуг) однородных заявленным.

Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Возражая, заявитель сослался на то, что компания является иностранным лицом, зарегистрированным в недружественном государстве (США). Исходя из открытых интернет-источников, она не заинтересована в дальнейшем использовании своего товарного знака на территории России.

Позиция суда

СИП отклонил такие доводы.

ГК РФ запрещает регистрировать как товарные знаки обозначения, способные ввести в заблуждение потребителя.

Данное требование направлено на защиту не частного интереса компании, а публичного интереса – недопущения введения в заблуждение потребителей. Недружественность того или иного государства не может быть поводом для того, чтобы позволить вводить в заблуждение российских граждан.

Запрет на регистрацию обозначений, характеризующих услуги

Суд оставил в силе решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «Перекусочная» для услуг 43 класса (рестораны, кафе)

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2024 г. № С01-2856/2023 по делу № СИП-668/2023

Фабула дела

Заявитель подал на регистрацию словесное обозначение «Перекусочная» в отношении услуг 35 класса (продажа, маркетинг), 43 класса (услуги общественного питания). Роспатент отказал в регистрации данного обозначения в отношении услуг 43 класса, ссылаясь на отсутствие различительной способности, т.к. обозначение является описательным. Обозначение рассматривается в значении «предприятие общественного питания или место, связанное с продажей различных закусок, напитков, несложных горячих и холодных блюд, выпечки и т.д.», соотносится со словом «закусочная», которое представляет собой видовое наименование предприятия в области общественного питания.

Позиция суда

СИП в этой части поддержал позицию Роспатента. Несостоятельна ссылка на то, что обозначение является фантазийным, т. к. такой вид предприятия общепита, как «Перекусочная», не существует. Является очевидным, что потребители будут воспринимать обозначение как указание на назначение и характеристику услуг в сфере общественного питания. Выстраивать какие-либо ассоциативные связи им не потребуется.

Между тем Роспатент ошибочно пришел к выводу, что обозначение также будет описательным и для иных заявленных услуг – для розничной и оптовой продажи товаров, их рекламы, продвижения и т. п. Оно не указывает на их назначение и характеристику. Гипотетическая возможность для предприятий общепита по оказанию несвойственных им услуг не принимается во внимание.

Запрет на регистрацию распространенной фамилии

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2024 г. № С01-2925/2023 по делу № СИП-646/2023

При регистрации товарного знака Роспатент исключил из правовой охраны словесный элемент. Согласно словарно-справочным источникам он представляет собой простую славянскую фамилию.



Фабула дела

Заявитель подал на регистрацию комбинированное обозначение в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатент дискламировал словесное обозначение «Маринич» на основании отсутствия различительной способности. Согласно доводам Роспатента Роспатента, обозначение «Маринич» представляет собой простую славянскую фамилию. Она имеет определенную степень распространенности, воспринимается исключительно в качестве фамилии и не имеет иного лексического значения, что свидетельствует об отсутствии у нее различительной способности. В Интернете имеются общедоступные сведения о существовании в прошлом и в настоящий момент множества лиц, носящих эту фамилию. Обозначение не способно индивидуализировать конкретные товары либо услуги и должно быть свободно для использования другими лицами.

Решение СИП

СИП отменил решение Роспатента, указав на то, что представленные Роспатентом сведения о наличии трех известных личностей, носящих такую фамилию и сведения о 187 ИП с такой фамилией подтверждают лишь существование фамилии «Маринич», а не ее широкую распространенность. Представленная информация отображает лишь существование этой фамилии в исторической ретроспективе, однако не подтверждает тот факт, что такая фамилия получила свое широкое распространение на дату подачи заявки (07.09.2022), а также не свидетельствует о наличии у современного российского потребителя каких-либо товаров какой-либо стойкой ассоциативной связи с упомянутыми выше личностями, которым принадлежала данная фамилия.

Позиция Президиума

Президиум СИП отменил решение Сип и оставил в силе решение Роспатента. Суд первой инстанции нарушил методологию определения наличия изначальной различительной способности у словесного элемента, представляющего фамилию.

При установлении различительной способности обозначения, состоящего из фамилии или содержащего фамилию, необходимо определить, воспринимает ли потребитель этот элемент исключительно как фамилию или как обозначение, указывающее на источник происхождения товара либо услуги, для которых испрашивается правовая охрана.

Если заявленное обозначение воспринимается адресной группой потребителей исключительно как фамилия, которая может принадлежать разным, не связанным между собой лицам, следует признать, что оно не обладает изначальной различительной способностью. Факт того, что указанное обозначение является фамилией, сторонами не оспаривался, а значит оно не обладает различительной способностью.

Запрет на использование жаргона при регистрации обозначений

Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения, в связи с принадлежностью спорного словосочетания к жаргонной лексике, в связи с чем предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению в качестве товарного знака будет нарушать положения, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в силу противоречия общественным интересам и принципам морали.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2024 г. по делу № СИП-1233/2023

**Сорви
большой
куш!**

Фабула дела

Заявитель подал на регистрацию комбинированное обозначение в отношении товаров 9, 16, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак «Сорви большой куш».

Он противоречит общественным интересам и требованиям морали. Словосочетание присутствует в Словаре воровского жаргона. Оно воспринимается как лозунг с призывом получения крупной суммы денег нечестным, незаконным путем.

Вопреки мнению заявителя, присутствие спорного выражения в общей лексике и в художественной литературе не опровергает негативной семантики, используемой преступным сообществом в контексте неправомерного обогащения.

Наличие у заявителя товарного знака «Большой куш» не обязывает Роспатент соблюдать принцип правовой определенности по отношению к заявленному обозначению, если это влечет отход от общепринятых принципов законности и разумности.

Решение СИП

СИП оставил в силе решение Роспатента. С учетом смыслового значения словесных элементов заявленное обозначение «Сорви большой куш!» воспринимается в качестве краткого, сжатого выражения-лозунга, с определенной заложенной в нем идеей, которая сводится к призыву получения крупной суммы денег.

Принадлежность выражения «Сорвать куш» к воровской лексике приводит к выводу о негативной семантике этого словосочетания и образованного на его основе выражения «Сорви большой куш!» в составе заявленного обозначения как о чем-то, полученным нечестным, незаконным путем.

Роспатент правильно указал, что присутствие спорного выражения в общей лексике русского языка и использование в художественной литературе не опровергает вышеизложенной семантики, используемой узкой прослойкой общества, относящейся к преступному сообществу.

Ввиду принадлежности словосочетания «Сорви куш» к жаргонной лексике, используемой автономной социальной группой в контексте неправомерного обогащения, предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению в качестве товарного знака будет нарушать положения, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в силу противоречия общественным интересам и принципам морали.

Регистрация обозначения, тождественного названию населенного пункта

Суд отменил решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака, вынесенное на основании того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2024 г. № С01-2666/2023 по делу № СИП-643/2023

Фабула дела

Компании отказали в регистрации обозначения "Turan" для безалкогольных напитков.

Как указал Роспатент, слово «Туран» является названием города и реки в Республике Тыва. Информация об этом имеется в Интернете. Поэтому спорное обозначение потребитель будет ошибочно воспринимать как место нахождения компании и происхождения ее товаров.

Решение СИП

СИП не согласился с такой позицией.

Само по себе наличие в Интернете незначительного объема информации, посвященной спорному обозначению, не свидетельствует о его известности российскому потребителю в качестве географического названия. Обратное позволяет презюмировать известность гражданам любого населенного пункта и любой реки, сведения о которых содержатся в сети.

Возникновение у потребителей тех или иных ассоциативных связей не может быть выявлено лишь на том основании, что какая-либо информация внесена неизвестным лицом на интернет-сайт. Нужно оценивать длительность размещения таких сведений в сети, количество просмотров и цитирований и т. д. С учетом этого обстоятельства, установленные Роспатентом, не подтверждают, что для адресных российских потребителей словесный элемент “Turan” имеет не фантазийную, а именно географическую коннотацию.

*Еще больше кейсов по оспариванию решений Роспатента об отказе в регистрации, а также пошаговая инструкция по регистрации товарного знака и примеры его оспаривания на нашем **Интенсиве по товарным знакам.***

Стартуем 27 мая 2024.

Оставляйте заявку прямо сейчас, чтобы гарантированно занять место на интенсиве!

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ИНТЕНСИВ

