

РУКОВОДСТВО
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР И ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ,
КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА
И ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК,
ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК,
ИХ ДУБЛИКАТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ I. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ.....	8
Глава 1. Прием заявки	8
Глава 2. Регистрация заявки	12
РАЗДЕЛ II. ПУБЛИКАЦИЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ СВЕДЕНИЙ О ПОДАННЫХ ЗАЯВКАХ.....	15
РАЗДЕЛ III. ПРОВЕРКА УПЛАТЫ ПОШЛИНЫ И ФОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА	17
Глава 1. Проверка уплаты пошлин.....	17
Глава 2. Проверка наличия документов, необходимых для регистрации товарного знака, и соблюдения предъявляемых к ним требований.....	20
Глава 3. Проверка дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу.	23
Глава 4. Оформление результатов формальной экспертизы	26
РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	28
Глава 1. Проверка перечня заявленных товаров и/или услуг.....	28
Глава 2. Проверка по основаниям для отказа	40
Глава 3. Рассмотрение дополнительных материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения, представленных по запросу.....	244
Глава 4. Направление уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации и рассмотрение доводов заявителя относительно приведенных в уведомлении мотивов.....	246
Глава 5. Оформление результатов экспертизы заявленного обозначения.....	248
РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ХОДАТАЙСТВ, ПОДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ	250
Глава 1. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в документы заявки.....	250
Глава 2. Выделение заявки.....	286
РАЗДЕЛ VI. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ, ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ, ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК	289
Глава 1. Проверка уплаты пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства.....	289
Глава 2. Регистрация, публикация и выдача свидетельства	291
РАЗДЕЛ VII. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК	295

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ¹

- Парижская конвенция – Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.;
- Кодекс – Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ в ред. от 01 июля 2017 г. («Собрание законодательства РФ», 07 января 2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 3);
- Положение о пошлинах – Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941;
- Регламент – Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 483;
- Правила – Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482;
- Требования – Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и прилагаемым к ней документам, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482;
- Порядок – Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482;
- ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности;
- МКТУ – Международная классификация товаров и услуг, принятая в рамках Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.;
- Роспатент – Федеральная служба по интеллектуальной собственности;

¹ Настоящие сокращения применяются во всех разделах Руководства.

- ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности;
- СИП – Суд по интеллектуальным правам;
- Президиум ВАС РФ – Президиум Высшего арбитражного Суда Российской Федерации;
- ППС – палата по патентным спорам;
- Товарный знак – товарный знак или знак обслуживания;
- БД ВОИС – база данных Всемирной организации интеллектуальной собственности;
- Знаки отличия – официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;
- Заявка на товарный знак ЕС – заявка на товарный знак Европейского Союза;
- ЕПГУ – Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;
- ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- ГИС ГМП – Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (далее – Руководство) разработано в целях методического обеспечения процесса экспертизы заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, проводимой в условиях действия части четвертой Кодекса.

Руководство предназначено для обеспечения единообразной практики экспертизы при применении Кодекса, Регламента и Правил.

Положения Руководства носят рекомендательный характер.

2. При разработке Руководства были использованы:

- Парижская конвенция;
- Кодекс;
- Положение о пошлинах;
- Регламент;
- Правила;
- Требования;
- Порядок;
- Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденные приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26;
- Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39;
- Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утвержденные приказом Роспатента от 31 ноября 2009 г. № 170;
- Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденные приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. № 190;
- Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197;
- Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198;

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 2008 г. № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности»;
- Руководство по экспертизе международных заявок на товарные знаки в отношении товаров и услуг ВОИС, март 2017 г.

При разработке Руководства приняты во внимание практика экспертизы, сложившаяся в ФГБУ ФИПС, в том числе в ППС.

3. Руководство состоит из семи разделов:

Раздел I. «Прием и регистрация заявки»;

Раздел II. «Публикация в официальном бюллетене сведений о поданных заявках»;

Раздел III. «Проверка уплаты пошлины и формальная экспертиза»;

Раздел IV. «Проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации»;

Раздел V. «Рассмотрение заявлений и ходатайств, поданных заявителем по собственной инициативе»;

Раздел VI. «Регистрация товарного знака в государственном реестре, публикация сведений о регистрации, выдача свидетельства на товарный знак»;

Раздел VII. «Выдача дубликата свидетельства на товарный знак».

Разделы Руководства делятся на главы. По тексту даны ссылки на комментируемые статьи Кодекса, пункты Регламента и Правил, а также на иные нормативно-правовые и иные акты.

4. Руководство адресовано работникам системы Роспатента, к компетенции которых относятся вопросы предоставления правовой охраны товарным знакам, в первую очередь, государственным экспертам по интеллектуальной собственности (далее – эксперты).

Руководство может быть также использовано заявителями, патентными поверенными и другими представителями заявителей при ведении дел с Роспатентом в связи с экспертизой заявки на товарный знак.

5. В своей работе эксперты руководствуются Кодексом, Регламентом, Правилами, Требованиями, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Руководством.

Эксперты не должны пропускать допущенное заявителем несоблюдение требований, предъявляемых к документам заявки, если недостатки оформления препятствуют проведению экспертизы заявленного обозначения и вынесению решения, затрудняют в случае выдачи свидетельства определение объема правовой охраны либо затрагивают права и законные интересы третьих лиц.

Вместе с тем замечания и предложения, связанные с рассмотрением заявки, приводимые в запросах, подготавливаемых экспертами, должны быть

конструктивными и полезными, а выводы, приводимые в уведомлениях, – беспристрастными.

6. Текст Руководства размещен на интернет-сайте Роспатента по адресам: <http://www.rupto.ru>, <http://new.fips.ru/>.

Руководство будет периодически обновляться по мере внесения изменений в Кодекс, Регламент, Правила, а также с учетом потребностей практики.

Предложения по совершенствованию Руководства будут приняты во внимание при его обновлении, если их направить по почтовому адресу:

Роспатент, Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.

Адрес электронной почты: rospatent@rupto.ru.

РАЗДЕЛ I. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ

Глава 1. Прием заявки

Предоставление государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов состоит из комплекса административных процедур (далее – процедура, процедуры).

Документы заявки представляются в Роспатент:

- 1) при личном обращении непосредственно в Роспатент;
- 2) отправлением через организацию почтовой связи;
- 3) по факсу с последующим представлением в установленном порядке оригиналов документов заявки, переданных по факсу;
- 4) с использованием официального сайта Роспатента;
- 5) с использованием федеральной государственной информационной системы ЕПГУ.

Представление заявки в Роспатент является основанием для начала процедуры приема и регистрации заявки.

Окно приема документов, куда могут быть представлены документы заявки и иная корреспонденция, находится по адресу: Москва, Бережковская наб., д.30, корп. 1.

Прием заявок осуществляется с понедельника по четверг с 9.30 до 17.45 с перерывом с 12.30 до 13.00 и по пятницам с 9.30 до 16.45 с перерывом с 12.30 до 13.00. Время московское (UTC+3). Продолжительность приема документов в дни, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.

В нерабочее время по будним дням, а также в субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни и в выходные дни, перенесенные соответствующим Постановлением Правительства на следующий после праздничного рабочий день, прием заявок и иной корреспонденции в окне приема не производится.

В Российской Федерации установлены следующие нерабочие

Нормативно-правовые и иные акты

п. 52 Регламента

п. 9 Правил

п. 53 Регламента

п. 3 Регламента

ст. 112 Трудового

праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

Прием заявок в окне приема корреспонденции производится в порядке общей очереди.

Предварительная запись для подачи документов через окно приема не предусмотрена.

Прием заявок и иных документов, представленных отправлением через организацию почтовой связи, осуществляется согласно графику работы Роспатента и ФИПС: с понедельника по четверг с 9.30 до 18.15 и по пятницам с 9.30 до 17.00. Время московское (UTC+3). Продолжительность работы в дни, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.

п. 3 Регламента

Прием заявок и иной корреспонденции, представленных отправлением через организацию почтовой связи, не производится в нерабочее время по будним дням, а также в субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни и в выходные дни, перенесенные соответствующим Постановлением Правительства на следующий после праздничного рабочий день.

Прием заявок с использованием официального сайта Роспатента осуществляется круглосуточно 7 дней в неделю. В работе системы «Электронная подача заявки на товарный знак» возможны технологические перерывы в связи с проведением профилактических работ, о чем пользователи заблаговременно оповещаются на сайте Роспатента.

Прием заявок через ЕПГУ производится в соответствии с графиком работы ЕПГУ – круглосуточно 7 дней в неделю.

Всем заявкам или документам, представляемым в качестве заявки, в ходе их приема присваивается входящий номер, этот номер указывается непосредственно на первом листе полученных документов (если они представлены на бумажном носителе) в соответствующей графе либо на свободном месте в верхнем правом углу.

Также на первом листе представленных документов указывается дата их поступления в соответствующей графе заявки либо на свободном месте в нижнем правом углу.

Количество листов представленных документов подсчитывается.

Процедура приема заявки заключается в проверке представленных документов на соответствие основаниям приема – то есть на отсутствие оснований для отказа в приеме заявки.

п. 54 Регламента

Основаниями для отказа в приеме заявки являются:

п. 10 Правил

- отсутствие заявления о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, коллективного знака;
- представленное заявление не поддается прочтению;
- заявление представлено не на русском языке;
- в заявлении не указан заявитель, его место нахождения или место жительства.

Для заявок, представленных на бумаге, независимо от того, были ли они представлены в окно приема корреспонденции или путем почтового отправления через организацию связи, дополнительно основанием для отказа в приеме является:

п. 10 Правил

- бумажный носитель, на котором представлены документы заявки, находится в состоянии, не позволяющем произвести его техническую обработку (сканирование и распознавание).

Для заявок, представляемых в электронной форме через ЕПГУ или сайт Роспатента, дополнительно основанием для отказа в приеме является:

п. 16 Требований

- заявка не подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Действия по приему заявки, представляемой в окно приема документов, осуществляются в течение 15 минут.

п. 55 Регламента

Превышение длительности приема является нарушением.

Действия по приему заявки, представляемой отправлением через организацию почтовой связи или в электронной форме с использованием официального сайта Роспатента или ЕПГУ, осуществляются в течение трех рабочих дней с даты поступления заявки.

п. 55 Регламента

Превышение длительности приема является нарушением.

Регистрация заявки может быть осуществлена только в том случае, если не выявлены основания для отказа в приеме заявки.

п. 59 Регламента

Заявки и документы, представляемые в качестве заявки, не соответствующие основаниям приема, то есть те заявки (документы, представленные в качестве заявки), по которым выявлены основания для отказа в приеме, регистрации не подлежат.

п. 56 Регламента

п. 59 Регламента

п. 11 Правил

Регистрационный номер таким заявкам не присваивается.

Глава 2. Регистрация заявки

Нормативно-
правовые и иные акты

п. 57 Регламента

пп. 2 п. 61 Регламента

Если заявка или документы, поданные в качестве заявки, представленные в окно приема корреспонденции, признаны не соответствующими основаниям приема и регистрации, в течение двух рабочих дней после завершения процедуры приема заявки подготавливается уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки. Подготовленное уведомление направляется заявителю почтовым отправлением по адресу для переписки, указанному в заявке. Однако при наличии производственной возможности уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки подготавливается незамедлительно и вручается заявителю.

Уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки должно содержать причины такого отказа, а также дату поступления принятых документов, их входящий номер и количество листов.

Непринятая заявка, а также иные документы, представленные в качестве заявки, не возвращаются заявителю.

п. 57 Регламента

пп. 2 п. 61 Регламента

Если заявка или документы, поданные в качестве заявки, представленные через организацию почтовой связи или в электронной форме с использованием официального сайта Роспатента или ЕПГУ, признаны не соответствующими основаниям приема и регистрации, в течение двух рабочих дней после завершения процедуры приема заявки подготавливается уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки. Подготовленное уведомление направляется заявителю почтовым отправлением по адресу для переписки, указанному в заявке / размещается в Личном кабинете заявителя.

Уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки должно содержать причины такого отказа, а также дату поступления принятых документов, их входящий номер и количество листов.

пп. 2 п. 61 Регламента

Сведения об отказе в приеме и регистрации заявки или документов, представленных в качестве заявки, также фиксируются в журнале учета, где указывается дата поступления принятых документов, их входящий номер и количество листов.

Регистрация заявки производится путем присвоения заявке регистрационного номера и указания даты поступления заявки.

п. 56 Регламента

На подлежащих регистрации заявках, представленных на бумажном носителе, регистрационный номер указывается непосредственно на первом листе заявки в соответствующей графе с кодом (210).

Если заявка, независимо от способа ее подачи, признана подлежащей регистрации, в течение двух рабочих дней после завершения процедуры приема заявки подготавливается уведомление о приеме и регистрации заявки.

п. 57 Регламента

пп. 1 п. 61 Регламента

п. 12 Правил

Для подготовки уведомления сканируется первая страница представленной заявки.

Уведомление о приеме и регистрации заявки должно содержать:

- входящий номер;
- регистрационный номер заявки;
- дату поступления заявки;
- общее количество принятых листов.

Подготовленное уведомление направляется заявителю, представившему заявку на бумажном носителе, почтовым отправлением по адресу для переписки, указанному в заявке.

Однако в случае представления заявки в окно приема корреспонденции при наличии производственной возможности уведомление о приеме и регистрации заявки подготавливается незамедлительно и вручается заявителю.

Если заявка была представлена в электронной форме с использованием официального сайта Роспатента или ЕПГУ, уведомление о приеме и регистрации заявки размещается в Личном кабинете пользователя на сайте Роспатента или ЕПГУ.

Формируется дело заявки: принятые документы вкладываются в обложку заявки.

Прием представленных по факсу документов заявок и иных документов осуществляется согласно графику работы Роспатента и ФИПС: с понедельника по четверг с 9.30 до 18.15 и по пятницам с 9.30 до 17.00. Время московское (UTC+3). Продолжительность приема документов по факсу в дни, непосредственно предшествующие

нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.

Прием заявок и иной корреспонденции, представленных по факсу, не производится в субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни, а также в выходные дни, перенесенные соответствующим Постановлением Правительства на следующий после праздничного рабочий день.

Документы, поступившие по факсу в течение рабочего дня, то есть с понедельника по четверг с 9.30 до 18.15 (до 17.15 в дни, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню) и по пятницам с 9.30 до 17.00 (до 16.00 в дни, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню), регистрируются в этот же день с указанием текущей даты.

Документы, поступившие по факсу по окончании рабочего дня, регистрируются на следующий рабочий день.

Принятые и зарегистрированные заявки проходят процедуры технической обработки: бумажные документы переводятся в электронный вид, заявки, поступившие как на бумаге, так и в электронном виде вводятся в автоматизированную систему делопроизводства.

РАЗДЕЛ II. ПУБЛИКАЦИЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ СВЕДЕНИЙ О ПОДАННЫХ ЗАЯВКАХ

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявках на товарные знаки – бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» является периодическим электронным изданием.

Бюллетень издается и размещается на интернет-порталах Роспатента и ФИПС не реже двух раз в месяц.

Ежегодное количество номеров официальных бюллетеней устанавливается Роспатентом исходя из объема поступающих на публикацию материалов, из потребностей пользователей информации и технических возможностей.

Бюллетень размещается на интернет-порталах Роспатента и ФИПС в разделе «Официальные публикации». Доступ к Бюллетеню является бесплатным.

Бюллетень ежедневно пополняется сведениями, предусмотренными законодательством, которые накапливаются в течение определенного промежутка времени, указываемого на титульном листе Бюллетеня.

Датой официальной публикации, указанной в составе публикуемых сведений, является дата их размещения в Бюллетене на интернет-порталах Роспатента и ФИПС.

По завершении приема и регистрации заявок, включая их обработку и ввод сведений в автоматизированные системы делопроизводства, сведения о заявке автоматически не позднее одного рабочего дня передаются для подготовки к публикации и собственно публикации.

Максимальный срок публикации в официальном бюллетене сведений о поданной заявке составляет пятнадцать рабочих дней с даты получения сведений о поданной заявке для публикации.

Публикации подлежат следующие сведения:

- регистрационный номер заявки;
- дата поступления заявки;
- дата публикации заявки в официальном бюллетене;

Нормативно-правовые и
иные акты

ст. 1493 Кодекса
п. 69, 70 Регламента

п. 70 Регламента

Приказ Роспатента от 8
ноября 2016 года № 176

п. 2.2.2. Положения об
официальном бюллетене,
утв. приказом Роспатента
от 08.11.2016 № 176

п. 64 Регламента

п. 66 Регламента

п. 68 Регламента
п. 14 Правил

- воспроизведение товарного знака;
- полное наименование юридического лица и адрес места нахождения юридического лица (согласно учредительному документу) с указанием названия страны или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя и его место жительства с указанием названия страны;
- адрес для переписки, указанный в заявке;
- перечень товаров, указанный в заявке.

РАЗДЕЛ III. ПРОВЕРКА УПЛАТЫ ПОШЛИНЫ И ФОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Глава 1. Проверка уплаты пошлин

До начала формальной экспертизы проводится проверка уплаты пошлин:

- пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы и
- пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Платежный документ или его копия по инициативе лица, обратившегося за совершением юридически значимого действия, могут быть приложены к материалам заявки или сообщению о произведенной уплате.

Срок проверки уплаты пошлин составляет две недели со дня поступления заявки в подразделение, осуществляющее формальную экспертизу заявки.

Проверка уплаты пошлин проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), в заявлении и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе.

При проверке уплаты пошлин проверяется следующее:

- платежный документ должен относиться к одному юридически значимому действию, за которое уплачена пошлина;
- уплату пошлины должно осуществлять лицо, являющееся заявителем по заявке, либо лицо, действующее по его поручению;
- в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;
- наличие указания регистрационного номера заявки или краткого описания заявленного обозначения;
- наличие указания порядкового номера юридически значимого действия в соответствии с приложением № 1 к Положению о пошлинах;
- соблюдение 3-годового срока действия платежного документа

Нормативно-правовые и иные акты

п. 16 Правил

п. 5 Положения о пошлинах

п. 74 Регламента

п. 72 Регламента
п. 12 Требований

со дня уплаты пошлины;

- соответствие размера уплаченных(ой) пошлин(ы) установленному размеру.

Если уплата установленных пошлин не подтверждена или выявлены несоответствия документа, подтверждающего уплату пошлины, представленного заявителем по собственной инициативе, установленным требованиям, лицо, ответственное за проверку уплаты пошлин, в указанный двухнедельный срок подготавливает и направляет уведомление о начислении соответствующей(их) пошлин(ы) с указанием необходимости уплатить пошлину(ы) или устранить выявленные несоответствия в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления.

п. 18 Правил

День направления уведомления о начислении является юридически значимым для определения срока, в течение которого должна и может быть произведена уплата пошлин либо устранены несоответствия.

Если же в результате проверки уплаты пошлин установлено, что из представленных документов заявки невозможно однозначно определить, какая сумма пошлин должна быть уплачена, заявителю направляется уведомление о необходимости в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления представить сведения, позволяющие определить сумму пошлин, которую необходимо уплатить.

п. 18 Правил

По истечении двухмесячного срока проводится проверка уплаты пошлин(ы) в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении.

п. 74 Регламента

Срок проверки уплаты пошлин(ы) в этом случае составляет две недели со дня истечения установленного срока для уплаты пошлин(ы).

Если уплата начисленной(ых) пошлин(ы) в установленном размере не подтверждена или выявлены несоответствия документа, подтверждающего уплату пошлины, представленного заявителем по собственной инициативе, установленным требованиям, лицо, ответственное за проверку уплаты пошлин, в указанный двухнедельный срок подготавливает и направляет уведомление о начислении соответствующей(их) пошлин(ы) с указанием о возможности уплатить пошлину(ы) в увеличенном на 50% размере в течение шести месяцев, дополнительно предоставляемых со дня истечения ранее предоставленного двухмесячного срока для уплаты пошлин(ы), или устранить выявленные несоответствия в этот же срок.

п. 11 Положения о пошлинах

По истечении шестимесячного срока проводится проверка

уплаты пошлин(ы) в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении.

Срок проверки уплаты пошлины в этом случае составляет две недели со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

Если уплата начисленной пошлины в установленном размере не подтверждена, подготавливается решение о признании заявки отозванной.

п. 90 Регламента
п. 19 Правил

Если уплата начисленной пошлины произведена в размере меньшем, чем установленный размер пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам, в отношении одного класса МКТУ, подготавливается решение о признании заявки отозванной.

п. 90 Регламента
п. 19 Правил

Если уплата начисленной пошлины произведена в размере меньшем, чем необходимый размер пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам, в отношении того количества классов МКТУ, которые указаны в заявке, заявителю направляется уведомление с предложением в течение двух месяцев со дня его направления доплатить пошлину до установленного размера или сократить количество классов МКТУ путем подачи соответствующего заявления.

п. 19 Правил

По истечении двухмесячного срока проводится проверка уплаты пошлины в соответствии с ранее направленным уведомлением. Если заявитель не доплатит пошлину до установленного размера или не сократит количество классов МКТУ в заявке, то по заявке проводится формальная экспертиза, но только в отношении товаров, относящихся к тем классам МКТУ, которые указаны первыми в перечне товаров и количество которых соответствует размеру уплаченной пошлины.

Глава 2. Проверка наличия документов, необходимых для регистрации товарного знака, и соблюдения предъявляемых к ним требований

Нормативно-правовые и
иные акты

После того, как уплата пошлин в установленном размере и порядке подтверждена, проводится формальная экспертиза.

п. 76 Регламента
п. 17 Правил

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие в заявке:

п. 20, 21 Правил

- заявления о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;

- заявляемого обозначения;

- перечня товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ;

- описания заявляемого обозначения,

а также имени и места нахождения представителя заявителя при наличии такового.

Кроме того, проверяется наличие и соответствие установленным требованиям следующих документов:

- документального подтверждения согласия на обработку персональных данных представителя заявителя, если заявка подана представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным;

- устава коллективного знака, если заявка подается на государственную регистрацию коллективного знака;

- доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного и иного представителя на ведение дел с Роспатентом, в том числе выданной в порядке передоверия, либо заверенной копии документа установленного образца, подтверждающего полномочия законного представителя, если ведение дел с Роспатентом осуществляется заявителем через законного представителя;

- перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на

русском языке.

В ходе проведения формальной экспертизы также проверяется наличие иных документов:

- копии первой заявки на товарный знак, при представлении заявки, содержащей требование об установлении конвенционного приоритета;

- документального подтверждения правомерности испрашивания выставочного приоритета при представлении заявки, содержащей требование об установлении выставочного приоритета;

- документального подтверждения получения заявителем согласий субъектов персональных данных, указанных в заявке, или их представителей на обработку персональных данных указанных лиц;

- документального подтверждения даты основания производства, права заявителя на награды, если заявляемое обозначение содержит указание на дату основания производства, изображение наград, присужденных предприятию или производимым заявителем товарам;

- документального подтверждения согласия соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации в случае, если заявленное обозначение включает в качестве неохраняемых элементов официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части;

п. 2 ст. 1231.1 Кодекса

- документального подтверждения согласия собственника или лица, уполномоченного собственником, на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с официальным наименованием и изображением особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации либо объекта всемирного культурного или природного наследия, а также с изображением культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся собственниками;

п. 4 ст. 1483 Кодекса

- документального подтверждения согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака другого лица, заявленного на регистрацию в отношении однородных товаров либо охраняемого в Российской Федерации в отношении однородных

п. 6 ст. 1483 Кодекса

товаров, имеющего более ранний приоритет;

- документального подтверждения согласия обладателя авторского права или его правопреемника в случае, если заявленное обозначение тождественно названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту;

пп. 1 п. 9 ст. 1483
Кодекса

- документального подтверждения согласия соответствующего лица или его наследника в случае, если заявленное обозначение тождественно имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица;

пп. 2 п. 9 ст. 1483
Кодекса

- документального подтверждения соответствующего согласия в случаях, когда на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, элементом которого является сходный до степени смешения товарный знак другого лица, объект авторского права либо имя, псевдоним, производное от них обозначение, портрет, факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица.

п. 10 ст. 1483 Кодекса

Проверка наличия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и соблюдения требований, предъявляемых к ним законодательством, производится в течение одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

п. 78 Регламента

Глава 3. Проверка дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу

Нормативно-правовые и
иные акты

1. Требования к запросу дополнительных материалов

В результате проверки может быть установлено, что:

п. 79 Регламента
п. 22 Правил

- заявка оформлена с нарушением требований к документам заявки,

- заявка, со всей очевидностью, подана представителем заявителя, однако в заявке отсутствуют сведения о нем – его фамилия, имя, отчество (при наличии) и место нахождения;

- в заявке отсутствует заявление о государственной регистрации товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;

- в заявке отсутствует заявляемое обозначение;

- в заявке отсутствует перечень товаров, которые сгруппированы по классам МКТУ;

- в заявке отсутствует описание заявляемого обозначения;

- в заявке на коллективный знак отсутствует устав коллективного знака;

- документы заявки не содержат документального подтверждения согласия на обработку персональных данных представителя заявителя и/или доверенность, удостоверяющую полномочия представителя заявителя (в том числе патентного поверенного) и/или заверенную копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя заявителя, либо указанные в них сведения противоречат друг другу.

Если в результате анализа представленных документов установлено отсутствие надлежащим образом оформленных документов, без которых проведение формальной экспертизы невозможно, заявителю направляется запрос с указанием оснований необходимости представления дополнительных материалов и предложением представить недостающие и/или исправленные сведения и/или документы в течение трех месяцев со дня направления запроса. Однако запрос доверенности, удостоверяющей полномочия

представителя, являющегося патентным поверенным, должен быть обусловлен обоснованными сомнениями в наличии у патентного поверенного соответствующих полномочий.

Запрос должен быть направлен не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

2. Проверка дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу

Проверка исправленных и/или недостающих сведений и/или документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

п. 81, 83, 84 Регламента

п. 23 Правил

Срок представления ответа на запрос может быть продлен заявителем путем представления соответствующего ходатайства – см. пункт 8 главы 1 раздела V настоящего Руководства.

п. 28 Правил

Если в результате проверки представленных сведений и/или документов выявлено хотя бы одно из нижеперечисленных обстоятельств:

п. 22 Правил

- отсутствие в заявке подписи заявителя или его представителя;
- несоответствие указания заявителя в заявлении установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
- отсутствие в заявке обозначения, заявляемого для регистрации в качестве товарного знака;
- отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения,

тогда заявка принятию к рассмотрению не подлежит.

Решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению с указанием оснований для отказа направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и (или) недостающих документов.

Если в ответ на запрос заявителем не представлены запрошенные сведения и/или документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления

п. 90 Регламента

п. 27 Правил

запроса, заявка признается отозванной.

Решение о признании заявки отозванной направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и (или) недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления запроса с сообщением о необходимости представления исправленных и (или) недостающих документов).

Заявка признается отозванной со дня принятия решения о признании заявки отозванной.

Вместе с тем отсутствие в заявке фамилии, имени, отчества и адреса представителя заявителя (если заявка подается представителем заявителя), описания заявленного обозначения или документов, относящихся к испрашиванию конвенционного или выставочного приоритетов, а также перевода прилагаемых к заявке документов, представленных не на русском языке, не является препятствием для принятия заявки к рассмотрению и установления даты ее подачи.

п. 91 Регламента

п. 22 Правил

Глава 4. Оформление результатов формальной экспертизы

Нормативно-правовые и иные акты

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих сведений и/или документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявка принимается к рассмотрению.

п. 89 Регламента
п. 25 Правил

Решение о принятии заявки к рассмотрению с указанием установленной даты подачи заявки направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих сведений и/или документов в ответ на запрос.

Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления надлежаще оформленных:

п. 8 ст. 1492 Кодекса

- заявления о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;

- заявляемого обозначения;

- перечня товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ,

либо последнего из перечисленных документов, если они представлялись не одновременно, в том числе в ответ на запрос.

Решение о принятии заявки к рассмотрению может также, в зависимости от ситуации, содержать сведения:

п. 94 Регламента

- о возможности установления в период проведения экспертизы заявленного обозначения конвенционного или выставочного приоритета при условии представления документов, подтверждающих правомерность требования об установлении конвенционного или выставочного приоритета, в течение трех месяцев с даты подачи заявки;

- о необходимости представления иных сведений и (или)

документов, предусмотренных законодательством РФ;

- о причинах, по которым в заявке, поданной как заявка, выделенная из первоначальной заявки, указана (или не указана) дата подачи по дате подачи первоначальной заявки;

- о проведении экспертизы заявки в отношении товаров, относящихся к тем классам МКТУ, которые указаны первыми в перечне товаров и количество которых соответствует размеру уплаченной пошлины.

С направлением решения о принятии заявки к рассмотрению административная процедура проверки пошлин и формальной экспертизы завершается.

РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 1. Проверка перечня заявленных товаров и/или услуг

Нормативно-правовые и
иные акты

1. Проверка возможности идентификации термина для классификации товара и/или услуги в соответствии с МКТУ

При составлении и анализе перечня товаров и/или услуг целесообразно учитывать актуальное издание МКТУ, а также пользоваться Менеджером товаров и услуг и Руководством по экспертизе перечней товаров и услуг (Комитет экспертов: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=201; Ниццкая классификация: <http://www.wipo.int/classifications/nice/en/>; Менеджер товаров и услуг (MGS): <https://webaccess.wipo.int/mgs/>; Руководство по экспертизе перечней товаров и услуг: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf).

1.1. Ясность и точность терминов

1.1.1. Общие принципы указания наименований товаров и/или услуг

Перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, классифицируется и группируется по классам МКТУ.

пп. 3 п. 3 ст. 1492 Кодекса

Товары и/или услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар и/или услугу.

пп. 1 п. 28 Требований

Перечень товаров и/или услуг не может состоять только из областей деятельности или обобщенных наименований групп товаров

пп. 2 п. 28 Требований

и/или услуг, к которым товар и/или услуга может относиться.

Приводимые в перечне товаров и/или услуг формулировки должны однозначно идентифицировать товары и/или услуги, уже присутствующие на рынке или только вводимые в гражданский оборот, и соотноситься с каким-либо видовым термином, используемым в МКТУ, в той области, к которой относится тот или иной товар и/или услуга. Термины должны поддаваться сравнительному анализу и быть понятны широкому кругу пользователей. Товары и/или услуги, указанные в заявке на товарный знак, включая общие наименования из заголовков классов МКТУ, будут толковаться экспертизой с точки зрения используемого в обороте товаров и в сфере оказания услуг в Российской Федерации значения.

Если наименование товара и/или услуги может входить в несколько классов МКТУ, необходимо дополнительно указывать:

пп. 10 п. 28 Требований

- в отношении товара – назначение, функцию товара, материал, из которого он изготовлен, или принцип его действия;

- в отношении услуги – назначение (сферу) деятельности, которое соответствует выбранному классу.

Если в перечень товаров включается товар, для которого в МКТУ отсутствует соответствующий термин, необходимо дополнительно указать видовое понятие с учетом общепринятой терминологии.

пп. 11 п. 28 Требований

1.1.2. Использование уточняющих выражений («а именно», «в частности» и т.п.) для определения объема перечня товаров и услуг

Неясные формулировки можно уточнить с помощью союзов «а именно», «в том числе», «включая» и т.д. и последующего списка приемлемых терминов.

«а именно», «то есть»

Использование союза «а именно» допустимо и подразумевает ограничение конкретных товаров и/или услуг.

Например, формулировка «фармацевтические препараты, а именно анальгетики» в 05 классе МКТУ означает, что заявка подана

только для анальгетиков, а не для каких-либо иных типов фармацевтических препаратов.

«в том числе»

Использование союза «в том числе» также допустимо и подразумевает уточнение товаров и/или услуг.

Например, формулировка «фармацевтические препараты, в том числе анальгетики» («в том числе» в значении «например») будет означать, что в список товаров входят любые виды фармацевтических препаратов, причем анальгетики являются одним из примеров этих видов. То же самое толкование относится к использованию слов, имеющих значение ограничения и уточнения: «включая», «в частности».

1.1.3. Использование пунктуации

Нарушение пунктуации может привести к неправильной классификации товаров и/или услуг.

Если товары относятся к разным видовым группам, то наименования товаров разделяются точкой с запятой.

пп. 7 п. 28 Требований

Например, в формулировке «живые растения и цветы; корма и напитки для животных, солод» в 31 классе МКТУ использование запятой между словами «напитки для животных» и «солод» является ошибочным, т.к. солод не относится к напиткам для животных. Данные формулировки должны быть разделены между собой знаком препинания «;» («живые растения и цветы; корма и напитки для животных; солод»).

Наименования товаров, относящихся к одному виду, разделяются запятой.

пп. 7 п. 28 Требований

Например, в формулировке «зубные пасты, зубные порошки» в 03 классе МКТУ перечислены товары одного вида, поэтому они разделены между собой запятой.

Допустимо использование такого типографического знака, как косая черта «/», который, по сути, заменяет союзы «и» и «или» в их совместном использовании. Например, «оформление

интерьера/дизайн» в 42 классе МКТУ.

1.1.4. Использование аббревиатур и акронимов в перечнях товаров и услуг

Аббревиатуры, используемые в перечне товаров и/или услуг, следует принимать с большой осторожностью ввиду их возможной многозначности.

Использование однозначной аббревиатуры в отношении товара и/или услуги определенного класса допустимо.

Например, аббревиатуры DVD-плееры и MP3-плееры, значение которых зафиксировано в ряде современных источников (при определении значения можно воспользоваться, например, сервисом «academic.ru») и хорошо известно пользователю, могут быть отнесены к 09 классу МКТУ.

Возможно использование известной в определенной области аббревиатуры. Однако при анализе перечня товаров и/или услуг эксперту следует провести поиск данной аббревиатуры в различных информационных источниках, например, в специальных словарях, относящихся к конкретным областям науки и техники, к которым относится данный вид товара и/или услуги, а также в их электронных версиях, для определения необходимости раскрытия значения слова. Если будет установлено, что аббревиатура раскрыта в упомянутых источниках применительно к определенному виду товара и/или услуги, то эксперт не вносит никаких изменений в предоставленный перечень товаров и/или услуг.

Акронимы могут быть приняты в перечне товаров и/или услуг, если они понятны и уместны для класса, в отношении которого подана заявка.

1.2. Термины и выражения, отличающиеся недостатком ясности и точности

Если в перечне товаров и/или услуг заявленного обозначения содержатся формулировки, не позволяющие с достаточной ясностью

идентифицировать товар и/или услугу, экспертиза вправе потребовать у заявителя уточнения неясных терминов, содержащихся в перечне товаров и/или услуг заявленного обозначения, поскольку использование таких терминов может привести к затруднению при определении объема притязаний, а также однородности товаров и/или услуг, как в процессе проведения экспертизы, так и при защите правообладателем своего исключительного права при использовании товарного знака.

Например, формулировка «персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц» является обобщенной до утраты определенности и требует конкретизации. Существуют индивидуальные и социальные услуги, которые могут быть классифицированы не только по 45 классу МКТУ, например, «рестораны; дома для престарелых» – 43 класс МКТУ, «чистка одежды» – 37 класс МКТУ, «воспитание в дошкольных учреждениях» – 41 класс МКТУ, «перевозка путешественников» – 39 класс МКТУ, «услуги в области медицинского ухода, гигиены и косметики для людей» – 44 класс МКТУ.

Принимая во внимание сложившуюся практику, формулировка «персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц» уточняется перечнем определенных услуг, включенных в данную позицию и относящихся к 45 классу МКТУ.

1.2.1. Неясные термины, не содержащиеся в МКТУ

МКТУ не содержит исчерпывающий список товаров и/или услуг, в отношении которых может быть испрашена правовая охрана товарного знака.

Все неясные термины должны быть уточнены таким образом, чтобы их можно было однозначно идентифицировать и классифицировать по одному из классов МКТУ.

Заявитель вправе указать в перечне товар и/или услугу, наименование которой отсутствует в МКТУ, дополнительно указав видовое понятие с учетом общепринятой терминологии.

1.2.2. Указание на все товары и/или услуги в настоящем классе

Если заявитель намеревается испросить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг, включенных в перечень определенного класса МКТУ, то он должен привести список конкретных товаров и/или услуг. При этом не допускается использование формулировок «все товары класса...», «все услуги класса...», «и все иные товары и/или услуги этого класса (включенные в этот класс)».

1.2.3. Указание обозначений, охраняемых в качестве товарных знаков, в перечне товаров и/или услуг

Необходимо предотвращать превращение в родовое или видовое наименование объектов, права на которые принадлежат третьим лицам.

Нередко возникают ситуации, когда в перечне товаров и услуг заявитель указывает обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, что может привести к правовой коллизии.

В этой связи при формировании перечня следует указывать родовые или видовые наименования товаров и/или услуг.

Рассмотрим следующие примеры:

1. В недавнее время в обиход вошли сапоги из овчины, которые получили название «угги». Вместе с тем, на сегодняшний день обозначение «угги» является зарегистрированным товарным знаком для обуви (международные регистрации №№ 1037027, 1229058).

2. Заявитель включил в перечень товаров 30 класса МКТУ формулировку «ароматизаторы, приправы, пряности и специи для колбасы «Гусарская» и сосисок «Гусарские». При этом данная заявка подана на регистрацию товарного знака со словесным элементом «Гусарские». В этой ситуации включение в перечень указанной формулировки недопустимо, поскольку такая формулировка будет способствовать превращению индивидуальных названий колбасы и

сосисок в видовые. В подобных случаях экспертиза направит заявителю запрос с просьбой уточнить формулировки товаров или предложит исключить из перечня соответствующее индивидуальное название товара.

3. Указанную заявителем в перечне товаров формулировку «электронные устройства для передачи звука или изображений; видео плееры; CD-плееры; айподы» экспертиза предложит изменить, поскольку iPod (айпод) является товарным знаком. Слово «айпод» может быть заменено на словосочетание, характеризующее данный товар по назначению: «небольшой портативный цифровой аудиоплеер для хранения данных в различных форматах, включая MP3».

1.2.4. Включение в перечень товаров терминов «части и гарнитура», «компоненты и принадлежности»

Термины «части и гарнитура», «компоненты и принадлежности» не являются сами по себе или в сочетании друг с другом ни достаточно ясными, ни точными для целей классификации. Каждый из этих терминов требует уточнения, например, указанием назначения товара, материала из которого товар изготовлен.

Например, формулировка «части и гарнитура для автомобилей, включенные в 12 класс» приемлема в 12 классе МКТУ; формулировка «строительные компоненты, изготовленные из дерева» приемлема в 19 классе МКТУ.

1.2.5. Использование формулировок «и тому подобное», «и так далее», «и другие»

Использование общепринятых сокращений «и т.п.», «и т.д.», «и др.» в перечне товаров и/или услуг недопустимо, так как они не служат однозначной классификации заявленных товаров и/или услуг и не дают возможности эксперту определить объем притязаний и проанализировать, о каком виде конкретного товара и/или услуги идет речь.

2. Проверка классификации заявленных товаров и/или услуг в соответствии с МКТУ

Цель данного пункта заключается в том, чтобы дать пояснения по классификации некоторых терминов, вызывающих затруднения при их отнесении к тем или иным классам МКТУ, дать пояснения по ряду позиций Классификатора, которые были перенесены из класса в класс. В разделе также представлены замечания по классификации, в том числе даны примеры слов и фраз, не рекомендуемых к использованию при составлении перечня товаров и услуг.

Существуют следующие рекомендации относительно случаев классификации товаров, требующих пояснения. Под «товарами» следует понимать «готовые изделия», «готовые многоцелевые изделия», «частично обработанное и/или необработанное сырье», «емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров».

1. Готовые изделия классифицируются в соответствии с функцией или назначением. В случае если функция и назначение товара не указаны, следует руководствоваться дополнительными критериями, такими как материал или принцип функционирования.

2. Готовые многоцелевые изделия могут быть отнесены к определенному классу в зависимости от выполняемых функций или назначения. Если таковые не указаны ни в одном из заголовков классов предоставленного перечня, следует руководствоваться критериями, изложенными в п. 1.

3. Частично обработанное и/или необработанное сырье следует классифицировать по материалу, из которого оно состоит.

4. Изделия, изготовленные из различных материалов, следует классифицировать по преобладающему в их составе материалу.

5. Емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, следует относить к тому же классу, что и сам товар, если соответствующие емкости не указаны ни в одном из классов МКТУ.

Также существует ряд критериев относительно случаев классификации услуг, требующих пояснения:

1. Услуги классифицируются в соответствии со сферой деятельности, которая представлена в заголовке класса и пояснениях.

2. Услуги, связанные с прокатом, относятся к тем же классам, к

которым относятся услуги, осуществляемые объектом проката.

3. Услуги, связанные с предоставлением консультации, классифицируются так же, как и услуги, являющиеся объектом консультации.

4. Услуги, оказываемые в рамках франчайзинга, следует относить к тому же классу, что и услуги, предоставляемые франшизодателем.

Экспертиза вправе потребовать у заявителя уточнение формулировок, вызывающих сомнения в принадлежности товара и/или услуги к тому или иному классу МКТУ, поскольку при использовании в перечне обобщенных или неточных позиций могут возникнуть затруднения при определении объема притязаний, а также однородности товаров и/или услуг, как в процессе проведения экспертизы, так и при защите правообладателем своего исключительного права при использовании товарного знака.

пп. 3 п. 51 Правил

Защитная одежда

Защитная одежда может заменять или дополнять обычную одежду. Для изготовления данного типа одежды используют различные ткани или нетканые материалы, которые пропитываются специальным составом. Само защитное действие такой одежды основано на поглощении вредных примесей компонентами пропитки. Данные товары относятся к 09 классу МКТУ.

Фартуки, комбинезоны и рабочая одежда, которые просто защищают против пятен грязи, относятся не к 09 классу МКТУ, а к 25 классу МКТУ как одежда общего назначения.

Защитные спортивные изделия, за исключением касок, должны быть отнесены к 28 классу МКТУ, поскольку данные изделия являются товарами, сопутствующими определенной игре или занятием определенным видом спорта.

Диетические товары

Следует отметить, что все диетические товары должны быть отнесены только к 05 классу МКТУ согласно их назначению. Например, творог диетический, молоко диетическое.

Термин «диетический» не требует уточнений или пояснений, если указан в 05 классе МКТУ. «Диетический» – это указание назначения продукта, то есть предназначенный для диетических целей. Известно, что диета – это ограничение рациона питания или специальное питание для людей (или животных), имеющих нарушения в функционировании организма.

Если термин «диетический» указан в других классах, относящихся к продуктам питания и напиткам, требует уточнение типа «с низким содержанием жира, сахара и т.д.», например, «творог обезжиренный», «молоко без лактозы», «конфеты без сахара».

Электронные сигареты

Электронные сигареты и такие их части, как, например, картриджи и распылители, относятся к товарам 34 класса МКТУ по своему назначению.

Необходимо отметить, что «батарейки для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет» относятся к 09 классу МКТУ.

Зажигалки

Товар «зажигалки» относится исходя из назначения к 11 и 34 классам МКТУ («зажигалки для закуривания»)

Представляется допустимой в 34 классе МКТУ формулировка «принадлежности курительные, а именно зажигалки».

Услуги, связанные с торговой деятельностью

В связи с тем, что услуга «продвижение товаров для третьих лиц» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой, относящейся к 35 классу МКТУ, термин «продвижение товаров для третьих лиц» не может рассматриваться как эквивалент понятий «услуги торговли», «услуги по продаже товаров» и т.п.

Для обозначения услуг по продаже товаров могут быть использованы следующие термины: «услуги по розничной, оптовой

продаже товаров», «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров», «услуги по развозной продаже товаров», «услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок», «услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ»

Термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, например: «услуги розничной продажи продуктов питания», «услуги оптовой продажи строительных материалов», «услуги розничной продажи семян, луковиц цветов, рассады овощных и цветочных культур, декоративных и плодовых деревьев и кустарников», «услуги розничной продажи, осуществляемые универмагами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии», «услуги универмагов по розничной продаже широкого ассортимента мебели и товаров для дома».

Все перечисленные выше формулировки услуг могут быть отнесены к 35 классу МКТУ.

Для обозначения услуг, в той или иной степени связанных с торговой деятельностью, кроме упомянутого ранее термина «продвижение товаров для третьих лиц», могут быть использованы иные термины, содержащиеся в 35 классе МКТУ. В зависимости от вида деятельности могут быть использованы следующие термины: агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Необходимо также учитывать следующее.

Недопустимы следующие термины, так как все они, несмотря на то, что связаны с продажей, охватывают другие сопутствующие услуги:

- «магазины», в том числе с указанием на ассортимент товаров – например, «книжные магазины», «магазины одежды», и «услуги универмагов, супермаркетов» (слишком обобщенные формулировки, которые могут включать в себя не только услуги по продаже товаров, но и иные услуги, в том числе не относящиеся к 35 классу МКТУ);

- «торговые центры», «услуги торговых центров» (деятельность торговых центров может состоять в том числе в сдаче в

аренду торговых и складских помещений и не может относиться к 35 классу МКТУ);

- «булочные» (слишком широкая формулировка, которая может включать в себя не только услуги по продаже хлебобулочных изделий, но и иные услуги, в том числе не относящиеся к 35 классу МКТУ, например, услуги кафетериев, выпечка хлебобулочных изделий по индивидуальным заказам, например, свадебных караваев и т.п.).

Глава 2. Проверка по основаниям для отказа

Нормативно-правовые и
иные акты

1. Проверка соблюдения требований, предусмотренных ст. 1477 Кодекса

Товарные знаки представляют собой средства индивидуализации, которые являются обозначениями, служащими соответственно для индивидуализации товаров или работ, услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ст. 1477 Кодекса

Таким образом, к товарным знакам выдвигается следующее требование: они должны индивидуализировать соответственно товары или работы, услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы следующие виды обозначений: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

п. 1 ст. 1482 Кодекса
п. 32 Правил

Наибольшее количество обозначений, подаваемых на регистрацию в качестве товарных знаков, составляют словесные обозначения, комбинированные обозначения, а также изобразительные обозначения.

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания.

п. 32 Правил

К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур.

п. 32 Правил

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений, перечень которых является открытым (в том числе, например, этикетки и полиграфические упаковки).

п. 32 Правил


Следует отметить, что в последнее время все чаще в качестве товарных знаков регистрируются такие относительно новые виды обозначений, как, например, объемные, звуковые, позиционные, изменяющиеся, цветовые, световые, голографические обозначения. Указанные виды обозначений используются производителями товаров, как правило, для усиления привлекательности своей продукции и

рекламирования товаров и услуг с помощью средств радио, телевидения, сети Интернет.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении. В большинстве случаев в качестве объемных товарных знаков регистрируются оригинальная форма товара или его упаковки, а также форма отдельных деталей товара или упаковки. При этом заявляемые объемные обозначения представляются в виде изображения общего вида этого обозначения (схематическое, фотографическое или выполненное в графическом редакторе в электронно-цифровой форме). Кроме того, дополнительно могут представляться изображения всех необходимых проекций заявленного обозначения, характеризующих обозначение как объемное и дающих исчерпывающее представление о разных видах этого обозначения. Примеры зарегистрированных объемных товарных знаков приведены ниже.

п. 32 Правил

пп. 3 п. 27 Требований

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
488859		<p>Товарный знак представляет собой емкость с крышкой. Горловина емкости выполнена в форме головы динозавра.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «молоко, молоко сухое, молоко сгущенное, молоко ароматизированное, молоко взбитое; молочные продукты, в том числе десерты молочные, йогурты, напитки йогуртовые, творог прессованный; напитки с ароматическими или вкусовыми добавками или без них, состоящие главным образом из молока или молочных продуктов; напитки молочные, основным компонентом которых является молоко; напитки молочные, содержащие фрукты; продукты кисломолочные с</p>

		ароматическими или вкусовыми добавками или без них».
459538		Товарный знак представляет собой игрушечный вымышленный персонаж, в шапочке и шарфике. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «реклама, интерактивная реклама в компьютерной сети; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги продвижения товаров (для третьих лиц), в том числе через Интернет и услуги магазинов» (и т.д.) и услуг 41 класса МКТУ «издание книг; академии (обучение); макетирование публикаций, за исключением рекламных; воспитание; обеспечение учебного процесса» (и т.д.)

В связи с приведенными выше примерами следует пояснить, что данные объемные обозначения не могут быть зарегистрированы соответственно для емкостей для упаковки пластмассовых (20 класс МКТУ) и игрушек (28 класс МКТУ).

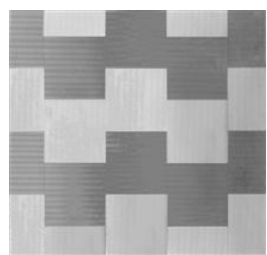
Следует также отметить, что преимущественно в качестве товарных знаков регистрируются комбинированные обозначения, состоящие из объемного обозначения и расположенных на нем словесных и (или) изобразительных обозначений, а также этикеток. Примеры таких комбинированных обозначений приведены ниже.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
476465		<p>Товарный знак представляет собой сосуд оригинальной формы, выполненный в виде стилизованного огнестрельного патрона с надписью «CALIBR».</p> <p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».</p>
474907		<p>Товарный знак представляет собой колпачок оригинальной формы с ребристой боковой поверхностью. На верхней поверхности колпачка нанесены стилизованные изображения купола и голубя и надпись «Святой Источник».</p> <p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе чая» и 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».</p>
586512		<p>Товарный знак представляет собой сосуд оригинальной формы, состоящий из тела сосуда, горловины и пробки. Тело сосуда является асимметричным и выполнено в грушевидно-цилиндрической форме, удаленно напоминающей глыбу льда. Горловина имеет утолщение в верхней части и замыкается оригинальной пробкой. На горловине содержится оригинальная композиция в виде стилизованного изображения волка, стоящего на скале, и расположенного рядом словесного элемента «БЕЛАЯ СИЛА». На фронтальной стороне тела</p>

		сосуда расположена оригинальная этикетка, в центре которой расположен выполненный в кириллице прописными буквами в две строки фантазийный словесный элемент «БЕЛАЯ СИЛА». Товарный знак зарегистрирован для товара 33 класса МКТУ «водка».
--	--	--

Голографические товарные знаки применяются на товарах, как правило, для их защиты от подделок и имитации. Голограмму сложно подделать, и поэтому голографические товарные знаки лучше, чем другие обозначения, способствуют гарантированию определенного уровня качества товара. При этом заявляемые голографические обозначения представляются в виде нескольких (не менее трех) его изображений, отчетливо раскрывающих топографический эффект в целом (наблюдаемые отражения изображений, изменения яркости, контраста) и с различных направлений. Пример зарегистрированного голографического товарного знака приводится ниже.

п. 3 п. 27 Требований

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
489400		Товарный знак представляет собой орнамент с голографическим эффектом, выполненный на ленте. Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ «отражатели для транспортных средств, а именно светоотражающая самоклеящаяся лента для контурной маркировки транспорта» и 17 класса МКТУ «ленты клейкие и самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых».

Звуковые товарные знаки используются в основном в радиорекламе и в телевизионной рекламе. В качестве звуковых товарных знаков могут регистрироваться, например, музыкальные произведения, фрагмент песни, созвучия, хорошо известные звуки и редкие звуки, встречающиеся в природе, электронные синтезированные звуки, не встречающиеся в природе.

Заявляемые звуковые обозначения представляются в виде

фонограммы на цифровом носителе, при этом графа «Изображение заявляемого обозначения» не заполняется. В зависимости от вида звукового обозначения длительность мелодии (музыкального произведения) не должна превышать музыкальной фразы или 10 тактов, а звука, источником которого являются живые существа или предметы, – 30 секунд.

Примеры зарегистрированных звуковых товарных знаков:

1) Товарный знак, представляющий собой мурлыканье кошки, был зарегистрирован для товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, семена, включенные в 31 класс МКТУ; живые животные, птицы и рыбы; корма для животных; корма для птиц; корма для рыб; солод; костные элементы туловища каракатицы; кости для собак; подстилки для животных; свежие фрукты и овощи; препараты, включенные в 31 класс МКТУ, для использования в качестве добавок в такие корма» (регистрация № 262372).

2) знак обслуживания, являющийся звуковым идентификатором голосового сервиса информационно-развлекательного портала, зарегистрирован для услуг 35, 38, 41 классов МКТУ (регистрация № 302335).



Изменяющиеся обозначения регистрируются редко. В основном изменяющиеся товарные знаки являются видеозаставками кинокомпаний и телевизионных компаний. Следует отметить, что изменяющиеся знаки, как правило, выполнены в цветовом сочетании, содержат изобразительные, словесные, световые обозначения, а также могут иметь звуковое сопровождение.

В случаях, когда на регистрацию заявлено изменяющееся обозначение, на цифровом носителе представляется видеозапись, включающая воспроизведение обозначения и дополнительно распечатанное покадровое воспроизведение такого обозначения. Изменяющееся обозначение может быть представлено только сочетанием нескольких покадровых изображений, показывающих точное количество изменяющихся изображений и последовательность их воспроизведения, а также изменение образа, когда существенные особенности изменяющегося обозначения не меняются при воспроизведении обозначения.

Примеры зарегистрированных изменяющихся товарных знаков:

1) В качестве знака обслуживания для услуг 35 класса МКТУ было зарегистрировано изменяющееся обозначение, представляющее собой стилизованное изображение баллона, выпускающего пузырьки газа (регистрация № 322035). Ниже приводятся четыре изображения, иллюстрирующие характер изменения обозначения в виде покадровой развертки.



2) Правовая охрана в качестве товарного знака для товаров 9 класса МКТУ «программное обеспечение для операционных систем; программное обеспечение для поддержания графического интерфейса пользователя» была предоставлена изменяющемуся обозначению, содержащему световые и движущиеся элементы. Обозначение представляет собой движение ярких световых бликов, исходящих из одной точки. Ниже приведено покадровое воспроизведение этого движения.



3) Правовая охрана в качестве товарного знака была предоставлена изменяющемуся обозначению, в котором согласно опубликованному описанию на фоне заката поворачивается вокруг оси скульптура «Рабочий и колхозница», скульптура постепенно отдалается, и на ее фоне возникает надпись: «МОСФИЛЬМ», по мере удаления скульптуры в правом нижнем углу появляется изображение Спасской башни и Кремлевской стены, на Спасской башне вспыхивает красная звезда (регистрация № 361937). Регистрация произведена для товаров 9 класса МКТУ «кинофильмы, видеофильмы, мультфильмы» и услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», 41 класса МКТУ

«микрофильмирование, монтаж видеозаписей; производство видеофильмов и кинофильмов; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; предоставление услуг кинозалов; видеосъемка; киностудии». Ниже приводится изображение одного из кадров обозначения.



4) В качестве знака обслуживания было зарегистрировано изменяющееся обозначение – видеозаставка телевизионного развлекательного канала с ее звуковым сопровождением (регистрация № 249747). Регистрация произведена для услуг 35 класса МКТУ «реклама телевизионная», 38 класса МКТУ «вещание телевизионное кабельное; вещание телевизионное; передача сообщений и изображений с использованием компьютера», 41 класса МКТУ «монтаж телепрограмм; прокат кинофильмов; прокат видеофильмов». Ниже приводится изображение одного из кадров обозначения.



Цветовые товарные знаки представляют собой один цвет как таковой или комбинацию цветов.

При испрашивании правовой охраны должно быть ясно, что заявляемое обозначение является именно цветом или комбинацией цветов, а не изобразительным обозначением, например, изображением квадрата определенного цвета. При этом приводится образец цвета, который должен сопровождаться указанием соответствующего кода международной признанной системы идентификации цветов,

выбранной заявителем (справочники и каталоги образцов цвета специализированных организаций или каталоги образцов цвета графических редакторов программных средств).

Цветовым обозначениям правовая охрана предоставляется, как правило, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования. Установлен открытый перечень документов, которые могут служить доказательством приобретения обозначением различительной способности, включающий, например

п. 35 Правил

- контракты и договоры, доказывающие значительные объемы производства и продажи товаров/услуг, территориальный охват реализации товаров/услуг, а также показывающие длительность использования заявленного обозначения для маркировки заявленных товаров/услуг;
- материалы рекламных кампаний (публикации в СМИ, реклама на телевидении, а также упоминание в литературе, кино и т.д.);
- социологические опросы, в которых делается акцент на приобретении различительной способности заявленного обозначения (цвета) в отношении конкретного перечня товаров/услуг, производимых заявителем, т.е. вопрос формулируется таким образом, чтобы доказать стойкую ассоциативную связь цветового знака с конкретным перечнем товаров/услуг определенного производителя.

При этом решение о государственной регистрации товарного знака может быть принято в том случае, если представленные доказательства подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Например, в качестве товарного знака было зарегистрировано обозначение, представляющее собой «красный цвет» (свидетельство № 560598). Товарный знак зарегистрирован для услуг 38 класса МКТУ «подвижная радиотелефонная связь, телематические услуги связи». Изображение зарегистрированного цветового товарного знака приведено ниже.



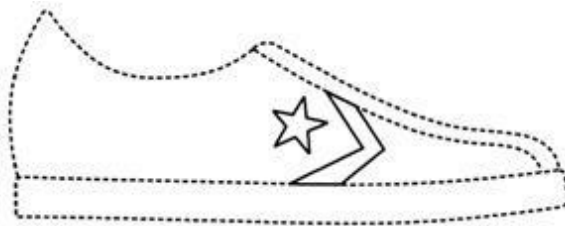
Указанный товарный знак был зарегистрирован после предоставления доказательств приобретенной различительной способности:

- использование заявленного цвета компанией (фотографии оформления салонов, упаковки продукции, формы одежды сотрудников);

- интенсивность использования в рекламе (рекламные материалы компании, публикации в СМИ, объем расходов на рекламу, спонсорские издержки – Олимпийские Игры 2008);
- были представлены результаты социологического опроса, подтверждающие приобретенную различительную способность обозначения для конкретных услуг и производителя (исследование цветового обозначения (красный цвет) для регистрации нового товарного знака, результаты исследования по итогам всероссийского социологического опроса пользователей мобильной связи).

При испрашивании правовой охраны позиционных обозначений в изображении заявляемого обозначения показывается его расположение на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Вид, т.е. изображение заявляемого обозначения, такого знака должен состоять из изображения знака, показывающего его местоположение на товаре. При этом, как правило, сам товар представляется в виде схематического изображения, обозначенного пунктирными линиями. Ниже приведены примеры зарегистрированных позиционных товарных знаков.

1) В качестве позиционного товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой стилизованное изображение стрелки и пятиконечной звезды, нанесенное на условное изображение обуви (ботинка), обозначенного пунктирными линиями. Эти пунктирные линии относятся к неохраемым элементам товарного знака.



В зарегистрированном товарном знаке выполненное пунктирными линиями изображение ботинка служит для обозначения расположения товарного знака на товаре. Товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «обувь, туфли, полуботинки, спортивная обувь, специальная обувь, обувь с накладками/наклейками, обувь для тренировок, кроссовки, кеды, обувь для отдыха, сандалии».

2) В качестве позиционного товарного знака зарегистрировано обозначение (регистрация № 486852), представляющее собой словосочетание «Clean & Clear», нанесенное на изображение флакона,

выполненного пунктирной линией. Схематическое изображение флакона является неохраняемым элементом товарного знака.



В зарегистрированном товарном знаке изображение флакона служит для обозначения расположения товарного знака на товаре. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В случае если на регистрацию в качестве товарного знака поступает заявка, содержащая вкусовое обозначение, которое относится к характеристикам продуктов питания и напитков, то регистрация такого обозначения возможна только при наличии доказательств приобретения им различительной способности в результате использования вкусового обозначения в отношении заявляемого товара.

При использовании обонятельного товарного знака производитель товара стремится индивидуализировать свой товар благодаря оригинальному аромату. Следует отметить, что запах при этом не должен быть естественным свойством товара (например, запах кожи для обуви, запах фруктов для фруктового сока). Запах также не должен иметь функциональный характер. Например, духи в силу своего назначения (ароматизирующее средство) должны обладать каким-либо запахом, и поэтому запах духов не может служить средством их индивидуализации.

В случаях, когда на регистрацию заявлено обонятельное или вкусовое обозначение, заявителем представляется словесное описание запаха или вкуса и их точные и ясные характеристики, которые позволят ему наиболее полно и объективно зафиксировать объем испрашиваемой в заявке правовой охраны товарного знака. К таким характеристикам могут относиться, например, описание состава

композиции вещества, формула химического соединения, характеризующая источник запаха, вкуса и иные сведения.

Осязательные товарные знаки предназначены для восприятия на ощупь и могут быть выполнены, в том числе, в специальном рельефно-точечном шрифте, используемом для письма и чтения незрячими людьми. При этом для целей идентификации заявленного осязательного обозначения, по выбору заявителя, может быть представлен образец поверхности и (или) его словесное описание и другие характеристики ощущаемой поверхности, а при наличии смыслового значения обозначения, выполненного в специальном рельефно-точечном шрифте и предназначенного для письма и чтения незрячими людьми, указывается такое значение.

пп. 3 п. 27 Требований

В силу того, что товарными знаками являются обозначения, служащие для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у правообладателя товарного знака возникает исключительное право на соответствующее обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, единое по своему характеру.

п. 1 ст. 1477 Кодекса

Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав. Между тем признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительных прав и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительных прав на него.

Исходя из вышесказанного не подлежит регистрации в качестве товарного знака обозначение, имеющее незначительные отличия от зарегистрированного на имя того же лица товарного знака, так как не могут одновременно сосуществовать несколько исключительных прав, одинаковых по содержанию, на одно и то же обозначение.

В тех случаях, когда сравниваемые обозначения имеют несущественные отличия (например, жирность букв, наклон), которые не создают иного впечатления в сравнении с ранее зарегистрированным товарным знаком (поданным на регистрацию обозначением), они также могут быть признаны экспертизой тождественными, поскольку создают одинаковое впечатление.

Приведем пример, иллюстрирующий вышесказанное. По заявке № 2014737918 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначение **СТРАНА СКАЗОК** (дата приоритета – 12.11.2014). По данной заявке было вынесено решение о

регистрации товарного знака в отношении части услуг 43 класса в связи с наличием у заявителя регистрации товарного знака с более ранним приоритетом (14.05.2004 г.) по св. № 296373:

СТРАНА СКАЗОК, зарегистрированным в отношении части услуг 35 и 43 классов, который экспертиза признала тождественным обозначению, упомянутому в вышеназванной заявке.

Кроме того, необходимо отметить, что в подобных ситуациях, когда на имя того же заявителя заявлено обозначение, тождественное (имеющее незначительные отличия) зарегистрированному товарному знаку, регистрация такого обозначения противоречит общественным интересам (см. п. 4.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

2. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса

2.1. Обозначения, не обладающие различительной способностью

2.1.1. Отдельные буквы

Обозначения, представляющие собой отдельные буквы, которые не имеют характерного графического исполнения (например, А, М, Д, Ф, W, N, Z) могут быть отнесены к обозначениям, не обладающим различительной способностью. Такие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.


Однако случаи испрашивания правовой охраны для таких обозначений в качестве товарных знаков редки.

Как правило, упомянутые обозначения входят в товарные знаки в качестве элементов, и охраняется общая композиция.

2.1.2. Сочетания букв

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться сочетания букв, не имеющие словесного характера (или не воспринимаемые как слово) и характерного графического исполнения.


Приведем примеры:

№ заявки/регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
2012723540		Принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой сочетание букв, которое не имеет характерного графического исполнения и словесного характера.

Нормативно-правовые и иные акты

п. 34 Правил
п. 2.6 Рекомендаций
по отдельным
вопросам экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г. №
39



п. 34 Правил
п. 2.6 Рекомендаций
по отдельным
вопросам экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г. №
39

522821		Товарный знак зарегистрирован с включением всех слов и букв (в том числе сочетания букв «ВМК») в качестве неохраняемых элементов.
--------	---	---

2.1.3. Цифры, числа

Не обладают различительной способностью цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) и обозначенные с их помощью числа (27, 49, 602), если они не имеют характерного графического исполнения.

п. 34 Правил
п. 2.6 Рекомендаций
по отдельным
вопросам экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г. №
39

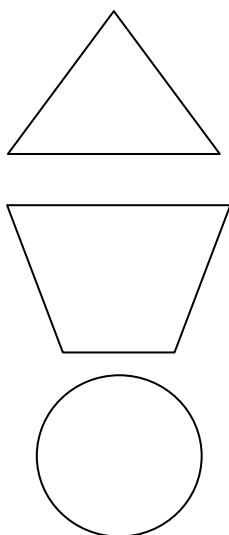
№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
440632		Товарный знак зарегистрирован с включением цифры «4» в качестве неохраняемого элемента.
481772		Товарный знак зарегистрирован с включением цифры «7» в качестве неохраняемого элемента.

2.1.4. Линии, простые геометрические фигуры

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе обозначения, содержащие в качестве своего единственного элемента изображение линии или простой геометрической фигуры (треугольник, круг, квадрат и т.п.).

п. 34 Правил

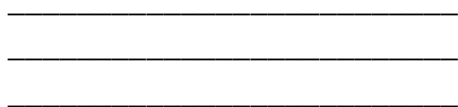
Из-за частого использования разными производителями указанные обозначения утратили различительный характер и не способны индивидуализировать товары и услуги. Примеры указанных обозначений приведены ниже.



2.1.5. Сочетание линий, простых геометрических фигур.




Не может быть зарегистрировано обозначение, представляющее собой простое сочетание изображений линий и (или) простых геометрических фигур, в котором отдельные элементы соединены механически, без образования композиции, воспринимаемой как новый образ, отличный от составляющих его элементов. Такое простое сочетание не обладает различительной способностью. Примеры простых сочетаний линий и простых геометрических фигур приведены ниже.

п. 34 Правил



Вместе с тем, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, представляющее собой сочетание изображений линий и (или) простых геометрических фигур, образующее композицию, дающую качественно новый уровень восприятия обозначения в целом. Примеры таких обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, приведены ниже.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание

441565		Товарный знак зарегистрирован для товаров 7 и 9 классов МКТУ.
1190558		Товарный знак зарегистрирован для товаров 7, 9 и 12 классов МКТУ.
1184180		Товарный знак зарегистрирован для товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

2.1.6. Изображения товаров

Не обладают различительной способностью реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые для обозначения этих товаров. Такие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, поскольку не служат для индивидуализации товаров. Одни и те же товары могут изготавливаться разными производителями. При этом каждый из них имеет право свободно помещать на упаковке, в рекламе и т.д. изображения производимого изделия.

п. 34 Правил

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
-------------------------------	-----------------------------	------------

430200		<p>Позиционный товарный знак, представляющий собой три параллельные полосы, нанесенные на верхнюю часть обуви, зарегистрирован для товара 25 класса МКТУ «обувь».</p> <p>Схематическое изображение обуви, обозначенное пунктирной линией, включено в товарный знак как неохраняемый элемент.</p>
502331		<p>Товарный знак зарегистрирован для товара 30 класса МКТУ «мороженое».</p> <p>Реалистическое изображение мороженого включено в товарный знак как неохраняемый элемент.</p>

Вместе с тем, если заявляемое обозначение представляет собой изображение товара в каком-либо характерном исполнении, т.е. оно по своей графике становится оригинальным, а не реалистическим или схематическим изображением товара, то такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
455277		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое».</p>

Заявленное на регистрацию обозначение, представляющее собой реалистическое или схематическое изображение товаров, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в том случае, если отсутствует конкретная и прямая связь с товарами, для которых оно заявлено.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
516364		Товарный знак, содержащий реалистическое изображение автомобиля, зарегистрирован, для товаров 29 и 30 классов МКТУ (мясо, рыба, птица, дичь и т.д.)

2.1.7. Различительная способность обозначений, представляющих собой трехмерные объекты (объемные товарные знаки)

Объемные товарные знаки могут быть отнесены к трем категориям:

- формы, не связанные с самими товарами или услугами;
- форма самих товаров или их частей;
- форма упаковки или контейнера товара.

Формы, не связанные с самими товарами или услугами, как правило, обладают различительной способностью. Примеры таких зарегистрированных объемных товарных знаков приведены ниже.

п. 32 Правил
п. 2.7 Рекомендаций
по отдельным
вопросам экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г. №
39

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
468873		<p>Объемный товарный знак, представляющий собой сочетание фрагмента эллипса и прямолинейного элемента, зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ (теплообменники, не являющиеся частями машин, предназначенные, в том числе для нагрева (подогреватели), охлаждения (холодильники), конденсации (конденсаторы), испарения (испарители) различных технологических сред, включая воду, углеводородные смеси, пульпы, кислоты, щелочи).</p>
472319		<p>Объемный знак обслуживания в виде усеченной пирамиды с квадратным основанием и накладками на двух противоположных ребрах зарегистрирован для услуг 41 класса МКТУ (академии (обучение), видеосъемка, издание книг и т.д.)</p>
491705		<p>Объемный знак обслуживания, состоящий из четырех стилизованных объемных геометрических фигур и стилизованной объемной буквы «А», зарегистрирован для услуг 35 (аудит, изучение общественного мнения, изучение рынка и т.д.) и 36 (агентства по операциям с недвижимым имуществом, анализ финансовый, инвестирование и т.д.) классов МКТУ.</p>

При экспертизе заявленного обозначения, являющегося формой товара или его части следует проверить, не применимо ли в этом случае основание для отказа в регистрации, в соответствии с которым

не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Рекомендации по проведению такой проверки даны в п. 2.6 главы 2 раздела IV настоящего Руководства.

При оценке различительной способности формы товара или его части необходимо проверить, отличается ли форма существенно от простых, общепринятых форм этого товара (или части товара), или от ожидаемых потребителем форм, что позволит потребителю идентифицировать понравившийся ему товар только по его форме при совершении новой покупки.


Оценивая различительную способность формы товара (части товара), целесообразно руководствоваться следующим.

Форма не обладает различительной способностью, если она простая или если она является комбинацией простых форм.

Для признания различительной способности форма не должна быть традиционной. Чем больше форма напоминает форму, которую соответствующий товар обычно имеет, тем больше оснований для признания отсутствия у формы различительной способности.

Аналогичные подходы могут быть применены в отношении формы упаковки или контейнера товара. Форма должна существенно отличаться от комбинации простых или общераспространенных элементов. Форма не должна быть традиционной. Форма упаковки, контейнера не должна иметь функциональное назначение (см. п. 2.6 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

Ниже приведены примеры форм товаров и упаковки, не обладающих различительной способностью.

Объемное обозначение	Мотивировка отказа в регистрации
	Эта форма товара (фонарика) не обладает различительной способностью, т.к. она является всего лишь вариантом обычной формы продуктов такого типа, а именно, фонариков.




Эта форма обертки для сладостей не обладает различительной способностью, т.к. является обычной традиционной формой обертки для сладостей и на рынке можно найти большое количество сладостей разных производителей, обернутых таким образом.

В качестве примеров зарегистрированных объемных товарных знаков, являющихся формой товаров или их упаковки (контейнера), приводятся следующие регистрации.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
502680		Объемный товарный знак, являющийся формой товара (пряника), стилизованной под самовар, зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «пряники». Элемент «Тула» исключен из правовой охраны.
466273		Объемный товарный знак, являющийся контейнером (сосудом) в виде стилизованной губной помады, зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».
482054		Объемный товарный знак, являющийся контейнером (сосудом) в виде стилизованной нарезанной груши, зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

Вместе с тем следует отметить, что обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на нем имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
522540		<p>Объемный товарный знак, представляющий собой традиционную форму упаковки (пакета) с изобразительными элементами и надписью “TODAY”, зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофе-сырец; заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий (заменитель кофе); ароматизаторы кофейные». Форма упаковки является неохраняемым элементом товарного знака.</p>

2.1.8. Простые указания товаров

Не обладают различительной способностью простые указания товаров и/или услуг, заявляемые для обозначения этих товаров и/или услуг (фрукты, одежда, ремонт, строительство).

Обозначения, представляющие собой простые родовые и видовые наименования товаров и/или услуг, будут восприниматься потребителем как информация о самих товарах и/или услугах, а не об их происхождении от того или иного производителя.

Упомянутые обозначения должны быть свободны, так как могут быть использованы различными производителями однородных товаров и/или услуг.

Кроме того, разные производители одного и того же вида товара должны иметь возможность размещать на товаре, его упаковке и т.п. общепринятое наименование этого товара (сметана, пицца, шоколад и т.д.).


пп. 2 п. 1 ст. 1483
Кодекса
п. 34 Правил
п. 2.2 Рекомендаций
по отдельным
вопросам экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г. №
39

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
469151		<p>Товарный знак зарегистрирован для товара 29 класса МКТУ «сметана».</p> <p>Указание товара «Сметана» включено в товарный знак как неохраняемый элемент.</p>
476750		<p>Товарный знак зарегистрирован для товара 30 класса МКТУ «конфеты».</p> <p>Указание товара «конфеты» включено в товарный знак как неохраняемый элемент.</p>

2.1.9. Общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть отнесены общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пищепром, легпром, НПО, КБ, НКО), в том числе общепринятые сокращения (аббревиатуры) указаний организационно-правовой формы юридических лиц (ОАО, ООО, Ltd, GmbH). Указанным обозначениям не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков, так как они могут использоваться различными производителями в той или иной сфере деятельности заявителя.

п. 34 Правил
п. 2.2 Рекомендаций
по отдельным
вопросам экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г. №
39

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
219705		<p>Общепринятое сокращенное наименование отрасли «ТЯЖПРОМ» (тяжелая промышленность) включено в товарный знак как неохраняемый элемент.</p>


288012		<p>Общепринятая аббревиатура организации «НПО» (научно-производственное объединение) и общепринятое сокращенное наименование отрасли «ГИДРОМАШ» (гидро... – гидротехнический, маш. – машиностроение) включены в товарный знак как неохраняемые элементы.</p>
--------	---	--

2.1.10. Словосочетания и фразы, не обладающие различительной способностью

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть также отнесены словосочетания и фразы, которые широко используются в гражданском обороте различными производителями. Например, использование обозначений типа «Я люблю Москву», «I love Rome», «I ♥ Paris», «Сочи, я люблю тебя» и тому подобных (далее: «название города + I love you» и т.п.) является популярным и часто используемым в туристической деятельности, особенно на сувенирной продукции.


Эта традиция, следует полагать, берет своё начало в 1970-х годах



в США, когда был разработан логотип  в ходе рекламной кампании по развитию туризма в Нью-Йорке. Дизайнер Милтон Глейсер, разрабатывавший логотип для Нью-Йорка, вдохновлялся рекламными символами штата Вирджиния, одним из которых было красное сердце, а также фраза «Virginia is for Lovers» (Вирджиния для

влюбленных)



Логотип  снискал невиданную популярность. По примеру Нью-Йорка многие туристические точки мира используют аналогичные логотипы и символику. «Признания в любви» к городу или стране традиционно выражаются на сувенирной продукции:



Таким образом, обозначения типа «название города + I love you», «I love + название города», «я люблю + название города», «из [название города] с любовью», «я ♥ название города», «I ♥ название города» не обладают различительной способностью – они воспринимаются потребителями прежде всего как слоган, традиционный для туристической отрасли, а не как обозначение, служащее для индивидуализации товаров какого-либо лица:





Предоставление одному лицу исключительного права на обозначения типа «Я люблю Рязань / Тамбов / Калининград / Кузбасс...», «Мурманск / Нижний Новгород / Астрахань, я люблю тебя» создаст препятствия для других участников гражданского оборота в использовании такого слогана или сходных с ним до степени смешения на сувенирной продукции.

К сувенирной продукции при этом следует отнести, прежде всего, такие товары как магниты, наклейки, блокноты, ручки, карандаши, обложки, футболки, кружки и т.д., кроме того, к «сувенирам» в широком смысле также может быть отнесена пищевая продукция, в особенности местные специалитеты и кондитерские изделия.

В то же время если заявителем представляются доказательства, подтверждающие различительную способность, которую обозначение типа «название города + I love you», «I love + название города», «я люблю + название города», «из [название города] с любовью», «я ♥ название города», «I ♥ название города» приобрело в результате использования, то такому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака».

При этом решение о государственной регистрации товарного знака может быть принято в том случае, если представленные доказательства приобретенной различительной способности подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя, имело широкое распространение на всей территории Российской Федерации и на дату подачи заявки отсутствуют иные производители, использующие заявляемое на регистрацию обозначение.

2.2. Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (пп. 1 п. 1 ст. 1483 Кодекса)

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. Вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения.

Как правило, при разработке нового вида товара, обладающего какими-либо особыми свойствами, качествами, возникает необходимость выделить этот товар из ряда других, индивидуализировав его присвоением соответствующего наименования. При этом такое наименование по желанию изготовителя может быть заявлено на регистрацию в качестве товарного знака и получить благодаря своей различительной способности соответствующую правовую охрану. Такой товарный знак обычно предназначен для конкретного вида товара, а не для широкого диапазона товаров. Однако в результате длительного применения наименования различными изготовителями независимо друг от друга оно утрачивает основную функцию – индивидуализировать товар юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и становится общепринятым наименованием товара в производственной и торговой сфере. Вследствие этого как видовое понятие товара оно может свободно проставляться на товарах, в документации, сопровождающей товар, использоваться при рекламе товара. Оно включается в словари, энциклопедии, справочники, технические регламенты, международные и национальные стандарты, используется в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах и т.д.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление

Нормативно-правовые и иные акты

пп. 1 п. 1 ст. 1483 Кодекса

п. 34 Правил
п. 2.5 Рекомендаций
по отдельным
вопросам экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г. №
39

Методические
рекомендации по
вопросам отнесения
заявленных
обозначений,
товарных знаков и
знаков обслуживания
к категории вошедших
во всеобщее
употребление как
обозначения товаров и
услуг определенного
вида, утв. приказом
Роспатента от 27
марта 1997 г. № 26

для обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широкого круга потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимно-однозначная связь между товаром, обладающим определенными свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). Сказанное выше можно рассмотреть на примере слова «эскимо». Это слово вызывает в сознании устойчивую ассоциативную связь с определенным видом мороженого – определенной формы и глазированной шоколадом и, соответственно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для мороженого, так как будет прямо указывать на вид товара.

Во втором из перечисленных выше признаков под различными изготовителями имеются в виду независимые один от другого изготовители, т.е., например, не являющиеся дочерними предприятиями, или не связанные коммерческими соглашениями (договором концессии, лицензионным договором и т.п.).

Одним из признаков перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в название (наименование) товара или

п. 3.2. Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утв. приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26

товаров определенного вида является длительность использования такого обозначения в качестве видового названия (наименования). Длительность при этом может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в любом случае независимые изготовители должны использовать такое обозначение в качестве названия (наименования) товара неоднократно.

Основными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида являются толковые словари (общеязыковые, политехнические и т.д.), энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, технические регламенты, международные и национальные стандарты, а также периодические издания. При проведении анализа заявленного обозначения необходимо убедиться в том, что данное обозначение приводится в справочной литературе, периодических изданиях без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо другого способа выделения в тексте товарного знака (например, написание обозначения особым шрифтом, заглавными буквами, заключение обозначения в кавычки и т.д.).

Вместе с тем следует отметить, что использование в справочных и информационных изданиях обозначения в качестве видового понятия товара не всегда может рассматриваться как бесспорный факт перехода этого обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Например, обозначение «памперс» в Интернет-энциклопедиях «Руссика» и «Википедия» употребляется в статьях о подгузниках, в качестве эквивалента названия товара «подгузник» (нижнее белье, применяемое как гигиеническое средство при недержании):

«Памперс очень прост в применении и почти не виден под одеждой» (russika.ru).

«В настоящее время слово «Подгузник» является малоупотребительным, более распространено слово «Памперс» (ru.wikipedia.org).

Однако сами производители гигиенических товаров не применяют слово «памперс» в качестве видового наименования товара, а используют термин «подгузник».

Вспомогательными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначений в категорию вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида являются переводные словари и справочная литература на иностранном языке (в первую очередь – на языке страны заявителя).

п. 4 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утв. приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26

Например, на регистрацию в качестве товарного знака для «адресных книг, справочников и телефонных книг» было заявлено обозначение «YELLOW PAGES». Анализ справочной литературы показал, что обозначение «YELLOW PAGES» упоминается в англо-русском словаре и имеет следующее значение: «желтый справочник» (торгово-промышленный раздел телефонного справочника на бумаге желтого цвета). В результате обозначение «YELLOW PAGES» было признано для заявленных товаров видовым понятием, т.е. отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

При решении вопроса об отнесении заявленного обозначения (зарегистрированного товарного знака) к вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида следует принимать во внимание постановления Президиума ВАС РФ от 14 декабря 2004 года № 11580/04 (касается товарного знака «Левомеколь», зарегистрированного по свидетельству № 162803) и от 6 июля 2004 года № 2606/04 (касается товарного знака «PHENAZEPAMUM», зарегистрированного по свидетельству № 64186). Согласно указанным постановлениям Президиума ВАС РФ факт всеобщего употребления не подтверждают:

- использование обозначения до регистрации в качестве товарного знака двумя изготовителями, без учета территории распространения и длительности использования;
- заявления об использовании обозначений несколькими изготовителями, не содержащие доказательств наличия фактических обстоятельств такого использования (с указанием территории распространения и длительности использования);
- письма, обращенные к правообладателю и содержащие предложения заключить лицензионные договоры;
- сведения об объемах производства, не подтвержденные документально;
- другие документы, не содержащие данных, подтверждающих фактическое использование обозначения; длительность его использования; использование обозначения несколькими изготовителями.

Президиум ВАС РФ сформулировал обстоятельства, которые необходимо доказать для установления вхождения обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, в частности:

- обозначение должно утратить свою различительную способность для потребителей товара, его изготовителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость

обозначения только в кругу изготовителей или специалистов является недостаточной;

- при исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара;


- товарный знак должен стать видовым понятием товара, неотделимым от него.

2.3. Общепринятые символы (пп. 2 п. 1 ст. 1483 Кодекса)

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, являющихся общепринятыми символами. Указанное положение касается символов, характерных для определенной сферы производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

К общепринятым символам могут быть отнесены в первую очередь изобразительные обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Такие обозначения первоначально могли функционировать как товарные знаки, однако впоследствии из-за их независимого применения различными производителями они утратили способность выступать в качестве средств индивидуализации и воспринимаются как общепринятые символы той или иной отрасли хозяйства, области деятельности.

В качестве примера можно привести изображение чаши со змеей , являющееся общепринятым в области медицины и фармацевтики.

При этом изобразительные обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, могут быть отнесены к общепринятым символам только в том случае, если они заявлены на регистрацию в качестве товарных знаков для товаров, относящихся к той отрасли хозяйства (области деятельности), символом которой они стали.

Следует также отметить, что в хозяйственной деятельности при маркировке произведенного и (или) предлагаемого к продаже товара часто применяются различные условные обозначения, относящиеся к характеристикам товара, использованию товара и т.п.

В этой связи к общепринятым символам могут быть также отнесены, в частности:

- условные обозначения, применяемые в различных областях науки и техники, например, обозначения химических элементов: Mg


Нормативно-правовые и
иные акты

пп. 2 п. 1 ст. 1483
Кодекса
п. 34 Правил

п. 34 Правил

(магний), Au (золото);

- символы из различных систем единиц: °C (градус Цельсия – единица измерения температуры), Ω (Ом – единица измерения сопротивления);

- условные графические обозначения, применяемые в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), например:  (обозначение конденсатора постоянной емкости);


- знаки препинания: . , ; ... “ ! ? (точка, запятая, точка с запятой, многоточие, кавычки, восклицательный и вопросительный знаки и т.д.);

- валютные знаки: € (евро), £ (фунт), \$ (доллар).

В качестве общепринятых символов могут рассматриваться пиктограммы – условные знаки и символы, с помощью которых передается какая-либо информация о товарах/услугах либо инструкция по действиям в отношении товаров/услуг.

Например:

Изображение вилки и ножа можно считать общепринятым символом для службы питания.

Знак  является стандартным обозначением высокого напряжения

2.4. Общепринятые термины (пп. 2 п. 1 ст. 1483 Кодекса)

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, являющихся общепринятыми терминами.

Указанное положение относится к терминам, связанным с определенной деятельностью, осуществляемой при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для языка конкретных областей науки и техники.

Например, в отношении издательской и полиграфической деятельности не могут быть зарегистрированы следующие термины: «альграфия» (способ печати), «кегель» (размер шрифта), «ин-кварто» (формат издания).

Однако термин, имеющий отношение к какой-либо конкретной отрасли, может быть зарегистрирован в качестве товарного знака для товаров, не связанных с этой сферой.

Например, термин «модем» (устройство, применяющееся в системе связи) может быть зарегистрирован для таких товаров, как мебель, одежда, обувь.

Справочным фондом в этом случае является различного рода техническая литература: справочники, энциклопедии, политехнические словари.

Нормативно-правовые и
иные акты

пп. 2 п. 1 ст. 1483
Кодекса
п. 34 Правил

п. 34 Правил

2.5. Обозначения, характеризующие товары. Общие положения (пп. 3 п. 1 ст. 1483 Кодекса)

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К характеризующим товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, если они не занимают доминирующего положения.

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относится ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, может ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товара.

Заявленным обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначения, которые характеризуют товар.

Также не предоставляется правовая охрана обозначениям, включающим элементы, характеризующие товары, если указанные элементы занимают в них доминирующее положение.

Вместе с тем, заявленным обозначениям, в состав которых включены элементы, характеризующие товары, может быть предоставлена правовая охрана, если такие элементы не занимают в

Нормативно-правовые и иные акты

пп. 3 п. 1 ст. 1483 Кодекса
п. 34 Правил
п. 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39

п. 1 ст. 1483 Кодекса
п. 35 Правил

пп. 3 п. 1 ст. 1483 Кодекса

п. 1 ст. 1483 Кодекса

них доминирующее положение. При этом данные элементы указываются в качестве неохраняемых.

В ходе проведения проверки заявленных обозначений в целях определения, является ли обозначение или его элементы, характеризующими товар, следует руководствоваться информацией из энциклопедий, справочников, специализированных словарей, и их электронных версий в сети Интернет.

Вывода о возможности восприятия заявленного в качестве товарного знака обозначения как указания на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта товара может оказаться достаточным для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака.

пп. 3 п. 1 ст. 1483
Кодекса

Описательные или характеризующие товар обозначения могут быть признаны охраноспособными в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования или представляют собой комбинацию из описательных или характеризующих товар элементов, обладающую различительной способностью.

п. 1.1 ст. 1483
Кодекса

2.5.1. Обозначения, указывающие на вид товара

Под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. К элементам, указывающим на вид товара, относятся следующие: «молоко», «кефир», «чай», «водка», «каша», «автомобильные запчасти» и т.д.

№ регистрации/ заявки на регистрацию товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
421474		<p>Товарный знак зарегистрирован для товара «чай» 30 класса МКТУ. Словесный элемент «чай» указывает на конкретный вид товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «чай черный мелколистовой» в качестве одного из неохраняемых элементов.</p>

456088		<p>Товарный знак зарегистрирован для товара «кефир» 29 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «кефир» указывает на конкретный вид товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «кефир» в качестве неохраняемого элемента.</p>
499864		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров «чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей» 05 класса и товара «чай» 30 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «чай» указывает на конкретный вид товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «чай» в качестве неохраняемого элемента.</p>
506422		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 06, 07, 09, 12, 35 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «auto parts» (в пер. с англ. яз. «автозапчасти») указывает на конкретный вид товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «auto parts» в качестве неохраняемого элемента.</p>
1189803		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.</p> <p>Исполнение букв «S» и «M» более крупным шрифтом графически подчеркивает разделение слова на конкретные форманты: «SHOES» и «MARKET». При этом «SHOES» – представляет собой множественное число от английского слова «shoe» (туфля, ботинок, башмак, подкова) и указывает вид товаров и услуг, т.е. носит «описательный» характер. Словесный элемент</p>

		<p>«MARKET» имеет значение «рынок, базар, продовольственный магазин» и также является неохраняемым, так как указывает на место сбыта товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «SHOESMARKET» в качестве неохраняемого.</p>
--	--	--

2.5.2. Обозначения, указывающие на качество товара

Качество товара – совокупность потребительских свойств товара, соответствующих установленным требованиям.

Под понятием «качество товара» при экспертизе обозначений, заявленных в качестве товарных знаков, подразумеваются качественные характеристики товара, его преимущества и недостатки, прямо указывающие на качество товара.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», утв. приказом Росстандарта от 28 сентября 2013 г. № 582-ст

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
511371		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «стандарт качества» указывает на качество товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «стандарт качества» в качестве неохраняемого элемента.</p>
501601		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «Premium quality» (в пер. с англ. яз. «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО») указывает на качество товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Premium quality» в качестве</p>

		неохраняемого элемента.
498119		Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ. Словесный элемент «The best possible quality» (в пер. с англ. яз. «НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО») указывает на качество товара. Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «The best possible quality» в качестве неохраняемого элемента.

2.5.3. Обозначения, указывающие на количество товара

Под понятием «количество товара» подразумеваются количественные характеристики товара, его вес, поштучное количество в упаковке и т.д. Примеры элементов, указывающих на количество товара: «1 (метр)», «1,5 (литра)», «200 (граммов)» и т.д., а также используемые вместе с элементами, указывающими на вид товара: «100 спичек» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
489279		Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ. Элемент «1л» указывает на количество товара. Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «1л» в качестве неохраняемого элемента.

496130		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 16, 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.</p> <p>Элемент «930г» указывает на количество товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «930г» в качестве неохраняемого элемента.</p>
369663		<p>Товарный знак зарегистрирован для товара «вина» 33 класса МКТУ.</p> <p>Элемент «3 литра» указывает на количество товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «3 литра» в качестве неохраняемого элемента.</p>
319822		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ.</p> <p>Элемент «700g» указывает на количество товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением элемента «700g» в качестве неохраняемого элемента.</p>

2.5.4. Обозначения, указывающие на свойство товара

Под понятием «свойство товара» подразумеваются присущие товару свойства, его особенные характеристики, в том числе носящие хвалебный характер. К элементам, указывающим на свойство товара, относятся следующие: «сливочное», «ванильное», «пастеризованное», «натуральный», «мягкий», «гибкий», «прочный» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
506355	 <p>Изображение товарного знака «Натуральные продукты». Слово «Натуральные» написано белыми буквами на зеленой ленте, а слово «продукты» — зелеными буквами на белом фоне. Лента и буквы выполнены из искусственной травы. В верхнем левом углу ленты находится небольшая красная божья коровка.</p>	<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 29, 30 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «Натуральные» указывает на свойство товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Натуральные» в качестве неохраняемого элемента.</p>
504134	 <p>Изображение товарного знака «Мягкая». В верхней части — логотип «Славянское Застолье» с изображением снопов пшеницы и колосьев, над которыми написано «Славянское Застолье» и «ВОДКА». В нижней части — иллюстрация двух мужчин в традиционных славянских костюмах, сидящих за столом и выпивающих из рюмок. Под ними написано «Мягкая».</p>	<p>Товарный знак зарегистрирован для товара «водка» 33 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «Мягкая» указывает на свойство товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Мягкая» в качестве неохраняемого элемента.</p>
2015728049	 <p>Изображение товарного знака — гроздь винограда.</p>	<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ.</p> <p>По результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение в виде натуралистического изображения грозди винограда указывает на свойства товара, в связи с чем сделан вывод о невозможности зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.</p>

2.5.5. Обозначения, указывающие на назначение товара

Под понятием «назначение товара» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д. Элементами, указывающими на назначение товара, могут быть следующие: «для детей и будущих мам», «для дам», «для мальчиков» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
503252		<p>Знак обслуживания зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «для детей и будущих мам» указывает на назначение услуг.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «для детей и будущих мам» в качестве неохраняемого элемента.</p>
507431		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров «мыла кусковые, туалетные» 03 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «Для Дам» указывает на назначение товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Для Дам» в качестве неохраняемого элемента.</p>
499924		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «Для мальчиков» указывает на назначение товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Для мальчиков» в качестве неохраняемого элемента.</p>

505561		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОТ ТРЕХ ЛЕТ И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» указывает на назначение товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОТ ТРЕХ ЛЕТ И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» в качестве неохраняемого элемента.</p>
--------	---	--

2.5.6. Обозначения, указывающие на ценность товара

Под понятием «ценность товара» подразумевается оценочная характеристика товара, его стоимость, в том числе указывающая на соразмерность качеству. Например, к элементам, указывающим на ценность товара, относятся следующие: «цена 100 руб.», «price 1000 dollars», «20 копеек» и т.д.

Подобные обозначения, как правило, содержатся как элементы на этикетках, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков.

2.5.7. Обозначения, указывающие на время производства товара

Под понятием «время производства товара» подразумеваются временные рамки, так или иначе связанные с товаром, временной диапазон, соответствующий моменту изготовления товара, если это имеет особую значимость для товара, в частности, применимо в отношении указания даты производства вина. Элементами, указывающими на время производства товара, являются следующие: «25.01.2014», «2014» и т.д.

Подобные обозначения часто содержатся в винных этикетках, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков.

Необходимо отметить, что в случаях, когда включение в состав

товарного знака определенного года (например, как указано выше, размещение на товарном знаке элемента «2014»), если данное указание воспринимается не как время производства товара, а как указание на год основания производства (например, ввиду наличия словесных элементов, указывающих на это, таких как: «основан», «since»), необходимо исследовать заявленное обозначение также на соответствие положениям, предусматривающим отказ в государственной регистрации обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение. В подобных случаях для преодоления данного основания для отказа требуется документальное подтверждение включенной даты.

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса

2.5.8. Обозначения, указывающие на место производства товара

Под понятием «место производства товара» подразумевается географическое название той местности (страны, города, области, региона, улицы, реки, озера и т.д.), где производится товар. К элементам, указывающим на место производства товара, относятся следующие: «сделано в России», «made in China», «Рязань», образованные от названий географических объектов прилагательные, к примеру «Костромская», и т.д.

п. 2.4 Рекомендаций
по отдельным
вопросам экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г. №
39

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.

При этом вывод делается с учетом анализа перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

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.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
471631		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 30, 39 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «Костромская» указывает на место производства товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «Костромская» в качестве неохраняемого элемента.</p>

В случае если заявленное обозначение представляет собой или содержит в своем составе название определенного географического объекта, которое не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным в отношении заявленных товаров, регистрация товарного знака осуществляется без указания данного элемента в качестве неохраняемого. При этом необходимо оценивать перечень товаров, в отношении которого обозначение заявлено.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
367067	<p>КАМЧАТКА</p>	<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 01 класса МКТУ, в том числе «антифризы», «ацетон», «добавки для бензина очищающие» и др.</p> <p>Словесное обозначение «КАМЧАТКА» не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным по отношению к заявленным товарам.</p>

433717	<p style="text-align: center;">Везувий Vesuvius</p>	<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, в том числе «ароматизаторы»; «вермишель»; «дрожжи», «изделия кондитерские для украшения новогодних елок» и др.</p> <p>Словесное обозначение «Везувий» / «Vesuvius» не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным по отношению к заявленным товарам.</p>
--------	---	--

2.5.9. Обозначения, указывающие на способ производства или сбыта товара

Под понятием «способ производства или сбыта товара» подразумеваются условия производства или реализации товара. Элементами, указывающими на способ производства или сбыта товара, могут быть следующие: «СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ», «продукция, реализуемая оптом» и т.д.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
492327		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 29, 30 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ» указывает на способ производства товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ» в качестве неохраняемого элемента.</p>

463977		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «hand made» (в пер. с англ. яз. «РУЧНОЙ РАБОТЫ») указывает на способ производства товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «hand made» в качестве неохраняемого элемента.</p>
483457		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «ОТ СКЛАДА» указывает на способ сбыта товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «ОТ СКЛАДА» в качестве неохраняемого элемента.</p>
416905		<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «ОПТОМ» указывает на способ сбыта товара.</p> <p>Товарный знак зарегистрирован с включением словесного элемента «ИГРУШКИ ОПТОМ» в качестве неохраняемого элемента.</p>

2.5.10. Частные случаи (пп. 3 п. 1 ст. 1483 Кодекса)

Если заявленное словесное обозначение, характеризующее товар, содержит умышленное искажение орфографии известного названия и при этом не теряет своего описательного характера, ассоциируется у потребителей с товаром, то оно не регистрируется в качестве товарного знака (например, словесное обозначение «ELLASTIC», образованное от словесного обозначения «ELASTIC» (в пер. с англ. яз. «эластичный, упругий») путем добавления второй буквы «L»).

Приведем примеры из практики:

1) Не может быть зарегистрировано в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры» обозначение по заявке № 2016717930:



, так как указанное обозначение содержит словесный элемент «ТИЛЬЗИТЭР», представляющее собой искаженное написание слова «ТИЛЬЗИТЕР», указывающего на вид сыра. Кроме того, следует отметить, что в указанном случае подлежат дискламации реалистическое изображение куска сыра, а также слово «СЫР».

2) Не может быть зарегистрировано в отношении товаров 33 класса МКТУ «ликеры» обозначение по заявке № 2014719848:

ABSENTE

, так как словесный элемент «ABSENTE» представляет собой искаженное написание видового названия алкогольного напитка – абсента, представляющего собой крепкий алкогольный напиток, получаемый путем перегонки полынного спиртового настоя.

2.6. Обозначения, представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (пп. 4 п. 1 ст. 1483 Кодекса)

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Необходимо отметить, что указанные положения не следует применять к обозначениям, представляющим собой форму товара в сочетании с другими элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью, поскольку обозначение в целом уже не будет состоять исключительно из формы (при этом форма товара исключается из правовой охраны в случае, если она не обладает различительной способностью).

Следует также отметить, что данные положения могут применяться не только к объемным (трехмерным) формам, но и к двухмерным представлениям объемных форм (например, изображение товара, имеющего трехмерную форму, на листе бумаги).

К форме товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством товара (далее – форма товара, определяемая его свойством) относится реалистическая форма товара.

На регистрацию также могут быть заявлены обозначения, имеющие форму упаковки или емкости, в которой реализуется товар. Примером может служить заявленное на регистрацию в отношении товара "вино" обозначение, имеющее форму бутылки.



В данном случае обозначение не указывает на вид и назначение товара, но для признания обозначения, обладающего различительной способностью также необходимо, чтобы бутылка имела оригинальную, обусловленную не только функцией форму.

Приведем примеры из практики предоставления правовой

Нормативно-правовые и
иные акты

пп. 4 п. 1 ст. 1483
Кодекса
п. 34 Правил

п. 2.7 Рекомендаций по
отдельным вопросам
экспертизы заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента от
23 марта 2001 г. № 39

охраны форме товара, а также примеры включения формы товара в качестве неохраняемой в товарный знак:

1) В заявленном по заявке № 2015734886 обозначении форма признана не обладающей различительной способностью и включена в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.



Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «водка».

2) В заявленном по заявке № 2011703945 обозначении форма признана оригинальной. Форме бутылки предоставлена правовая охрана.



Товарный знак зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ

«бутыли для водки» и товаров 33 класса МКТУ «водка».

Обозначение представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом назначением товара (далее – форма товара, определяемая назначением товара), если все существенные характеристики формы, так и форма в целом, выполняют техническую функцию.

Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления.

Форма объемного обозначения может быть обусловлена не только функциональными свойствами, присущими товару (его части) или упаковке, как таковым, и обуславливающими их назначение, но и их утилитарными свойствами, являющимися следствием оригинального выполнения формы.

Утилитарность нецелесообразно рассматривать как основание для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению. Например, легкое и безболезненное глотание, обусловленное оригинальной формой таблетки, заявленной в качестве товарного знака, вряд ли может служить препятствием для предоставления правовой охраны и рассматриваться как функциональность.

Заявленному объемному обозначению, форма которого определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

При этом указание на функциональное назначение товара нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной формы исполнения. Примером может служить бутылка, имеющая форму лимона или туфельки.



2.7. Включение в товарный знак обозначений, перечисленных в п. 1 ст. 1483 Кодекса, как неохраняемых элементов

В качестве неохраняемых элементов, если они не занимают доминирующего положения, в товарный знак могут быть включены следующие обозначения:

- не обладающие различительной способностью (см. п. 2. главы 2 раздела IV настоящего Руководства);

- вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (см. п. 2.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства);

- являющиеся общепринятыми символами и терминами (см. п. 2.3 и п. 2.4 главы 2 раздела IV настоящего Руководства);

- характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (см. п. 2.5 главы 2 раздела IV настоящего Руководства);

- представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (см. п. 2.6 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

Данное положение направлено на то, чтобы предотвратить предоставление исключительного права на элемент товарного знака, который не отвечает требованиям охраноспособности, и разрешить государственную регистрацию в целом.

Таким образом, неохраняемые элементы – это входящие в состав товарного знака элементы, не обладающие самостоятельной правовой охраной. Такие элементы могут использоваться другими лицами без возможности запрета такого использования.

Элемент знака может быть указан заявителем в качестве неохраняемого при подаче заявки или в процессе переписки, в том числе в связи с поступлением уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

2.7.1. Неохраняемые элементы, не занимающие доминирующее положение

Сведения о том, что правовая охрана предоставлена товарному

Нормативно-правовые и
иные акты

п. 1 ст. 1483 Кодекса
п. 35 Правил
п. 2.11.1 Рекомендаций
по отдельным вопросам
экспертизы заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента от
23 марта 2001 г. № 39

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

знаку с признанием отдельных его элементов неохраняемыми, приводятся в решении о государственной регистрации товарного знака в соответствующей графе, сопровождающейся международным цифровым кодом для идентификации библиографических данных (526).

В случае если неохраняемые элементы не связаны между собой грамматически, они могут указываться в регистрации путем перечисления словесных, буквенных, цифровых элементов, наименования символов и других неохраняемых элементов (см. приведенные ниже примеры):



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Изображение сосисок, слова: «Натуральный продукт», «ГОСТ».



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Буквы «НБК»

Если неохраняемых элементов много, они могут быть указаны в следующем виде (см. приведенные ниже примеры):



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Все слова, кроме «Кириешки», натуралистическое изображение сухарей и колбасок на листьях салата.

п. 2.11.2.1
Рекомендаций по
отдельным вопросам
экспертизы заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента от
23 марта 2001 г. № 39



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
«Все буквы и слова»

В случае если неохраняемые элементы товарного знака связаны грамматически, образуя неохраняемую часть знака (группу элементов), сведения о такой неохраняемой части товарного знака приводятся в виде сочетания слов (см. приведенный ниже пример):



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Слова «Мастерская декора и флористики»

2.7.2. Доминирующие неохраняемые элементы

Если неохраняемый элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, то имеются основания для вывода о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При определении, является ли неохраняемый элемент в заявленном обозначении доминирующим, следует оценивать его пространственное значение в обозначении и принимать во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия как этого элемента, так и всего обозначения в целом. Следует отметить, что при зрительном (визуальном) восприятии обозначения для придания обозначению качественно иного восприятия большое значение имеет его цветное исполнение.

При оценке пространственного значения неохраняемого элемента целесообразно учитывать:

- размеры элемента по сравнению с другими элементами обозначения;

п. 2.11.2.2
Рекомендаций по
отдельным вопросам
экспертизы заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента от
23 марта 2001 г. № 39

п. 1 ст. 1483 Кодекса
п. 35 Правил

- цветовое, шрифтовое и иное графическое исполнение элемента;

- расположением элемента в обозначении.

Пространственное доминирование неохраняемого элемента может быть вызвано:

- яркой, контрастной окраской элемента;

- применением специальных изобразительных приемов;

- исполнением элемента в более крупном, чем другие элементы, размере;

- использование для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики и других оригинальных изобразительных средств;

- центральным расположением в обозначении.

Примеры обозначений, в которых неохраняемый элемент занимает доминирующее положение, приведены ниже.



Доминирующее положение занимает слово «СЛИВОЧНОЕ», по своему смысловому значению позволяющее отнести его к неохраноспособным элементам по отношению к заявленным товарам.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА АЛМАЗ

Доминирующее положение занимают слова «ХОЛОДНАЯ СВАРКА», указывающие на назначение заявленных товаров.

Следует отметить, что иногда для написания неохраняемого словесного элемента применяется столь оригинальная графика, которая позволяет, несмотря на крупный размер этого элемента и (или) его центральное расположение в обозначении, предоставить заявленному обозначению правовую охрану в качестве товарного знака, включив

п. 2.11.2.3
Рекомендаций по
отдельным вопросам
экспертизы заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента от
23 марта 2001 г. № 39

словесное обозначение в товарный знак как неохраняемый элемент.
Примеры таких зарегистрированных товарных знаков приведены ниже.



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
слово «МОЛОКО»



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
слова «Молоко», «Тюмень»

2.8. Особенности проверки обозначений, представляющих собой комбинацию неохраняемых элементов (п. 1.1 ст. 1483 Кодекса)

Могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из неохраноспособных элементов, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

В частности, неохраноспособные элементы могут быть соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам (услугам) это сочетание будет восприниматься как необычное, оригинальное.

Например, заявленное по заявке № 2009709971 обозначение *L Sofa* состоит из не обладающей различительной способностью буквы «L» и слова «Sofa», неохраноспособного в отношении товаров 20 класса МКТУ «диваны; диваны-кровати; кресла; обстановка мебельная; оттоманки, софы; шезлонги». Сочетание данных элементов было зарегистрировано в качестве товарного знака.

Кроме того, возможна регистрация в качестве товарного знака этикетки, включающей несколько неохраноспособных словесных и (или) изобразительных элементов, создающих оригинальную графическую композицию (за счет оригинального взаимного расположения неохраняемых элементов, сочетания цветов, примененных для окрашивания элементов и т.д.). Примеры подобных этикеток, зарегистрированных в качестве товарных знаков, приводятся ниже.



(для йогурта замороженного, мороженого, пищевого льда)



(для мороженого)

Нормативно-правовые и иные акты

пп. 2 п. 1.1 ст. 1483 Кодекса
п. 35 Правил

Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утв. Приказом Роспатента от 30 ноября 2009 г. № 170

2.9. Обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования

Могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из неохраноспособных элементов, если они приобрели различительную способность в результате их использования и потребитель воспринимает заявленное обозначение как товарный знак заявителя.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты представленные заявителем материалы, содержащие следующие сведения:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территория продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;
- сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
- иные сведения.

Перечисленные выше сведения не должны быть декларативными. Требуется документальное подтверждение каждого высказанного заявителем довода.

Следует также отметить, что вышеперечисленные сведения могут быть учтены экспертизой как в целом, так и в части, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.


Нормативно-правовые и иные акты

пп. 1 п. 1.1 ст. 1483
Кодекса
п. 35 Правил

п. 35 Правил
п. 2.1 Рекомендаций по
отдельным вопросам
экспертизы заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента от
23 марта 2001 г. № 39

Правовая охрана заявленному обозначению предоставляется, если представленные заявителем документы подтверждают, что такое обозначение воспринималось потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя (лица, оказывающего услуги) до даты подачи заявки в отношении товаров или услуг, указанных в заявке.

Ниже приведены примеры товарных знаков, зарегистрированных на основании доказанной приобретенной различительной способности.

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
561631		<p>Публичное акционерное общество "Газпром" доказало приобретение различительной способности обозначением, состоящим исключительно из синего цвета в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ.</p> <p>Были представлены сведения о длительности использования синего цвета; об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; об объемах затрат на рекламу; о степени информированности потребителей и иные документы.</p>
514906	СУ-155	<p>ЗАО «Строительное управление №155» была испрошена правовая охрана указанного обозначения, представляющего собой сочетание общепринятого термина «СУ» – строительное управление» и цифр «155», не имеющих характерного графического исполнения, в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.</p> <p>Заявитель представил в качестве доказательства приобретенной различительной способности документальное подтверждение о длительности использования заявленного обозначения (с 1993 г.); сведения о степени информированности потребителей, в том числе сведения о публикации в открытой печати информации; о территории оказания услуг (54 города Российской Федерации) и иные документы.</p>

м.р.784154 м.р.798984		Компания SOREMARTEC S.A. доказала приобретение различительной способности для обозначений, представляющих собой внешний вид товара (конфеты) в обертке и без нее. Товарные знаки были зарегистрированы для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».
--------------------------	---	---

В некоторых случаях заявитель может доказать приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении гораздо более узкого перечня товаров и/или услуг, чем было первоначально указано в заявке (например, для нескольких позиций из всего перечня одного или нескольких классов МКТУ).

В такой ситуации товарный знак может быть зарегистрирован в отношении тех товаров и/или услуг, для которых доказана приобретенная различительная способность.

Пример:

№ регистрации товарного знака	Изображение товарного знака	Примечание
м.р.719344	X5	Компания Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft заявила указанное обозначение в отношении широкого перечня товаров 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28 классов МКТУ. С учетом представленных документов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности, ему была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 12 класса МТКУ «автомобили».

Нередко в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителя представляют фотографии рекламных плакатов, сувенирную продукцию (часы, футболки, кепки и т.п.), буклеты с изображениями заявленного обозначения. Как правило, данные материалы не содержат информацию, из которой явным образом бы следовало, что заявитель

является лицом, разместившим соответствующую рекламу или заказавшим изготовление товаров с соответствующим обозначением. Кроме того, подобные материалы не содержат информации, позволяющей определить дату и территорию использования обозначения.

В этой связи указанные материалы могут быть приняты во внимание в совокупности со следующими документами: договорами на размещение рекламы с использованием заявленного обозначения (с указанием территории, на которой реклама должна быть размещена); заказами на изготовление буклетов, сувенирной продукции; накладными; выписками-счетами.

Встречаются случаи, когда заявитель представляет документы, свидетельствующие об использовании обозначения на территории лишь одного субъекта Российской Федерации (например, города или области, в которых находится заявитель). Такие документы не могут служить основанием для вывода о приобретении обозначением различительной способности, позволяющей предоставить обозначению правовую охрану в качестве товарного знака, поскольку исключительное право на товарный знак будет действовать на всей территории Российской Федерации.

3. Проверка соответствия заявленного обозначения требованиям п. 2 ст. 1483 Кодекса (охрана официальных символов, наименований и отличительных знаков)

При регистрации заявленного обозначения следует убедиться в том, что оно не включает государственный официальный символ или отличительный знак, наименование международной или межправительственной организации, ее официальный символ, знак либо узнаваемые части указанных символов, наименований, знаков, что обозначение не является их воспроизведением или имитацией.

Государственные официальные символы и отличительные знаки, наименования международных или межправительственных организаций, их официальные символы и знаки охраняются в Российской Федерации.

При проведении экспертизы следует принимать во внимание положения Парижской конвенции, которыми установлены минимальные запреты на регистрацию в качестве товарного знака или элемента товарного знака официальных символов, наименований и отличительных знаков, при этом каждой стране – участнице Парижской конвенции предоставлено право устанавливать более высокие национальные требования к охране прав государств и международных межправительственных организаций на такие официальные символы, наименования и отличительные знаки при регистрации товарных знаков.

В соответствии с законодательством РФ не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие официальные символы, наименования или отличительные знаки либо их узнаваемые части. Отмеченное обстоятельство следует учитывать при изложении выводов в документах экспертизы.

Указанные положения российского законодательства и Парижской конвенции обеспечивают правовую охрану государственных официальных символов и отличительных знаков, наименований международных или межправительственных организаций, их официальных символов и знаков при регистрации товарных знаков в совокупности.

К официальным символам, наименованиям и отличительным знакам отнесены:

Нормативно-правовые и иные акты

ст. 6-тер Парижской конвенции
п. 2 ст. 1483 Кодекса
ст. 1231.1 Кодекса
п. 36 Правил
п. 2.10 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39

ст. 6-тер Парижской конвенции

п. 2 ст. 1483 Кодекса
п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

ст. 6-тер Парижской конвенции
п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

п. 2 ст. 1231.1 Кодекса

К компетентным органам относятся органы государственной власти той страны, о государственных флагах, гербах, эмблемах или официальных знаках, клеймах контроля и гарантии которой идет речь. В случае гербов, флагов и других эмблем, сокращенных или полных наименований международных, межправительственных организаций – это высшие руководящие органы таких организаций. Эти органы могут разрешить использование официальных символов, наименований и отличительных знаков при регистрации товарных знаков, в том числе в интересах их собственных граждан.

Компетентным органом, который может предоставить заявителю согласие на использование в заявленном обозначении государственной символики, а также наград и других знаков отличия, в Российской Федерации является Геральдический совет при Президенте Российской Федерации, к компетенции которого относится решение вопросов использования государственной символики.

Указ Президента РФ от 29 июня 1999 г. № 856 «О Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации»

Парижской конвенцией установлены международные нормы, которые предусматривают обязанность каждого государства – участника Парижской конвенции не допускать регистрацию или использование в качестве товарного знака или в качестве элемента товарного знака официальных символов (гербов, флагов и других государственных эмблем) государств – участников Парижской конвенции и введенных этими государствами официальных знаков отличия (клейм контроля и гарантии и др.), а также официальных символов (гербов, флагов и других эмблем), сокращенных или полных наименований международных межправительственных организаций,

ст. 6-ter Парижской конвенции

членами которых являются одно или несколько государств – участников Парижской конвенции.

Также не допускается и всякое подражание указанным обозначениям «с точки зрения геральдики».

ст. 6-ter Парижской конвенции

Таким образом, Парижской конвенцией гарантируется соблюдение права каждого государства – участника Парижской конвенции на контроль использования символов его государственного суверенитета.

ст. 6-ter Парижской конвенции

Кроме того, Парижская конвенция предупреждает введение потребителя в заблуждение в отношении происхождения продукции, обозначенной государственными официальными символами и отличительными знаками, наименованиями международных или межправительственных организаций, их официальными символами и знаками. Под происхождением в таком случае понимается то, что знак принадлежит соответствующему органу государственной власти какого-либо государства либо международной межправительственной организации, а не то, что продукция произведена на территории какого-либо государства.

ст. 6-ter Парижской конвенции

Процедура охраны государственных, международных межправительственных официальных символов, наименований и отличительных знаков либо их узнаваемых частей, подпадающих под действие указанных положений Парижской конвенции, за исключением государственных флагов, основана на системе уведомления государствами – участниками Парижской конвенции, международными межправительственными организациями Международного бюро ВОИС об официальных символах, наименованиях и отличительных знаках, которые они хотели бы поставить под охрану.

По сравнению с положениями Парижской конвенции российское законодательство предъявляет более высокие требования к охране официальных символов, наименований и отличительных знаков, которые принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения: охраняется государственная символика других государств независимо от того, являются ли они участниками Парижской конвенции, в том числе государственная символика стран – членов Всемирной торговой организации (ВТО).

ст. 1231.1 Кодекса

Кроме того, указанные положения:

1) распространяются не только на товарные знаки, но и на знаки обслуживания;

2) охраняют наименования и официальную символику не только межправительственных, но и иных международных организаций;

3) допускают с разрешения соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации лишь включение официального символа, наименования или отличительного знака или их узнаваемых частей или соответствующих имитаций в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, но не разрешают регистрацию такого символа, наименования или отличительного знака, или их узнаваемых частей (а также их имитаций) в качестве товарного знака;

4) не допускают «имитаций» официальных символов и отличительных знаков либо их узнаваемых частей, в то время как Парижская конвенция не допускает в таких же случаях лишь «геральдических имитаций».

ст. 6-тер Парижской конвенции

При проверке соблюдения положений, не допускающих предоставления правовой охраны обозначениям, включающим официальные символы, наименования или отличительные знаки, при отсутствии согласия на это компетентного органа, принимаются во внимание также следующие положения Парижской конвенции:

п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

а) Парижская конвенция устанавливает запрет на использование международных межправительственных официальных символов, наименований и отличительных знаков, их элементов и имитаций в товарном знаке только в том случае, если это использование или регистрация явно направлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение в отношении происхождения знака;

ст. 6-тер Парижской конвенции

б) положения Парижской конвенции, касающиеся регистрации или использования международных межправительственных официальных символов, наименований и отличительных знаков в товарном знаке, не распространяются на наименования и символику, которые уже являются объектами международных соглашений. Примером такого соглашения может служить Женевская конвенция по улучшению условий раненых и больных военнослужащих, положениями которой охраняется эмблема Красного креста на белом поле, слова «Красный крест» или «Женевский крест» и аналогичные эмблемы (при этом в соответствии с положениями российского

ст. 6-тер Парижской конвенции

ст. 44 Женевской конвенции от 12 августа 1949 «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях»

законодательства символика международных организаций охраняется вне зависимости от того, является ли она предметом международного соглашения или нет);

в) запреты, установленные Парижской конвенцией в отношении клейм контроля и гарантии, действуют только в том случаях, когда знаки, содержащие их, предназначаются для использования на товарах того же рода или подобных им.

ст. 6-ter Парижской конвенции

При регистрации товарных знаков принимается во внимание, что под имитацией официальных символов и отличительных знаков понимается их воспроизведение, сходное до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком. При этом проверка сходства до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком проводится по тем правилам, по которым проводится проверка сходства до степени смешения товарных знаков.

Под «геральдической имитацией» понимается воспроизведение официального символа, отличительного знака в геральдическом смысле, т.е. воспроизведение геральдических характеристик официального символа, отличительного знака.

Оценка геральдической имитации особенно важна в случае, когда обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, включает официальный символ или отличительный знак или их узнаваемую часть (либо их имитацию) в качестве элемента, в особенности если этот элемент не занимает в композиции заявленного обозначения доминирующего положения.

Для определения того, включает заявленное обозначение имитацию официального символа или отличительного знака в геральдическом смысле, целесообразно принять во внимание геральдическое описание противопоставляемого символа или отличительного знака.

Геральдическое описание обычно представляет собой перечисление элементов герба, эмблемы и т.п. (например, лев, орел, цветок и т.д.), план размещения элементов в гербе, эмблеме, с указанием их цвета, фоновый цвет. В геральдическом описании не приводятся ни детали изображений в эмблеме, ни особые элементы, в результате чего возможны разные художественные интерпретации одной и той же эмблемы на основании одного и того же геральдического описания. Хотя между этими интерпретациями

возможно различие в деталях, все они все равно будут «имитациями с геральдической точки зрения» соответствующего символа, знака.

Геральдическое описание следует отличать от детального (геометрического) описания.

Например, геральдическое описание европейской эмблемы «на лазурном фоне круг из двенадцати золотых звездочек, не соприкасающихся остриями» (см. изображение ниже) существенно отличается детальностью от ее геометрического описания «эмблема имеет форму голубого прямоугольного флага, по горизонтали в полтора раза большего, чем по вертикали. Двенадцать золотых звездочек, расположенных через равные интервалы, образуют невидимый круг с центром в точке пересечения диагоналей прямоугольника. Радиус круга равен одной третьей высоты вертикали. Каждая звездочка имеет пять концов, расположенных по окружности невидимого круга с радиусом, равным одной восемнадцатой высоты вертикали. Все звездочки прямостоячие, т.е. один конец вертикальный, два по прямой линии под прямым углом к мачте флага. Круг выстроен таким образом, что звездочки занимают места цифр на часовом циферблате. Количество их неизменно».



Если бы учитывалось детальное (геометрическое) описание официального символа, отличительного знака, например эмблемы, то это привело бы к тому, что большей части заявляемых обозначений, включающих геральдические элементы такой эмблемы, следовало бы предоставлять правовую охрану.

Поскольку официальные символы, отличительные знаки, например государственные гербы, часто состоят из общих символов, в частности льва, орла или солнца, то в рамках Парижской конвенции подражания с геральдической точки зрения запрещены только в том случае, если они воспроизводят геральдические характеристики

соответствующего государственного герба. Если характеристики воспроизведены, уместен вывод о геральдической имитации, что является препятствием для регистрации заявленного обозначения в соответствии с Парижской конвенцией.

Вместе с тем наличие геральдической имитации может быть признано и в том случае, если охраняемый официальный символ (отличительный знак) воспроизведен только частично, если частично воспроизведенная часть является важным элементом охраняемого официального символа и уникальным геральдическим признаком.

Это объясняется тем, что различия между элементом заявленного обозначения и, например, государственной эмблемой, которые могут быть заметны специалисту по геральдике, необязательно будут заметны потребителю, который, несмотря на различия в некоторых геральдических характеристиках, может воспринять элемент как имитацию определенной эмблемы.

Следует отметить, что восприятие элемента заявленного обозначения потребителем в качестве имитации официального символа или отличительного знака является безусловным препятствием для регистрации заявленного обозначения без разрешения компетентного органа в соответствии с законодательством РФ.

ст. 1231.1 Кодекса

Парижской конвенцией также в целях охраны официальных символов и отличительных знаков государств, наименований и официальных символов международных межправительственных организаций допускается отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака, содержащего официальный символ, или наименование, или отличительный знак, или признание такой регистрации недействительной в соответствии с национальным законодательством на основании того, что такой знак противоречит нормам морали или общественному порядку и в особенности если этот знак может ввести потребителей в заблуждение.

ст. 6-ter Парижской конвенции
6-quinquies(в)(3)
Парижской конвенции

Подобное положение, препятствующее регистрации в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, способных ввести потребителя в заблуждение, содержится и в российском законодательстве, которое также может быть применено в целях отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям, воспроизводящим, имитирующим или включающим официальные символы, наименования и отличительные знаки.

п. 3 ст. 1483 Кодекса
п. 37 Правил

Таким образом, проверка соответствия заявленного обозначения требованиям российского законодательства, не допускающим регистрацию обозначения, содержащего официальные символы и отличительные знаки государств, наименования и официальные символы международных межправительственных организаций, знаки отличия, сопровождается проверкой соответствия заявленного обозначения требованиям Парижской конвенции. Если в результате проверки сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения указанным требованиям, имеются основания и для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям недопустимости государственной регистрации в качестве товарного знака обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

ст. 1231.1 Кодекса

ст. 6-ter Парижской конвенции

пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса
п. 37 Правил

Для поиска официальных изображений государственных, международных межправительственных и других официальных символов, наименований и отличительных знаков следует использовать БД ВОИС IPDL «Article 6-ter» (State Emblems, Official Hallmarks and Emblems of Intergovernmental Organizations), включающую в себя информацию в целях применения ст. 6-ter Парижской конвенции.

В БД ВОИС IPDL «Article 6-ter» можно провести два вида поиска:

- простой поиск <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-simp.jsp>;
- структурированный поиск <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>.

Дополнительная информация о порядке проведения поиска по БД ВОИС IPDL «Article 6-ter» приведена в приложении А к настоящему Руководству.

При проведении поиска можно использовать иные информационные ресурсы, содержащие изображения государственных символов и знаков, в частности официальные сайты органов государственной власти иностранных государств либо сайты, адреса которых размещены на сайте Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, в том числе адреса:

- научно-просветительского ресурса о современном российском герб-творчестве: <http://sovet.geraldika.ru/part/10>;
- некоммерческого интернет-проекта по геральдике и

вексиллологии: <http://geraldika.ru/>;

- сайта Союза геральдистов России, содержащего информацию по геральдике и ссылки на другие информационные ресурсы, касающиеся геральдики: <http://www.heraldik.ru>.

Могут быть использованы издания на бумажных носителях, в том числе энциклопедии и словари, имеющиеся в фонде Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ) – отделения ФИПС, в частности:

- монография Шепелёв Л.Е. Геральдика России XVIII – начало XX века, издательство «Аврора», 2003;

- Энциклопедия символов, знаков, эмблем. Сост. В. Андреева. – М.: Локид, Миф. – 1999.

Примеры официальных символов, наименований и отличительных знаков приведены ниже.

1. Государственные флаги обычно состоят из четкого прямоугольного рисунка, который используется как символ нации.

Ниже приведены примеры флагов.



Флаг Республики Хорватии



Флаг Республики Армении



Флаг Португалии

Использование государственного флага в Российской Федерации регулируется специальным законом.

Федеральный конституционный закон «О государственном флаге РФ» от 25 декабря 2000 № 1-ФКЗ

2. Государственные гербы состоят, например, из рисунка или изображения на щите.



Герб Республики Кубы



Герб Австрийской Республики



Герб Республики Армении

3. К государственным символам могут быть отнесены любые эмблемы, символизирующие суверенность государства, включая гербы правящих домов, а также эмблемы республик, штатов федеративного государства.



Государственная эмблема Дании

Использование государственного герба в Российской Федерации регулируется специальным законом.

4. К международным организациям относятся такие организации, как различные органы Организации Объединенных Наций, Всемирный почтовый союз, Всемирная туристская организация, ВОИС и т.п.

К эмблемам международных организаций, в частности, относится эмблема Международной организации по стандартизации (ISO).

Федеральный конституционный закон
«О государственном гербе РФ» от 25 декабря
2000 № 2-ФКЗ



Эмблема Международной организации по стандартизации (ISO)



ICRC

Эмблема Международного Комитета Красного Креста

5. К международным организациям можно условно отнести Европейский Союз (ЕС), который должен рассматриваться не как международная организация в обычном смысле, не как ассоциация государств, скорее как «наднациональная организация», т.е. как автономное лицо с собственными суверенными правами и правовым порядком. Вместе с тем для целей применения положений Парижской конвенции, охраняющих флаги и эмблемы государств – участников Парижской конвенции, а также наименования и эмблемы международных межправительственных организаций от несанкционированной регистрации и использования в качестве товарных знаков, ЕС приравнивается к международной организации. Ниже приведены изображения официальной символики органов ЕС.

ст. 6-тер Парижской конвенции



Официальная символика Совета Европы



Официальная символика Европейской комиссии



Официальная символика
Европейского центрального банка

б. Назначение официальных знаков или клейм, обозначающих контроль или гарантию, заключается в том, чтобы подтвердить, что государство или уполномоченная им для этой цели организация проверили соответствие товаров определенным стандартам или определенному качеству. В некоторых государствах имеются официальные знаки или клейма, обозначающие контроль и гарантию, используемые для драгоценных металлов, а также для таких продуктов, как масло, сыр, мясо, электрооборудование и т.д. Официальные знаки и клейма могут также применяться для услуг, в частности, в отношении образования, туризма и т.п.

Отношения, связанные с использованием пробирных клейм на ювелирных и других изделиях, на драгоценных металлах и драгоценных камнях, регулируются правилами Федерального пробирного надзора, который на территории Российской Федерации осуществляется через государственные инспекции пробирного надзора (далее – госинспекции).

Примеры клейм представлены ниже.



Российские пробирные клейма России для золотых изделий

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов»
п. 3 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»
Положение о государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ, утв. приказом Минфина РФ от 12 декабря 2005 г. № 327



Клеймо Великобритании для платиновых изделий

7. Транснациональные знаки соответствия стандартам (приведены ниже) применяются в ряде стран с целью взаимного признания результатов сертификационных испытаний и контроля на базе гармонизированных стандартов Европейского комитета по стандартизации (СЕМ).



При проверке заявленного обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего государственные символы и знаки или их узнаваемые части (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), на соответствие требованиям российского законодательства и Парижской конвенции целесообразно применять нижеследующие правила.

Не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака обозначениям, которые:

идентично воспроизводят государственный символ или знак либо имитируют указанный символ или знак;

идентично воспроизводят узнаваемую часть государственного символа или знака либо имитируют такую узнаваемую часть;

включают идентичное воспроизведение государственного символа или знака, в том числе флага, герба, ордена, денежного знака и тому подобного, либо имитацию указанного символа или знака;

включают идентичное воспроизведение узнаваемой части государственного символа или знака либо имитацию такой узнаваемой части.

Указанные государственные символы или знаки, их узнаваемые части или соответствующие имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

6-тер Парижской
конвенции
п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

пп. 1 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

п. 2 ст. 1231.1 Кодекса

Если в результате исследования документов заявки и предварительного поиска эксперт делает предположение, что заявленное обозначение может быть признано включающим, воспроизводящим или имитирующим государственный символ или знак (узнаваемую часть государственного символа или знака) какого-либо государства либо его (ее) имитацию, необходимо выполнить следующие действия:

1. Провести поиск в специализированных информационных базах данных и найти официальное изображение государственного символа или знака.

2. Выявленное в результате поиска официальное изображение государственного символа или знака следует сравнить с заявленным обозначением и ответить на вопросы:

а) идентично ли заявленное обозначение государственному символу или знаку;

б) имитирует ли заявленное обозначение государственный символ или знак;

в) идентично ли заявленное обозначение узнаваемой части государственного символа или знака;

г) имитирует ли заявленное обозначение узнаваемую часть государственного символа или знака;

д) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный государственному символу или знаку;

е) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий государственный символ или знак;

ж) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный узнаваемой части государственного символа или знака;

з) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий узнаваемую часть государственного символа или знака.

3. Если ни на один вопрос не получен положительный ответ, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

4. При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по

ст. 6-ter Парижской
конвенции
п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

ст. 6-ter Парижской
конвенции

подпунктам а, б, в, г имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В дальнейшем заявителю направляется уведомление о результатах проверки заявленного обозначения с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

пп. 1 п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

5. При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что в деле заявки имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

п. 2 ст. 1231.1 Кодекса

Если согласие представлено, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий, установленных законодательством РФ и Парижской конвенции, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

ст. 6-тер Парижской конвенции
пп. 1 п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

6. Если заявителем согласие не представлено, целесообразно запросить согласие в порядке, предусмотренном для запроса дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

п. 4 ст. 1497 Кодекса
п. 102-104 Регламента
п. 51 Правил

Если в ответ на предложение представить согласие таковое не представлено, имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В дальнейшем до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака заявителю направляется уведомление о результатах проверки заявленного обозначения с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

ст. 6-тер Парижской конвенции
пп. 1 п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

7. Документ экспертизы, уведомляющий о результатах проверки охраноспособности заявленного обозначения, должен указывать источник информации, содержащий официальные сведения о противопоставленном флаге.

Товары и услуги, в отношении которых заявлено на регистрацию обозначение, при данной проверке во внимание не принимаются.

8. Следует принимать во внимание, что если заявленное обозначение включает, воспроизводит или имитирует официальный символ, наименование или отличительный знак международной неправительственной организации, то проверка, предусмотренная

ст. 6-тер Парижской

Парижской конвенцией, не проводится.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака допускается, если она не противоречит положениям законодательства РФ.

Примеры, иллюстрирующие применение положений, не допускающих регистрацию обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих государственные символы и знаки или их узнаваемые части, приведены ниже.

а) Заявленное обозначение (справа) включает элемент, воспроизводящий узнаваемую часть флага Швейцарии (слева). В результате изучения геральдического описания флага Швейцарии был сделан вывод о том, что на изображениях идентифицируется совпадение уникальных геральдических признаков и, следовательно, имеет место геральдическая имитация.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Швейцарии противоречила бы:

Парижской конвенций (использование в качестве элемента заявленного обозначения геральдической имитации флага Швейцарии);

положениям законодательства РФ, не допускающим регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего официальные государственные символы и знаки (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части флага Швейцарии), а также положениям, не допускающим государственную регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).

конвенции

ст. 1231.1 Кодекса
пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса

ст. 6-тер Парижской
конвенции

пп. 1 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса



Швейцарский флаг	заявка на товарный знак ЕС 8 426 876
------------------	--------------------------------------

б) Заявленное черно-белое обозначение (справа) включает в качестве элемента воспроизведение узнаваемой части флага Канады (слева). В результате изучения геральдического описания флага Канады был сделан вывод о том, что на изображениях идентифицируется совпадение уникальных геральдических признаков и, следовательно, имеет место геральдическая имитация.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Канады противоречила бы:

Парижской конвенции (использование в качестве элемента заявленного обозначения геральдической имитации флага Канады);

ст. 6-тер Парижской конвенции

положениям законодательства РФ, не допускающим регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего официальные государственные символы и знаки (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части флага Канады), а также положениям, не допускающим государственную регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).

пп. 1 п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса

	
Канадский флаг	заявка на товарный знак ЕС 2 793 495

Данный пример иллюстрирует ситуацию, когда в качестве элемента обозначения, выполненного в черно-белом цвете, использован трехполосный флаг, включающий изображение кленового листа. Однако если бы флаг состоял только из трех полос (будь то вертикальные или горизонтальные), то черно-белое его воспроизведение не считалось бы геральдической имитацией, потому

что такие флаги очень распространены.

Как видно из приведенных примеров, наличие в знаке других элементов не влияет на вывод о наличии геральдической имитации.




в) Ниже приведены примеры, иллюстрирующие отсутствие геральдической имитации флага Италии. Это случаи, когда элемент имеет, например, иную форму, чем флаг. Однако выводы в отношении охраноспособности таких обозначений могут быть сделаны разные.

В первом примере (заявленное обозначение – справа, а флаг Италии – слева) очевидно, что совпадения уникальных геральдических признаков не имеется, следовательно, геральдической имитации нет. Заявленное обозначение (справа) включает элемент, имеющий признаки, сходные до степени смешения с флагом Италии (слева), – цветную ленту. Образное и колористическое решение части этой ленты зрительно напоминает развевающийся флаг Италии.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Италии противоречила бы положениям законодательства РФ, не допускающим регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего официальные государственные символы и знаки (использование в качестве элемента заявленного обозначения имитации флага Италии).

Во втором примере в заявленном обозначении нет элементов, напоминающих флаг Италии. Очевидно, что совпадения уникальных геральдических признаков не имеется, а следовательно, геральдической имитации нет. Совпадает лишь колористическое решение. Однако и оно сопровождается выразительной шрифтовой графикой, которая препятствует возникновению убедительных ассоциаций с флагом Италии.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака возможна без разрешения компетентных государственных органов Италии.

	
	заявка на товарный знак ЕС 5 851 721
	
Итальянский флаг	заявка на товарный знак ЕС 7 087 281

г) Пример с флагом Финляндии аналогичен второму примеру с флагом Италии.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака возможна без разрешения компетентных государственных органов Финляндии.



Финский флаг	заявка на товарный знак ЕС 7 087 281
--------------	--------------------------------------

д) Пример (справа) с флагом Государства Израиль (слева) аналогичен первому примеру с флагом Италии.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Государства Израиль вряд ли возможна, т.к. оно включает элемент, образное и колористическое решение которого имитирует развевающийся флаг Государства Израиль.



Аналогичные подходы применяются при экспертизе заявленных обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих государственные эмблемы, гербы или их узнаваемые части.

Примеры, иллюстрирующие применение указанных положений, приведены ниже.

а) Заявленное обозначение (справа) включает элемент, воспроизводящий государственную эмблему Великобритании. В результате изучения геральдического описания эмблемы Великобритании можно сделать вывод о том, что на изображениях идентифицируется совпадение уникальных геральдических признаков – изображений стоящих животных. Незначительные отличия в убранстве животных, в частности в коронах, не будет замечено средним потребителем, и, следовательно, имеет место геральдическая имитация.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов Великобритании противоречила бы:

Парижской конвенции (использование в качестве элемента заявленного обозначения геральдической имитации эмблемы Великобритании);

положениям законодательства РФ, не допускающим регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего официальные государственные символы и знаки (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части эмблемы Великобритании), а также

ст. 6-тер Парижской конвенции

пп. 1 п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

положениям, не допускающим государственную регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса

Аналогичные рассуждения применимы и в отношении эмблемы Канады. При этом черно-белое воспроизведение герба или другой государственной эмблемы может быть признано геральдической имитацией, если охраняемый символ содержит уникальные геральдические признаки, например лист клена в эмблеме Канады.

Охраняемая эмблема	Отказная заявка на товарный знак
	
<p>Эмблема Великобритании: 6-ter Number: GB4</p>	<p>заявка на товарный знак ЕС 5 627 245</p>
	
<p>Эмблема Канады: 6-ter Number: CA2</p>	<p>заявка на товарный знак ЕС 2 785 368</p>

б) Наличие геральдической имитации признается и в том случае, если охраняемый символ воспроизведен только частично, если частично воспроизведенная часть является важным элементом (ами) охраняемого символа и уникальным геральдическим признаком.

Например, заявленное обозначение (справа) включает элемент, воспроизводящий важный элемент охраняемого символа – эмблемы Министерства юстиции США. Элемент представляет собой орла со стрелами, является уникальным геральдическим признаком. Поскольку

его важная геральдическая характеристика – орел – воспроизведена в заявленном обозначении, можно сделать вывод о том, что имеет место геральдическая имитация.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака без разрешения компетентных государственных органов США противоречила бы:



Парижской конвенции (использование в качестве элемента заявленного обозначения геральдической имитации эмблемы Министерства юстиции США);

ст. 6-тер Парижской конвенции

положениям законодательства РФ, не допускающим регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего официальные государственные символы и знаки (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части эмблемы Министерства юстиции США), а также положениям, не допускающим государственную регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).

пп. 1 п. 1 ст. 1231.1 Кодекса

пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса

Охраняемая эмблема	Отказная заявка на товарный знак
	
<p>Эмблема Министерства юстиции США; 6-тер Number: US40</p>	<p>заявка на товарный знак ЕС 4 820 213</p>

в) В следующем примере геральдическая имитация не была обнаружена, т.к. важная геральдическая характеристика охраняемого символа – щит (слева) – имеет выразительную полуовальную форму, которая не воспроизведена в заявленном обозначении (справа). Нельзя в данном случае также сказать, что в качестве элемента заявленного обозначения использована узнаваемая часть охраняемой эмблемы Австрии, т.к. выразительная форма элемента, включенного в заявленное обозначение, не ассоциируется с эмблемой ввиду

существенного различия в формах заявленного элемента и эмблемы. В результате анализа может быть сделан вывод об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Охраняемая эмблема	Принятая заявка на товарный знак
	
6-ter number: AT10	заявка на товарный знак ЕС 8 298 077

При проверке заявленного обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего полное или сокращенное наименование международной, межправительственной организации, ее флага, герба, других символов и знаков (далее – официальное наименование, символ, знак международной, межправительственной организации), данное обозначение проверяется на соответствие положениям как законодательства РФ, так и на соответствие требованиям, предусмотренным Парижской конвенцией.

пп. 2 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса
ст. 6-ter Парижской
конвенции

В соответствии с положениями законодательства РФ не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака обозначениям, которые:

пп. 2 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

идентично воспроизводят наименование, символ, знак международной, межправительственной организации либо имитируют указанный символ или знак;

идентично воспроизводят узнаваемую часть наименования, символа, знака международной межправительственной организации либо имитируют такую узнаваемую часть;

включают идентичное воспроизведение наименования, символа,

знака международной, межправительственной организации либо имитацию указанных наименования, символа, знака;

включают идентичное воспроизведение узнаваемой части наименования, символа, знака международной, межправительственной организации либо имитацию такой узнаваемой части.

Указанные наименование, символ, знак международной, межправительственной организации, их узнаваемые части или соответствующие имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

п. 2 ст. 1231.1 Кодекса

Если в результате исследования документов заявки и предварительного поиска эксперт делает предположение, что заявленное обозначение может быть признано включающим, воспроизводящим или имитирующим наименование, символ, знак международной, межправительственной организации (узнаваемую часть наименования, символа, знака международной, межправительственной организации) либо его (ее) имитацию, необходимо выполнить следующие действия.

1) Провести поиск в специализированных информационных базах данных официального наименования, символа, знака международной, межправительственной организации.

2) Выявленное в результате поиска официальное изображение наименования, символа, знака международной, межправительственной организации следует сравнить с заявленным обозначением и ответить на вопросы:

а) идентично ли заявленное обозначение наименованию, символу, знаку международной, межправительственной организации;

б) имитирует ли заявленное обозначение наименование, символ, знак международной, межправительственной организации;

в) идентично ли заявленное обозначение узнаваемой части наименования, символа, знака международной, межправительственной организации;

г) имитирует ли заявленное обозначение узнаваемую часть наименования, символа, знака международной, межправительственной организации;

д) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный наименованию, символу, знаку международной, межправительственной организации;

е) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий наименование, символ, знак международной, межправительственной организации;

ж) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный узнаваемой части наименования, символа, знака международной, межправительственной организации;

з) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий узнаваемую часть наименования, символа, знака международной, межправительственной организации.

3) Если ни на один вопрос не получен положительный ответ, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

4) При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам а, б, в, г д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что заявленное обозначение не будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим органом международной, межправительственной организации.

Если установлено, что заявленное обозначение не будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим органом международной, межправительственной организации, в частности, что заявленные товары, услуги неоднородны деятельности международной, межправительственной организации, имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение, и соответственно для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

5) Если установлено, что заявленное обозначение будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим органом международной, межправительственной организации, осуществляются следующие действия.

При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам а, б, в, г имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение, и

ст. 6-ter Парижской конвенции
пп. 2 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

ст. 6-ter Парижской конвенции
пп. 2 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

ст. 6-ter Парижской

соответственно о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В дальнейшем заявителю направляется уведомление о результатах проверки заявленного обозначения с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. В документе экспертизы указываются товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

конвенции
пп. 2 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что в деле заявки имеется согласие соответствующего компетентного международного межправительственного органа.

п. 2 ст. 1231.1 Кодекса

Если согласие представлено, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий, установленных законодательством РФ и Парижской конвенцией, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

ст. 6-ter Парижской
конвенции
ст. 1231.1 Кодекса

Если заявителем согласие не представлено, целесообразно согласие запросить в порядке, предусмотренном для запроса дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

п. 4 ст. 1497 Кодекса
п. 102-104 Регламента
п. 51 Правил

Если в ответ на предложение представить согласие таковое не представлено, имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В дальнейшем до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака заявителю направляется уведомление о результатах проверки заявленного обозначения с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. В документе экспертизы указываются товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

ст. 6-ter Парижской
конвенции
пп. 2 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

б) Проверка, предусмотренная настоящим пунктом, не осуществляется, если установлено, что указанные наименования, символы, знаки уже являются объектами международных соглашений.

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие применение указанных положений в ситуации, если установлено, что заявленное обозначение будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим органом ЕС.





Возникновение у потребителей ассоциации с ЕС возможно не только в том случае, если заявленные товары и услуги однородны деятельности ЕС, но и в том случае, если потребитель посчитает, что товары и услуги получили одобрение или гарантию органов ЕС или иным образом связаны с органами ЕС. Поскольку деятельность ЕС затрагивает все отрасли промышленности и торговли, что видно из огромного разнообразия принятых директив ЕС, а также поскольку средний потребитель может знать о такой деятельности, на практике это означает, что в подавляющем большинстве случаев можно найти такую связь.

При проведении этой проверки эксперт должен принять во внимание другие элементы, составляющие знак. Нельзя исключить, что все другие элементы знака приведут к выводу о том, что потребитель не будет связывать знак с международной, межправительственной организацией.

И наоборот, такие словесные элементы, как «EURO», «EUROPEAN», в составе заявленного обозначения такую связь усиливают, т.к. могут восприниматься как указывающие на одобрение, контроль качества или гарантию органа ЕС в отношении заявленных товаров и услуг.

а) Следующим заявленным обозначениям не могла бы быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, так как они включают элементы, представляющие собой геральдическую имитацию флага ЕС, охраняемого под кодом QO188 в реестре Международного бюро ВОИС, если они будут ассоциироваться у потребителей с ЕС.

		
<p>заявка на товарный знак ЕС 2 305 399</p>	<p>заявка на товарный знак ЕС 448 266</p>	<p>заявка на товарный знак ЕС 6 449 524</p>

		
заявка на товарный знак ЕС 7 117 658	заявка на товарный знак ЕС 1 106 442	товарный знак ЕС 4 081 014 (1640 C)
		
	заявка на товарный знак ЕС 2 180 800	



Флаг Европейского союза

Для признания наличия геральдической имитации флага Европейского союза необходимым считается:

- наличие 12 пятиконечных звездочек,
 - расположение звездочек по кругу, без соприкосновения друг с другом,
 - контраст звездочек на более темном фоне;
 - в частности, следует учитывать, что «устройство в виде двенадцати звездочек, расположенных по кругу, является самым важным элементом эмблемы Европейского союза («эмблемы») и имеет следующее значение:
- круг из золотых звездочек символизирует солидарность и гармонию между народами Европы;

- число двенадцать говорит о совершенстве, полноте и единстве.

Другим элементом эмблемы является фон такого цвета, который позволяет выделить устройство в форме двенадцати звездочек».

Представление флага ЕС в черно-белом виде также может считаться геральдической имитацией, если звездочки контрастируют на черном фоне таким образом, что создается впечатление черно-белого воспроизведения флага ЕС.

б) Ниже приведены два обозначения, которые в отличие от приведенных выше примеров не содержат геральдической имитации.

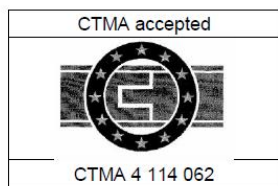
В первом примере черно-белое воспроизведение круга из двенадцати звездочек в кольце с темным фоном не создает впечатления черно-белого воспроизведения флага ЕС. Однако колористическое и графическое решение этой части обозначения ассоциируется с флагом ЕС.

Во втором примере полукруг, выполненный из желтых звездочек на синем фоне, также не создает впечатления воспроизведения флага ЕС как такового. Однако этот элемент оставляет впечатление части развевающегося за домиком флага ЕС. Впечатление усиливается использованием в заявленном обозначении словесного элемента «EURO». Таким образом, колористическое и графическое решение части обозначения, представляющей собой полукруг, выполненный из желтых звездочек на синем фоне, также ассоциируется с флагом ЕС.

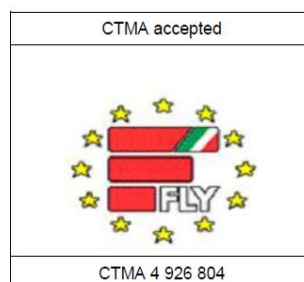
Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака без разрешения компетентных органов ЕС противоречила бы положениям законодательства РФ, не допускающим регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки (использование в качестве элемента заявленного обозначения узнаваемой части флага ЕС), а также положениям, не допускающим государственную регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения товаров и услуг).

пп. 2 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса



в) Регистрация следующих двух обозначений не будет противоречить Парижской конвенции и законодательству РФ. Отсутствие темного фона препятствует ассоциации обозначений с флагом ЕС.



При проверке заявленного обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия (далее – знаки отличия), на соответствие требованиям законодательства РФ и Парижской конвенции целесообразно применять нижеследующие правила.

пп. 3 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса
ст. 6-тер Парижской
конвенции

Не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака обозначениям, которые:

пп. 3 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

идентично воспроизводят знаки отличия либо их имитируют;

идентично воспроизводят узнаваемую часть знака отличия либо имитируют такую узнаваемую часть;

включают идентичное воспроизведение знака отличия либо его имитацию;

включают идентичное воспроизведение знака отличия либо его узнаваемой части.

Указанные знаки отличия, их узнаваемые части или соответствующие имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

п. 2 ст. 1231.1 кодекса

Если в результате исследования документов заявки и предварительного поиска эксперт делает предположение о том, что заявленное обозначение может быть признано включающим, воспроизводящим или имитирующим знак отличия (узнаваемую часть знака отличия) либо его (ее) имитацию, необходимо выполнить следующие действия.

1. Провести поиск в специализированных информационных базах данных официального изображения знака отличия.

2. Выявленное в результате поиска официальное изображение знака отличия следует сравнить с заявленным обозначением и ответить на вопросы:

а) идентично ли заявленное обозначение знаку отличия;

б) имитирует ли заявленное обозначение знак отличия;

в) идентично ли заявленное обозначение узнаваемой части знака отличия;

г) имитирует ли заявленное обозначение узнаваемую часть знака отличия;

д) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный знаку отличия;

е) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий знак отличия;

ж) включает ли заявленное обозначение элемент, идентичный узнаваемой части знака отличия;

з) включает ли заявленное обозначение элемент, имитирующий узнаваемую часть знака отличия.

3. Если ни на один вопрос не получен положительный ответ, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

4. При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам а, б, в, г, д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что товары, услуги, в отношении которых заявлено обозначение на регистрацию в качестве товарного знака, неоднородны товарам, услугам, для маркировки которых предназначены отличительные знаки.

Если установлена неоднородность, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

5. Если установлена однородность, осуществляются следующие действия.

При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам а, б, в, г имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В дальнейшем заявителю направляется уведомление о результатах проверки заявленного обозначения с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. В документе экспертизы указываются товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При положительном ответе хотя бы на один из вопросов по подпунктам д, е, ж, з необходимо убедиться в том, что в деле заявки имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа.

Если согласие представлено, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Если заявителем согласие не представлено, целесообразно согласие запросить в порядке, предусмотренном для запроса дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

Если в ответ на предложение представить согласие таковое не представлено, имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В дальнейшем до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака заявителю направляется уведомление о результатах проверки заявленного обозначения с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. В документе экспертизы указываются товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

пп. 3 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса
ст. 6-ter Парижской
конвенции

пп. 3 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса
ст. 6-ter Парижской
конвенции

п. 3 ст. 1499
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

п. 2 ст. 1231.1 Кодекса

п. 4 ст. 1497 Кодекса
п. 102-104 Регламента
п. 51 Правил

ст. 6-ter Парижской
конвенции
пп. 3 п. 1 ст. 1231.1
Кодекса

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

4. Проверка соблюдения требований, предусмотренных п. 3 ст. 1483 Кодекса

4.1. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя

4.1.1. Общие положения

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. Данное положение направлено на защиту интересов потребителя.

К указанным обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение может содержать элементы, указывающие на вид товара, на характеристики товара, сведения об изготовителе и т.д., а также элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называются ложными. Ложность элементов может быть очевидной и не требовать обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Нормативно-правовые и иные акты

пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса
п. 37 Правил
п. 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39

п. 37 Правил

п. 37 Правил

п. 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39

4.1.2. Анализ заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение элементов

Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным и (или) способным ввести в заблуждение, следует проанализировать семантическое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения.

При проведении такого анализа учитываются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и/или услуг, а также другая информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет.

Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

4.1.2.1. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными

При рассмотрении вопроса о признании обозначения ложным необходимо руководствоваться следующими рекомендациями.

Если заявленное обозначение включает элементы, прямо указывающие на вид товара и/или услуги, то следует оценить, является ли этот элемент ложным в отношении заявленного перечня товаров и/или услуг.

Подобная ситуация может сложиться в случае, когда обозначение, содержащее указание на определенный вид товара и/или услуги, заявлено в отношении широкого перечня товаров и/или услуг.

Примеры:

1. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (изображение обозначения приведено ниже) со словесными элементами «Журавли» и «водка» в отношении

п. 3.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39

п. 2.2 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики СИП в качестве Суда первой и кассационной инстанции с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений п. 1 и 3 ст. 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума СИП от 05 апреля 2017 № СП-23/10

широкой группы товаров «алкогольные напитки».



Словесный элемент «водка», входящий в состав заявленного обозначения, указывает на конкретный вид товара. Что касается формулировки «алкогольные напитки», то она может охватывать широкий круг товаров, таких как «бренди, сакэ, вина». В данной ситуации экспертиза пришла бы к выводу, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано для конкретного вида товара «алкогольные напитки, а именно водка», а для всех других товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку является ложным относительно вида товара.

2. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (изображение заявленного обозначения приведено ниже) со словесными элементами «Miller», «Genuine draft», «Cold Filtered Beer» в отношении широкой группы товаров «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков». Словесные элементы «Cold Filtered Beer» («пиво холодной фильтрации»), входящие в состав заявленного обозначения, указывают на определенный вид и свойства товара. В такой ситуации экспертиза пришла бы к выводу, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано для конкретного вида товара «пиво», а для всех других товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку является ложным относительно вида товара.



3. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (изображение обозначения приведено ниже) со словесными элементами «Жасмин» и «химчистка» в отношении таких услуг, как «строительство; ремонт; ремонт фотоаппаратов; ремонт и уход за часами; мытье окон; чистка одежды; чистка сухая».



Словесный элемент «химчистка», включенный в состав обозначения, указывает на конкретный вид услуг. В этой ситуации экспертиза пришла бы к выводу, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания только в отношении части заявленных услуг, а именно «чистка одежды; чистка сухая», поскольку в отношении других услуг, а именно «строительство; ремонт; ремонт фотоаппаратов; ремонт и уход за часами; мытье окон», заявленное обозначение является ложным относительно вида услуг.

4. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение (приведено ниже), содержащее натуралистическое изображение товара («сосиски»), в отношении товаров «сосиски, филе рыбное, йогурт, кондитерские изделия».



В данной ситуации экспертиза пришла бы к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров «филе рыбное, йогурт, кондитерские изделия», поскольку является ложным относительно этих видов товаров.

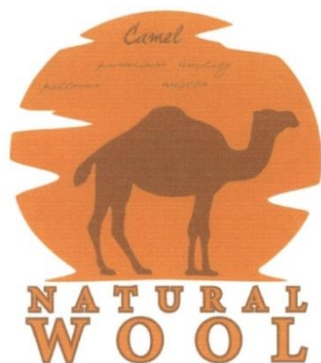
4.1.2.2. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, способные ввести в заблуждение относительно товара, его свойств и качества

В ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, необходимо оценить, содержит ли оно элементы, способные породить в сознании потребителей представление об определенном виде товара и/или услуги, его свойствах и качестве.

В том случае, когда обозначение содержит указание на конкретный вид, свойства и качество товаров и/или услуг и заявляется на регистрацию в отношении широкого перечня товаров и/или услуг, оно может ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и качества товаров и/или услуг. В сознании потребителя может сложиться представление о виде, свойствах и качестве товаров и/или услуг, не соответствующих их настоящему виду, свойствам или качеству.

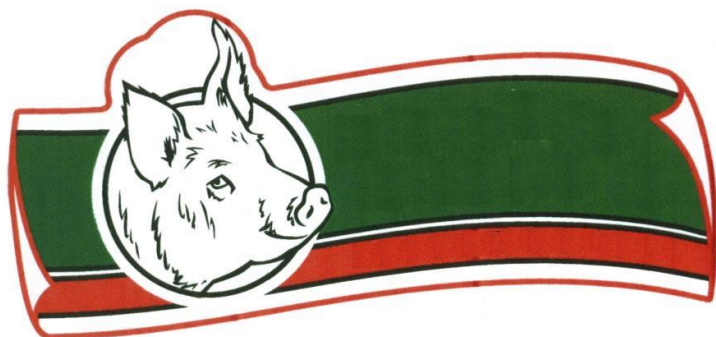
Примеры:

1. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (изображение обозначения приведено ниже) со словесными элементами «CAMEL», «NATURAL WOOL» и изобразительным элементом в виде стилизованного верблюда, в отношении товаров 22 класса МКТУ «шерсть верблюжья; шерсть для набивки; шерсть древесная; шерсть овечья».



В данном случае экспертиза признала бы заявленное обозначение способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и состава сырья в отношении части вышеуказанных товаров 22 класса МКТУ, таких как «шерсть древесная; шерсть овечья».

2. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной головы свиньи (изображение обозначения приведено ниже), в отношении товаров 29 класса МКТУ «29 – консервы мясные, а именно говядина тушеная, свинина тушеная, конина тушеная».



В данном случае экспертиза признала бы заявленное обозначение способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и состава сырья в отношении части вышеуказанных товаров 29 класса МКТУ, таких как «консервы мясные, а именно говядина тушеная, конина тушеная».

3. На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение (изображение обозначения приведено ниже), содержащее словесный элемент «Частная пивоварня», указывающий на определенный вид и назначение услуг.



Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, включает помимо товаров 32 класса МКТУ «пиво; сусло пивное» следующие услуги:

35 класс – «оценка леса на корню, оценка шерсти»;

36 класс – «обмен денег; оценка произведений искусства; услуги банковские»;

39 класс – «прокат инвалидных кресел; подъем затонувших судов».

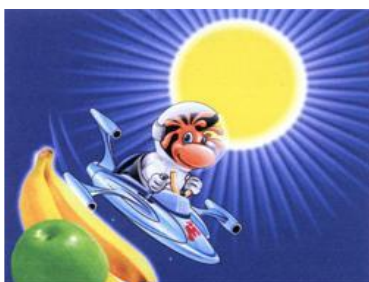
В этом случае экспертиза признала бы заявленное обозначение в отношении всех перечисленных выше услуг способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, т.к. эти услуги не оказываются пивоварнями.

Следует отметить, что заявленные обозначения, содержащие в своем составе натуралистические изображения товаров и (или) натуралистические изображения ингредиентов этих товаров, могут рассматриваться экспертизой как элементы, указывающие на вид товаров и/или услуг и/или состав сырья. Поэтому подобные обозначения по отношению к некоторым заявленным товарам также могут ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, сырья и т.п.

Например, приведенное ниже обозначение, содержащее натуралистическое изображение ананаса, может рассматриваться как способное ввести потребителя в заблуждение в отношении состава сырья, указанного в перечне товара «овощные консервы», т.к. ананас относится не к овощам, а к фруктам.



В то же время обозначение, содержащее натуралистические изображения фруктов – яблока и банана, размещенное на нижеприведенном рисунке, может рассматриваться как фантазийное в отношении товара «краски акварельные».



При включении в состав заявленных обозначений, элементов, символизирующих определенную область деятельности или отрасль хозяйства, экспертизе следует оценить эти элементы с точки зрения их способности порождать в сознании потребителей представление об определенном виде товаров и/или услуг, его свойствах и качестве, не соответствующих действительности.

Например, включение в состав заявленного обозначения



общепринятого медицинского символа «чаша со змеей» в отношении таких товаров, как «алкогольные напитки», «кондитерские изделия», будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойства и назначения товара.

4.1.2.3. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, способные ввести в заблуждение относительно изготовителя

В ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, необходимо оценить, содержит ли оно элементы, указывающие на определенного

изготовителя или способные породить в сознании потребителей представление об определенном изготовителе.

В случае если в отношении заявителя указанная информация не соответствует действительности, заявленное обозначение следует признать способным ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса
п. 37 Правил

В частности, к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и/или услуг могут быть отнесены имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки товаров и/или услуг.

В некоторых случаях заявленные обозначения имитируют обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, но введенные в гражданский оборот другими хозяйствующими субъектами.

В подобных ситуациях, как правило, соответствующий хозяйствующий субъект информирует экспертизу о неблагоприятных действиях заявителя путем подачи обращения.

п. 1 ст. 1493 Кодекса

Поступившая информация принимается во внимание при экспертизе заявленного обозначения, если представленные сведения подтверждены документально. К таким документам могут быть отнесены выписки из уставов компаний (организаций), товарные накладные и договоры поставки, договоры о рекламе, сведения из СМИ и т.п., относящиеся к производству и продвижению товаров и/или услуг, маркированных указанным обозначением.

Примеры:

1. Спортивным клубом «Flight Fit» (г. Подольск) заявлено на государственную регистрацию в качестве знака обслуживания приведенное ниже комбинированное обозначение.



Позднее, в период проведения экспертизы по данной заявке, поступило письменное обращение спортивного клуба «FITNESS ONE» (г. Москва), в котором высказывались мотивы против регистрации

данного заявленного обозначения. В обращении сообщалось, что обозначение заявлено на регистрацию компанией-конкурентом и что графическая и словесная составляющие заявленного обозначения скопированы с обозначения, разработанного для спортивного клуба «FITNESS ONE» (обозначение приведено ниже).



В качестве обоснования приведенных доводов были представлены копии договора с дизайнером о разработке обозначения для спортивного клуба «FITNESS ONE» и материалы об использовании этого обозначения спортивным клубом «FITNESS ONE» до даты подачи заявки спортивным клубом «Flight Fit».

В данном случае, с учетом представленных документов, экспертизе следует отказать в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на основании введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

2. Компанией Типко Фудз Паблик Компани Лимитед, была подана заявка на товарный знак Tipco (см. приведенное ниже изображение).

По результатам экспертизы заявителю было направлено уведомление о результатах проверки с выводом о сходстве до степени смешения с обозначением, заявленным ранее российской компанией (изображение обозначения приведено ниже).



Компания Типко Фудз Паблик Компани Лимитед (Таиланд)

направила письменное обращение по противопоставленной заявке, в котором уведомила экспертизу о неправомерности предоставления правовой охраны обозначению на имя российской компании как способному ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. В качестве аргумента были представлены документы о том, что компания Типко Фудз Паблик Компани Лимитед, созданная в 1976 году, является ведущим производителем пищевых продуктов и соков в Юго-Восточной Азии и выпускаемые ею товары экспортируются во многие страны мира, включая Россию. В данном случае, с учетом представленных документов, экспертизе следует отказать в регистрации заявленного обозначения по заявке российского заявителя на основании введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Следует отметить, что при проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены также сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей.

В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени.

При этом при экспертизе особое внимание следует уделять достоверности сведений, предоставляемых информационными источниками сети Интернет, и руководствоваться информацией исключительно с официальных сайтов. Согласно разъяснениям по вопросу использования сведений из сети Интернет целесообразно использовать информацию из следующих ресурсов: электронные текстовые эквиваленты литературных изданий, включая научную, техническую и справочную литературу (например, научные и научно-популярные монографии, энциклопедии, словари, справочники) или их специальные электронные версии; электронные версии газет, журналов, а также самостоятельные, зарегистрированные в качестве СМИ периодические интернет-издания; интернет-представительства (сайты) органов государственной власти и управления, научных и культурных учреждений, содержащие научную и справочную информацию, в том числе специализированные базы данных; сайты международных организаций (ВОИС, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.); информация иных интернет-сайтов при условии документального подтверждения даты размещения этой информации на сайте.

Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 08 № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности»

В то же время при анализе сведений из сети Интернет могут быть учтены такие факторы, как количество и частота упоминаний о товаре и/или услуге (производителя/лице, оказывающем услуги), сведения об экспонировании товаров на выставках, о наградах и дипломах, сведения о товаре (производителе) из электронных СМИ, сведения из разных, не связанных друг с другом интернет-магазинов, содержащие информацию о производителе товаров, наличие в электронном виде такой документации, как сертификаты (гигиенические, соответствия и т.п.), паспорта изделий, и т.п. Приведенный перечень не является закрытым.

При проведении экспертизы также следует стремиться к наибольшей объективности при оценке сведений, получаемых из сети Интернет, путем анализа как отдельных данных, так и результата поискового запроса в целом, учитывать степень насыщенности интернет-пространства такой информацией.

Использование достоверной информации из сети Интернет позволит предотвратить регистрацию товарных знаков на имя дистрибьюторов (без соответствующих на то разрешений производителей) либо обозначений, воспроизводящих известные за рубежом марки товаров, которые еще не вышли на российский рынок.

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие случаи, когда сведения из сети Интернет могут являться основанием для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

1. Заявленное российским заявителем обозначение воспроизводит известное российским потребителям название иностранной компании, производящей товары или оказывающей услуги, однородные заявленным.

Например:

1) Обозначение GOOGLE заявлено на регистрацию российским заявителем в отношении товаров 32, 33, 34 классов МКТУ. Согласно сведениям из сети Интернет «GOOGLE» – название американской компании, занимающейся поддержкой и разработкой ряда интернет-сервисов и продуктов.


В подобной ситуации экспертизе следует прийти к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрированного в качестве

знака обслуживания, поскольку способно ввести потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего услуги.

2. Правовая охрана товарного знака испрашивается российским заявителем, осуществляющим торговлю товарами, производимыми иностранной компанией.

1) Например:



Обозначение  заявлено на регистрацию российским заявителем в отношении товаров 7 класса МКТУ (молоты, гидромолоты, молоты приводные). Согласно сведениям с официального сайта компании заявленное обозначение графически воспроизводит обозначение, используемое южнокорейской компанией для индивидуализации в гражданском обороте своих товаров, однородных заявленным. Из документов, представленных заявителем в ходе рассмотрения заявки, усматривается, что заявитель является официальным дистрибьютором этой южнокорейской компании на территории Российской Федерации. При этом документы не содержат поручение производителя товаров на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (дистрибьютора) на территории Российской Федерации. Таким образом, экспертизе следует сделать вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 7 класса МКТУ, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Представленные документы могут служить основанием для регистрации вышеуказанного обозначения в качестве знака обслуживания, в отношении услуг 35 класса МКТУ (например, «продвижение товаров для третьих лиц»).

2) Рассмотрим следующую ситуацию.



Правовая охрана товарного знака **ANNA MANCINI** испрашивается российским заявителем, осуществляющим торговлю товарами, производимыми иностранной компанией.

При этом товары производятся иностранной компанией исключительно для заявителя, по его заказу и маркируются

заявленным обозначением в соответствии с договором.

Указанная информация подтверждена представленным договором и официальным письмом иностранной компании-изготовителя, в котором выражено поручение на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В данном случае следует зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров.

Вместе с тем следует отметить, что в практике экспертизы заявок на товарные знаки нередко возникают ситуации, когда заявитель представляет документ, содержащий согласие компании или лица, упоминающихся в сети Интернет, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

При этом законодательством не предусмотрено предоставление согласия, в котором содержится поручение на регистрацию товарного знака в рамках преодоления такого основания для отказа в государственной регистрации товарного знака, как способность заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса

Экспертизе следует учитывать только те документы (договоры, письма, соглашения), в которых явно выражено поручение на регистрацию товарного знака на имя заявителя от лиц, в отношении которых рассматриваемое обозначение приобрело известность на рынке товаров (услуг) в той или иной сфере деятельности.

В качестве примера можно привести следующие ситуации:

1) Компания MUSIDOR B.V. (Нидерланды) подала международные заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений «MICK JAGGER» (м.р. 1080667), «ROLLING STONES» (м.р. 1082467) и обозначения, содержащего изображение фирменного



логотипа группы Rolling Stones

(м.р. 1094270).

Экспертиза вынесла предварительное решение о полном отказе по данным регистрациям на основании пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса, так как заявленные обозначения воспроизводили название знаменитой группы Rolling Stones, имя солиста Rolling Stones Мика Джаггера и логотип группы Rolling Stones, таким образом, вводя потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг 9, 25, 41 классов МКТУ. Представители компании-заявителя MUSIDOR B.V. (Нидерланды) прислали согласие музыкантов группы Rolling Stones на регистрацию заявленных обозначений в качестве товарных знаков.

2) Общество «Missionaries of Charity» (Индия) подало международную заявку на товарный знак «MOTHER TERESA» (м.р. 1241155). Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение, воспроизводящее имя известной персоны – Матери Терезы, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных услуг и, следовательно, противоречит общественным интересам, так как представленные заявителем материалы не содержат правоустанавливающих документов, наделяющих общество «Missionaries of Charity» возможностью распоряжаться и использовать имя Матери Терезы после ее смерти. Представители заявителя обратились с возражением на вынесенное по результатам экспертизы решение в ППС и представили копии завещания Матери Терезы, исходя из которых установлено волеизъявление Матери Терезы в отношении использования ее имени преемником в лице главы организации «Missionaries of Charity». Таким образом, коллегия ППС пришла к выводу, что основания для признания обозначения «MOTHER TERESA» способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица отсутствуют.

Кроме того, при установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Также следует отметить, что может быть признано способным ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров обозначение, хотя и не содержащее элементов, указывающих

на конкретного изготовителя или способных породить в сознании потребителей представление о конкретном изготовителе, тем не менее вводящее потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

4.1.3. Особенности оценки заявленных обозначений (и их элементов), включающих географические названия

Если в состав заявленного обозначения входит географическое название, представляющее собой указание на место производства товара (услуг) и нахождение изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), то экспертизе необходимо оценить, не является ли данное указание ложным.

Географическое название не признается ложным, если оно является названием места производства товаров и/или услуг и нахождения изготовителя товара (лица, оказывающего услуги).

И наоборот, если географическое название не является местом производства товаров и/или услуг и нахождения изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), но может быть так воспринято, его, соответственно, следует признать ложным.

4.1.3.1. Обозначения, способные вызвать в сознании потребителя представления о месте производства товаров, не соответствующие действительности

В ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, необходимо оценить содержит ли оно элементы, указывающие на определенное местонахождение изготовителя.

В случае если местонахождение заявителя не соответствует географическому указанию, включенному в обозначение, заявленное обозначение может быть признано способным ввести потребителей в заблуждение относительно местонахождения изготовителя.

Примеры:

1. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено (заявка № 2012701380) комбинированное обозначение (приведено ниже), в состав которого включены словесные элементы «Карловарская классическая» и изобразительный элемент, сходный с гербом города Карловы Вары, в отношении товаров 32 класса МКТУ

п. 37 Правил
п. 3.3 Рекомендаций по
отдельным вопросам
экспертизы заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента от
23 марта 2001 г. № 39

п. 37 Правил
п. 3.4 Рекомендаций по
отдельным вопросам
экспертизы заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента от
23 марта 2001 г. № 39

«воды минерализованные с добавлением карловарской соли».
 Местонахождение заявителя – Минск, Республика Беларусь.



В данном случае заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку оно может быть воспринято как указание на местонахождение производителя товаров – Карловы Вары, Чехия, что не соответствует действительности. Кроме того, заявленное обозначение содержит изобразительный элемент, воспроизводящий герб города Карловы Вары при отсутствии согласия компетентного органа на включение указанного герба в товарный знак.

2. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (приведено ниже), в состав которого включены словесные элементы «SCANDI FISH» и изобразительный элемент, цветовое сочетание и графическое исполнение которого способны вызвать ассоциацию с флагом Норвегии, в отношении товаров 29 класса МКТУ. Местонахождение заявителя – Российская федерация, Киров.



В данном случае заявленное обозначение не следует регистрировать в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку оно может быть воспринято как указание на местонахождение производителя товаров – Норвегия, что не соответствует действительности. Таким образом, значение имеет перечень товаров

и/или услуг, связанных с репутацией указанного места происхождения. Подобные ссылки на географическое происхождение в основном не имеют различительной способности. Они вызывают у потребителя ассоциацию с географическим названием, указывающим на место производства товаров или компонентов, используемых для производства, или – в зависимости от обстоятельств – со свойствами товаров, определяемыми их происхождением.

3. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено (международная заявка № 813722) комбинированное обозначение (приведено ниже), в состав которого включены словесные элементы «НОККАИДО» (остров в северной части Японского архипелага), в отношении товаров 7, 9, 11 классов МКТУ. Местонахождение заявителя – Италия, Болонья.



В результате экспертизы заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку оно может быть воспринято как указание на местонахождение производителя товаров – Япония, что не соответствует действительности.

4. На регистрацию был заявлен знак по международной регистрации №1203914 в отношении товаров 33 класса МКТУ, представляющий собой словесное обозначение «TARTAN ARMY». В ходе экспертизы заявленного обозначения было установлено, что словесный элемент «TARTAN», который в переводе с английского языка означает «шотландка», «клетчатая шерстяная материя», «шотландский плед», дает основание к возникновению устойчивой ассоциации с Шотландией, то есть о ложном представлении о происхождении товаров.

Однако ППС при рассмотрении возражения на принятое по результатам экспертизы решение об отказе в регистрации заявленного обозначения отменила указанное решение, мотивируя это тем, что словосочетание «TARTAN ARMY» может быть переведено на русский язык как «армия из шотландки», «клетчатая армия», таким образом, заявленное обозначение носит фантазийный характер и не вызывает ассоциаций с какой-либо определенной страной, например с Шотландией, как местом происхождения товаров или местом нахождения изготовителя товаров 33 класса МКТУ, поскольку

клетчатый узор широко используется в тканях, одежде и других предметах обихода, произведенных в различных странах различными изготовителями.

5. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено (заявка № 2014716821) объемное обозначение в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. Заявленное обозначение воспроизводит разновидность народного промысла Хохломская роспись



В результате экспертизы заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку графическое исполнение заявленного обозначения является имитацией известного народного промысла, связанного с определенной географической местностью (Нижегородской областью), в связи с чем его регистрация на имя заявителя из поселка Свердловский, Щелковского района, Московской области способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, а также может быть признана противоречащей общественным интересам.

6. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено (заявка №2015707097) словесное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ. Местонахождение заявителя – Российская Федерация, Челябинск.

ЖАМБОН ДЕ ПАРИ

В результате экспертизы заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку оно является транслитерацией от французского «Jambon de Paris» и может создать у потребителя ложное представление о месте нахождения лица, производящего товар (Франция, Париж), которое не соответствует действительности, так как заявитель находится в г. Челябинск. Кроме того, экспертизой было установлено, что заявленное обозначение также указывает и конкретный вид товара – обозначает ветчину из свиного окорока.

Способность введения обозначением потребителя в заблуждение оценивается не абстрактно в отношении любых товаров, а в отношении тех конкретных товаров, в отношении которых обозначению испрашивается правовая охрана.

Если заявленный или измененный перечень товаров и услуг содержит уточняющие формулировки, относительно места изготовления (производства) товара/услуги, то такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Такой подход экспертизы поддерживает СИП, например в постановлении президиума СИП приведены примеры таких регистраций:

Постановление
президиума СИП от 22
мая 2017 по делу №
СИП-680/2016

BLANCHE VILLA

DE
PROVENCE

1. Товарный знак **BLANCHE VILLA DE PROVENCE** по свидетельству № 466304 регистрировался на имя В.В. Семеновой (Московская область, г. Котельники) в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, поставляемые из Франции».

2. Товарный знак **SIMBOLO DE ESPAÑA** по свидетельству № 359717 регистрировался на имя ООО «РАДОМИЛА» (г. Санкт-Петербург) в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, поставляемые из Испании».

3. Товарный знак **ALMA DE ESPAÑA** по свидетельству № 371447 регистрировался на имя ООО «РАДОМИЛА» (г. Санкт-Петербург) в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, поставляемые из Испании».

4.1.4. Условия, позволяющие преодолеть основания для отказа в регистрации товарного знака, установленные в пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса

Для преодоления основания для отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения, содержащего элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, относительно товара либо его изготовителя, заявитель может внести изменения в заявленное обозначение (не изменяющее по существу его восприятие).

Например, в обозначениях, содержащих описательные элементы, эти элементы могут быть удалены. Ниже приведены примеры измененных обозначений, указанных в п. 4.1.2.1 главы 2 раздела IV настоящего Руководства.



4.2. Обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Запрет на регистрацию указанных обозначений в качестве товарных знаков вызван необходимостью поддержания правопорядка, защиты исторических и культурных ценностей общества, защиты нравственных чувств и моральных ценностей потребителей товаров. Наряду с этим упомянутое выше положение законодательства служит цели предотвращения недобросовестных действий товаропроизводителей в конкурентных отношениях.

Под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка.

Принципы гуманности – это основополагающие идеи в области реализации человеческих интересов и ценностей, например, принцип равенства, принцип справедливости, провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью.

Принципы морали – это моральные требования, выраженные наиболее обобщенно, например гуманизм, патриотизм, гражданственность. Принципы морали выражают выработанные в моральном сознании общества требования, касающиеся нравственной сущности человека, его назначения, смысла его жизни и характера взаимоотношений между людьми.

В этой связи к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали.

Также к таким обозначениям могут относиться обозначения, использование которых в отношении определенных товаров и услуг может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать

Нормативно-правовые и иные акты

пп. 2 п. 3 ст. 1483
Кодекса
п. 37 Правил
п. 4 Рекомендаций по
отдельным вопросам
экспертизы
заявленных
обозначений, утв.
приказом Роспатента
от 23 марта 2001 г.
№ 39

п. 2.4
Информационной
справки,
подготовленной по
результатам анализа и

негативные ассоциации применительно к таким товарам и услугам, обозначения, обладающие негативной семантикой, способствующие потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

При этом противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали представляют собой самостоятельные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Например, обозначение «В кругу семьи», зарегистрированное в отношении алкогольных напитков, будет противоречить общественным интересам, поскольку посредством использования репутации семейных ценностей может привлечь внимание потребителей к алкогольным напиткам, а обозначение «Прохорово поле», также заявленное на регистрацию в отношении алкогольных напитков, будет вызывать негативные ассоциации, оскорбляющие патриотические чувства граждан, способствовать разрушению культурно-национальной самобытности и историко-культурной среды обитания многонационального народа Российской Федерации. Данные положения подтверждаются решениями судов.

обобщения судебной практики СИП в качестве Суда первой и кассационной инстанции с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений п. 1 и 3 ст. 1483 Кодекса, утвержденная постановлением президиума СИП от 05 апреля 2017 № СП-23/10

Решение СИП от 28 июля 2014 по делу № СИП 509/2014

4.2.1. Обозначения, противоречащие общественным интересам

В некоторых случаях использование слова, словосочетания или фразеологизма по отношению к определенному товару и/или услуге может рассматриваться как противоречащее общественным интересам. Примеры подобных ситуаций приведены ниже.

1. В регистрации в качестве товарного знака было отказано обозначению «ДОЛГОЖИТЕЛЬ» в отношении товаров 32 класса «пиво», 33 класса «алкогольные напитки» и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пивом, алкогольными напитками» как противоречащему общественным интересам по следующим основаниям: долгожитель – человек отличающийся долголетием, а алкогольные напитки и пиво оказывают разрушительное действие на здоровье человека.

2. Было принято решение об отказе в регистрации обозначения «Свежая головушка» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» как противоречащему общественным интересам в связи с тем, что заявленное обозначение формирует положительное отношение к употреблению алкогольной продукции и указывает на положительный

эффект при ее употреблении.

3. Было принято решение об отказе в регистрации обозначения «В КАЖДОМ ЕСТЬ ЧТО-ТО РУССКОЕ» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» в связи с тем, что использование данного обозначения для маркировки алкогольной продукции способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя присуще русскому человеку, и тем самым указывает на его склонность к пьянству. Возникновение подобных ассоциаций носит негативный характер, поскольку порочит конкретный народ и тем самым затрагивает честь и достоинство нации, не соответствует современным тенденциям, направленным на борьбу с чрезмерным употреблением алкогольных напитков.

В связи с противоречием общественным интересам может быть отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначениям, воспроизводящим названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства или их фрагментов, перешедших в общественное достояние.

Например, было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначению «Лебединое озеро», которое является названием всемирно известного балета российского композитора П.И.Чайковского. Обозначение «Лебединое озеро» было заявлено на регистрацию американской фирмой в отношении ликероводочных изделий. При экспертизе заявленного обозначения был сделан вывод о том, что это обозначение применительно к ликероводочным изделиям противоречит общественным интересам.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам относятся также обозначения, написание которых нарушает правила орфографии.

Например, было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначениям «ЦИРКОВНОЕ» и «ЦИРКОВНЫЙ» как противоречащим общественным интересам, заявленным в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Также к обозначениям, противоречащим общественным интересам, можно отнести обозначения, включающие в свой состав символы проводимых в Российской Федерации спортивных и иных официальных мероприятий. Например, включение в состав

заявленного на регистрацию обозначения официальных символов XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи («Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 2014», «Olympic», «Olympian», «Olympiad», «Olympic Winter Games», «Olympic Games», «Sochi 2014») без согласия на то Международного олимпийского комитета.

Приведем пример.

На регистрацию по заявке № 2007720624 было заявлено обозначение **Олимпиада-2014**, при этом заявителем не было представлено согласие Международного олимпийского комитета на регистрацию заявленного обозначения. По результатам экспертизы заявленного обозначения было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В то же время может быть зарегистрировано в качестве



товарного знака заявленное обозначение (заявка № 2015705139), содержащее в своем составе словесный элемент «SOCHI» в сочетании с общепринятым сокращением «DR» от слова «Doctor», так как входящий в состав заявленного обозначения элемент «SOCHI» никоим образом не ассоциируется с олимпийским или паралимпийским движением и в данном случае речь идет о включении в состав знака элемента, являющегося местом нахождения заявителя и местом оказания услуг и производства и сбыта товаров, что не требует получения разрешения компетентного органа.

Кроме того к обозначениям, противоречащим общественным интересам, можно отнести обозначения, тождественные (имеющее незначительные отличия) зарегистрированному на имя того же лица товарному знаку.

Данные положения подтверждаются решениями судов. Так,

ст. 7 ФЗ от 01 декабря 2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СИП в удовлетворении требований о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке

№ 2014712526 было отказано. Роспатентом было принято решение об

ЮЖНЫЙ САД

отказе в государственной регистрации обозначения ,
заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке
№ 2014712526 на имя заявителя в связи с тем, что заявитель на момент
подачи заявки уже являлся правообладателем товарного знака
ЮЖНЫЙ САД по свидетельству № 517703.

При этом в рассматриваемом постановлении президиума СИП была дана ссылка на положения обзора судебной практики, в соответствии с которыми «серией товарных знаков являются товарные знаки одного правообладателя, зависимые друг от друга, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющие фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков».

Вместе с тем в постановлении президиума СИП в раскрытие указанных выше положений также установлено, что «как серия товарных знаков не могут быть квалифицированы товарные знаки, в которых имеющиеся отличия настолько незначительны, что потребитель их может не заметить»,

При этом в отношении обозначения по заявке № 2014712526, являвшегося предметом рассмотрения, установлено, «что старший товарный знак и обозначение по младшей заявке являются тождественными, а то обстоятельство, что обозначение по младшей заявке выполнено более жирным шрифтом, чем старший товарный знак, не влияет на восприятие сравниваемых товарных знаков как тождественных». Также отмечено, что «исходя из положений законодательства, не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным».

В рассматриваемом постановлении президиума СИП установлено, что в положениях законодательства перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим, и в подобной ситуации, когда на имя того же заявителя заявлено обозначение, имеющее незначительные отличия от зарегистрированного товарного знака, регистрация такого обозначения противоречит общественным интересам.

Постановление
президиума СИП от
02 мая 2017 по делу
№ СИП-711/2016

п. 33 Обзора судебной
практики по делам,
связанным с
разрешением споров о
защите
интеллектуальных
прав, утвержденного
Президиумом
Верховного Суда
Российской
Федерации 23
сентября 2015

4.2.2. Обозначения, противоречащие принципам гуманности и морали.

К обозначениям, противоречащим принципам гуманности и морали, в первую очередь могут быть отнесены:

- нецензурные (бранные) слова и выражения, такие как «мразь», «ирод», и т.п.;
- жаргонные (сленговые) слова и выражения, вызывающие неприятные ассоциации, например, «разведи (обуй, надуй) товарища».

Приведем примеры:

1) Арбитражным судом города Москвы было поддержано решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «ХАЛЯВА» как противоречащего принципам морали в отношении товаров 18, 25, 32, 33 классов МКТУ, поскольку оно является жаргонным словом, принадлежит к относительно автономной социальной группе и используется для обозначения искаженной, неправильной речи.

2) Высшим арбитражным судом Российской Федерации было подтверждено решение Роспатента, арбитражного и апелляционного судов в отношении отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения «ШИРЕ ХАРИ» как противоречащего принципам морали для услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые, кафе, кафетерии» в связи с тем, что данное обозначение содержит слово «ХАРЯ», которое, согласно словарям русского языка, является жаргонным, бранным словом.

3) Экспертизой было принято решение об отказе в регистрации комбинированного обозначения «Ёшкин кот» как противоречащего принципам гуманности и морали и общественным интересам.

К обозначениям, противоречащим принципам гуманности и морали, относятся также:

- изображения непристойного содержания, оскорбляющие человеческое достоинство, например, натуралистическое или карикатурное изображение обнаженного или полуобнаженного женского или мужского тела, выполненное в непристойной позе;

- объемные обозначения непристойного содержания, по своему характеру приближающиеся к порнографическим товарам, например,

фигуры людей и/или животных в непристойных позах;

- обонятельные и звуковые обозначения, вызывающие неприятные ассоциации, например, с физическими отправлениями организма.

Например, на основании противоречия принципам морали было отказано в регистрации приведенному ниже комбинированному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».



К обозначениям, противоречащим принципам гуманности и морали, следует относить:

- обозначения, выполненные буквами латинского и/или русского алфавита, в частности слова из иностранных языков, которые могут иметь оскорбительный смысл или вызывать неприятные ассоциации, связанные на основе звукового сходства с соответствующим словом русского языка, например, «BLEDINA»;

- названия насекомых и животных – паразитов, использование которых может вызвать неприятные ассоциации, например, «гнида», «глисты», «вши»;

- слова и выражения, которые ассоциируются со смертью, страданиями, болезненными состояниями, в том числе названия психических и заразных болезней, в частности венерических.

Так, было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначению «Рагапоуа» как противоречащему принципам гуманности и морали, заявленному для товаров 3 класса «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» и 5 класса МКТУ «ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», поскольку это обозначение имеет сходство со словом «ragapōia» – медицинским

термином, означающим название хронического психического заболевания.

Использование в качестве товарных знаков обозначений с религиозной символикой (семантикой) может привести к недовольству среди приверженцев той или иной религии. В этом случае регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали.

К обозначениям с религиозной символикой (семантикой) относятся обозначения, представляющие собой или включающие изображения культовых сооружений (храмы, костелы, кирхи, мечети, синагоги и т.д.), религиозных символов (православный, католический кресты, иудаистская шестиконечная звезда и т.д.); слова, имеющие религиозную направленность (Пасха, Рождество, Успение и т.д.), изображения и имена божеств и иных лиц, чтимых верующими (Кришна, Иоанн Предтеча, Андрей Первозванный, Георгий Победоносец и др.).

Например, было отказано в регистрации в качестве товарного знака приведенному ниже комбинированному обозначению, включающему изображение минарета, куполов мечети и слово «Ислам», в отношении товаров 16, 29, 30 классов и услуг 35 класса МКТУ на основании противоречия принципам морали, так как использование названия одной из мировых религий в коммерческих целях может оскорбить чувства верующих.



Следует учитывать, что использование слов и выражений, имеющих религиозную семантику, применительно к ряду товаров может быть расценено как оскорбление чувств верующих и будет противоречить принципам морали. Например, использование обозначения «ВЕЛИКИЙ ПОСТ» в отношении товара «контрацептивные средства», обозначения «ИСПОВЕДАЛЬНАЯ» для товара «водка».

На основании противоречия принципам морали может быть

отказано в регистрации в качестве товарных знаков обозначениям, воспроизводящим названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты, если использование этих обозначений в отношении заявленных товаров и услуг может быть расценено как неэтичное.

Например, было отказано в регистрации обозначению «РОЗА МИРА», являющемуся названием известного произведения Д.Л.Андреева, имеющего определенную религиозно-философскую направленность. Решение об отказе в регистрации было принято для части заявленных товаров: для товаров 8 класса МКТУ «холодное оружие», 32 класса МКТУ «пиво», 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», 34 класса МКТУ «табак, курительные принадлежности, спички», поскольку в отношении этих товаров регистрация заявленного обозначения противоречила бы принципам морали.

4.2.3. Обозначения, противоречащие как общественным интересам, так и принципам гуманности и морали

Отнесение обозначения только к категории противоречащих общественным интересам или только к категории противоречащих принципам гуманности и морали иногда невозможно по причине затруднений при разграничении этих понятий. Часто обозначения, противоречащие принципам гуманности и морали, противоречат также и общественным интересам.

К обозначениям, которые одновременно противоречат и общественным интересам и принципам гуманности и морали, могут быть, в частности, отнесены:

- обозначения, в которых неэтично использованы официальные названия российского государства (Российская Федерация и Россия) и его субъектов, российские официальные государственные символы (флаг, герб, гимн), символы субъектов Российской Федерации (флаги, гербы, эмблемы), изображения и названия государственных наград, национальная историческая символика, в том числе военно-патриотическая; изображения исторических и религиозных памятников архитектуры и скульптуры; фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц в области политики, экономики, науки, культуры и т.п. как прошлого, так и современности;

- карикатурные изображения российской государственной символики; карикатурные уничижительные портреты известных политических деятелей, исторических личностей, деятелей науки, культуры и т.п.;

- призывы антигуманного характера, например, расистские лозунги;

- антигосударственные лозунги;

- названия наркотических веществ, например, гашиш, марихуана, кокаин.

В качестве примера обозначения, которое может быть отнесено к противоречащим и общественным интересам, и принципам морали, может быть рассмотрено приведенное ниже комбинированное обозначение, представляющее собой композицию из изображения пятиконечной звезды, напоминающей кремлевскую, изображения лавровой ветви и словосочетания «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».



Данное обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака индивидуальным предпринимателем в отношении товаров 4, 12 классов и услуг 36, 37, 39 классов МКТУ. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации этого обозначения, указав на то, что регистрация товарного знака будет противоречить общественным интересам и общепринятым принципам морали, поскольку использование указанного обозначения, обладающего символикой государственно-патриотического и военно-исторического смыслового значения, с целью извлечения прибыли при осуществлении экономической деятельности может оскорбить патриотические чувства граждан.

5. Проверка соблюдения требований, предусмотренных п. 4 ст. 1483 Кодекса

Нормативно-правовые и
иные акты

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

п. 4 ст. 1483 Кодекса
п. 38 Правил

Указанное положение содержит только общее указание на объекты, регистрация которых в качестве товарных знаков недопустима.

В этой связи экспертизе необходимо руководствоваться рядом специальных нормативных актов, информация о которых приводится в п. 5.1 и п. 5.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства.

Регистрация упомянутых выше обозначений допускается в следующих случаях:

п. 4 ст. 1483 Кодекса
п. 38 Правил

- если она испрашивается на имя лиц, являющихся собственниками этих объектов;

- если заявителем, не являющимся собственником соответствующего объекта, представлено письменное согласие собственника или лица, уполномоченного собственником, на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Следует отметить, что для регистрации данных обозначений в качестве товарных знаков необходимо отсутствие других оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, установленных законодательством РФ.

ст. 1483 Кодекса

Что касается определения степени сходства заявленного обозначения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, то экспертизе в этом

случае следует руководствоваться критериями и подходами, изложенными в п. 7.1 главы 2 раздела IV настоящего Руководства.

В отношении согласия собственника или лица, уполномоченного собственником, на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (далее – согласие на регистрацию) необходимо отметить следующее.

Если собственником является частное лицо, то согласие на регистрацию предоставляется либо им самим, либо лицом, им уполномоченным.

В отношении объектов, находящихся в государственной собственности, необходимо руководствоваться следующим.

Согласие на регистрацию не является предметом государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, и не подлежит получению Роспатентом в рамках межведомственного взаимодействия.

Полномочиями разрешить использование в коммерческих и иных целях официальных наименований, утверждаемой в установленном порядке символики и изображений особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также культурных ценностей, хранящихся в музейных коллекциях и фондах, законодательством наделены следующие юридические лица:

- организации, которые указами Президента Российской Федерации отнесены к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, в том числе включенные в Список всемирного наследия;
- государственные природные заповедники и национальные парки, в том числе включенные в Список всемирного наследия;
- государственные учреждения (дирекции), наделенные нормативными актами субъектов Российской Федерации полномочиями по управлению включенными в Список всемирного наследия природными парками «Ленские Столбы» Республики Саха (Якутия) и «Вулканы Камчатки»;

- организации культуры, в т.ч. музеи (или их дирекции).

Предоставление разрешения (согласия) осуществляется на договорной основе.

Перечисленные выше юридические лица могут рассматриваться как лица, уполномоченные собственником.

5.1. Особенности проверки обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия

5.1.1. Особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации

Культурное наследие народов Российской Федерации – это материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.

К особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации относятся расположенные на ее территории историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, предприятия, организации и учреждения культуры, а также другие объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.

Отнесение перечисленных выше объектов к числу особо ценных осуществляется Указом Президента Российской Федерации.

С перечнем особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Российской Федерации (<http://mkrf.ru>).

ст. 3 Закона РФ
«Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре» от 09
октября 1992 № 3612-1

п. 1 Положения об
особо ценных объектах
культурного наследия
народов Российской
Федерации, утв. Указом
Президента Российской
Федерации от 30 ноября
1992 г. № 1487

п. 2 Положения об
особо ценных объектах
культурного наследия
народов Российской
Федерации, утв. Указом
Президента Российской
Федерации от 30 ноября
1992 г. № 1487

5.1.2. Объекты всемирного культурного или природного наследия

Порядок охраны всемирного культурного или природного наследия регулируется Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г. (далее – Конвенция от 1972г.), вступившей в силу для СССР 12 января 1989 г. Российская Федерация как правопреемник СССР является участником данной Конвенции.

При Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) был учрежден Межправительственный комитет по охране культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения, называемый «Комитетом всемирного наследия».

Каждое государство-сторона Конвенции от 1972 г. представляет Комитету всемирного наследия перечень ценностей культурного и природного наследия, расположенных на его территории. На основе этих перечней Комитет всемирного наследия составляет, обновляет и публикует под названием «Список всемирного наследия» список ценностей культурного и природного наследия.

Под «культурным наследием» понимаются:

памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы и структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

достопримечательные места: произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии.

п. 1 ст. 8 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г.

пп. 1, 2 ст. 11 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г.

ст. 1 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г.

Под «природным наследием» понимаются:

природные памятники: созданные физическими и биологическими образованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки;

геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения;

природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, сохранения или природной красоты.

С дополнительной информацией по данному вопросу можно ознакомиться на официальном сайте ЮНЕСКО: <http://ru.unesco.org/>. Также при проведении экспертизы следует использовать Список Всемирного наследия (российская часть): <http://whc.unesco.org>.

Примеры:

1. Приведенному ниже комбинированному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака как не соответствующему требованиям законодательства в связи с тем, что в обозначении присутствует изображение Ансамбля исторического центра города Львова (Украина), включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а заявитель не представил согласие на регистрацию собственника этого объекта или лица, уполномоченного собственником (заявка № 2010742393).



ст. 2 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г.

п. 4 ст. 1483 Кодекса

2. В результате проведения экспертизы приведенного ниже комбинированного обозначения (заявка № 2010715519) было установлено, что оно включает в себя изображения древних памятников Египта – «пирамиды Хеопса» и «Большого сфинкса», включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Заявителем (российский индивидуальный предприниматель) не было представлено согласие на регистрацию собственника этих объектов или лица, уполномоченного собственником. В этой связи по заявке было принято решение об отказе в регистрации.

п. 4 ст. 1483 Кодекса

5.2. Особенности проверки обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах

Культурные ценности – это предметы религиозного или светского характера, имеющие значение для истории и культуры и относящиеся к следующим категориям:

- исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства);
- археологические предметы;
- художественные ценности, в том числе:
- картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов;
- оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы;

ст. 3 ФЗ от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
ст. 7 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»

ст. 3 ФЗ от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов;
- художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы;
- гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;
- произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов;
- изделия традиционных народных художественных промыслов;
- составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства;
- старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях;
- редкие рукописи и документальные памятники;
- архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;
- уникальные и редкие музыкальные инструменты;
- почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;
- старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;
- редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология;
- другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры.

Культурные ценности, хранящиеся в коллекциях, собраниях и фондах, могут находиться в собственности любого типа (государственной, муниципальной, частной или иных формах собственности). Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и не относящиеся к его государственной части, составляют негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Собственнику музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, выдается соответствующее свидетельство.

ст. 5 ФЗ от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»

ст. 19 ФЗ от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»

Пример. В результате проведения экспертизы приведенного ниже обозначения (заявка на товарный знак № 2011721314) было установлено, что в его состав включен изобразительный элемент, воспроизводящий портрет российского императора Петра I, который является культурной ценностью Российской Федерации и хранится в Государственном Эрмитаже (г. Санкт-Петербург).



Поскольку заявка была подана от имени российского юридического лица, не имеющего никакого отношения к Государственному Эрмитажу, то заявитель был уведомлен о невозможности регистрации товарного знака без согласия собственника указанного портрета или лица, уполномоченного собственником.

п. 4 ст. 1483 Кодекса

По заявке № 2011721314 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

6. Проверка соблюдения требований, предусмотренных п. 5 ст. 1483 Кодекса

Нормативно-правовые и иные акты

Не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, представляющего собой или состоящего из элементов, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с определенной территории для обозначения вин и спиртных напитков, не происходящих с территории соответствующего географического объекта. Соблюдение указанного требования предусмотрено международным договором Российской Федерации, в соответствии с которым обеспечивается правовая охрана обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с территории одного из государств – участников этого договора.

п. 5 ст. 1483 Кодекса
п. 39 Правил

ст. 22 и 23 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)

Указанные положения направлены на предотвращение использования географического указания, идентифицирующего вина или крепкие спиртные напитки, не произведенные на территории того места, которое содержится в географическом указании, даже если при этом указывается подлинное происхождение этих товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в стиле», «имитация» или подобными им.

ст. 22 и 23 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)
п. 5 ст. 1483 Кодекса

В настоящее время не функционирует многосторонняя система уведомлений о регистрации в странах-участницах указанного международного договора географических указаний для вин и крепких спиртных напитков и заинтересованности этих стран обеспечить их правовую охрану в других странах.

Данное обстоятельство затрудняет использование положений законодательства, касающихся охраны географических указаний для вин и спиртных напитков, и способствует обращению к другим основаниям для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в целях возможного обеспечения правовой охраны географических указаний.

п. 5 ст. 1483 Кодекса


ст. 1483 Кодекса

Так, в случае, когда географическое указание, входящее в состав заявленного на регистрацию обозначения, указывает на место производства товара, применяются положения, не допускающие государственную регистрацию обозначения, характеризующего товар.

пп. 3 п.1 ст. 1483 Кодекса

Примеры:

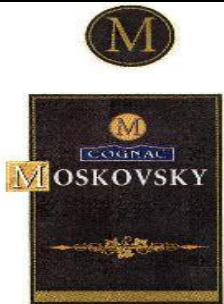
№ охранного документа	Изображение товарного знака	Правообладатель	Комментарии
Свидетельство № 411744	FINE ISLAND COGNAC	КАМЮ ЛЯ ГРАНД МАРК, 29 рю Маргерит де	Неохраняемый элемент товарного знака;

		Наварр, 16100 Коньяк, Франция	COGNAC
Свидетельство № 322491		Ж.Х. Мамм э Ки – Сосьете Виниколь де Шампань, Суксесер, 29 Рю дю Шан де Мар, 51053 Реймс, Франция	Неохраняемый элемент товарного знака: CHAMPAGNE

При наличии в заявленном обозначении элементов, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки, как имеющие особое качество, а также в случае если данные сведения не соответствуют действительности (являются ложными по отношению к заявителю и его местонахождению), применяются положения, не допускающие государственную регистрацию обозначения, являющегося ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя. На этом основании заявленному обозначению не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака на территории Российской Федерации

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса

Примеры:

№ заявки	Изображение заявленного обозначения	Заявитель	Комментарии
№ 2009713101		ССИ ДЕ БРУА, Ле Бруа, 16120 Тузак, Франция	<u>Мотив отказа:</u> заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и свойств заявленных товаров
№ 2008700253	Champagne	ЭлДжи Электроникс Инк., 20, Йсоуидо-донг, Йеонгдеунгпо- гу, Сеул 150- 721, Корея	<u>Мотив отказа:</u> заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса

При экспертизе заявленного обозначения, представляющего собой или содержащего обозначение, позволяющее идентифицировать вина или спиртные напитки, имеющие особые свойства, если будет установлено, что этому обозначению предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в качестве наименования места

происхождения товара (далее – НМПТ), а заявитель не является обладателем исключительного права использования этого НМПТ – применяются положения, не допускающие государственную регистрацию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ, охраняемыми в Российской Федерации, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве НМПТ до даты приоритета товарного знака. На основании данных положений заявленному обозначению не предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

п. 7 ст. 1483 Кодекса

Примеры:

№ заявки	Изображение заявленного обозначения	Заявитель	Комментарии
№ 2011704305	Сокол Текила - разрывная сила	Закрытое акционерное общество "Пивоварня Москва-Эфес", 117546, Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б	<u>Мотив отказа:</u> Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ТЕКИЛА», сходный до степени смешения с НМПТ №126, и может ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя
№ 1088921	TEQUILA VOLCANO	Tomislav Vintar 1. Vidovića 25 HR-10000 Zagreb (Хорватия)	<u>Мотив отказа:</u> Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «TEQUILA», сходный до степени смешения с НМПТ №126, и может ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя

п. 7 ст. 1483 Кодекса

пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса

п. 7 ст. 1483 Кодекса

пп. 1 ст. 1483 Кодекса

7. Проверка соблюдения требований, предусмотренных п. 6 ст. 1483 Кодекса

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) с признанными общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками других лиц, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю.

В свою очередь, сходство до степени смешения обозначений, принадлежащих разным правообладателям и имеющих сходные элементы, отсутствует, если потребитель не воспринимает их как принадлежащие одному и тому же лицу.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что

Нормативно-правовые и иные акты

п. 6 ст. 1483 Кодекса
п. 40 Правил
Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

ст. 1508, 1509 Кодекса

п. 41 Правил

п. 41 Правил

п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

п. 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015; Определение Верховного Суда РФ от 02 февраля 2017 по делу № 309-ЭС16-15153

обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Что касается термина «однородный», в толковых словарях русского языка даются следующие определения термина «однородный»:

- относящийся к тому же (к одному и тому же) разряду, роду;
- одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей;
- одинаковый, похожий на другого, на другое.

Рассматривая вопрос о регистрации тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, необходимо отметить, что под однородными товарами понимаются товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю.

п. 45 Правил

Степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается экспертом при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. В данном случае речь может идти о степени сходства товарных знаков и обозначений, степени однородности товаров и услуг, известности и репутации товарного знака на рынке, наличии серии товарных знаков (т.е. группы вариантов товарных знаков, объединенных сильным элементом), соответствующем круге потребителей.

В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно.

При подготовке экспертом вывода о степени угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений нет необходимости устанавливать или доказывать, что все потребители соответствующих товаров и/или услуг будут смешивать сравниваемые обозначения.

Действующее законодательство не предполагает необходимости представления доказательств фактического смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений. Разрешение ситуаций, связанных с угрозой смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, осуществляется на основании оценки вероятности смешения товарных знаков и обозначений в том виде, в котором они заявлены или охраняются.

Вместе с тем в случае представления сведений о фактических обстоятельствах, способных повлиять на решение вопроса о сходстве

товарных знаков и обозначений и об однородности товаров и/или услуг, они также могут быть учтены.

7.1. Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений

7.1.1. Общие принципы установления тождества и сходства обозначений

Оценка тождества и/или сходства обозначений осуществляется путем сравнения заявленного обозначения с другими товарными знаками (обозначениями), зарегистрированными (поданными на регистрацию) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Фактическое или возможное использование обозначений в иной форме не имеет значения для анализа на тождество и/или сходство заявленного обозначения с зарегистрированными ранее товарными знаками (поданными на регистрацию обозначениями).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают.

Как правило, установление тождества обозначений не вызывает затруднений. Например, признаны тождественными следующие обозначения:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
№ 2011741579 SWEET LIFE	№ 282301 SWEET LIFE
№ 2011732129 САМАРОЧКА	№ 394393 САМАРОЧКА
Международная регистрация № 986324 AUER	Международная регистрация № 585254 AUER

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том

же обозначении.

Что касается сходства обозначений, то обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов (см. п. 7.1.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений.

Вероятность смешения зависит также от известности анализируемых обозначений, наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу (см. п. 7.3 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

п. 41 Правил

п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

п. 45 Правил

п. 45 Правил

7.1.2. Сравнительный анализ обозначений

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При этом следует иметь в виду, что словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы.

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохранных обозначений (например, «ЛИОТОН», «ЛИОТОН ГЕЛЬ», «ЛИОТОН 1000»).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

К слабым элементам, в частности, относятся:

- часто используемые в товарных знаках составные части слов, характерные для определенной сферы деятельности, такие как -фарм, -трон, -мед, -дент, карб- и т.д.;

- неохранные слова (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, FORTE),

- знаки препинания, математические символы (+, !, ?, &, @).

Например, в обозначении AUTOSCRIPT слабым элементом является AUTO, а сильным элементом – SCRIPT. В обозначении MEGASPELL слабый элемент – MEGA, а сильный элемент – SPELL.

Приведем пример из практики. ППС по возражению правообладателя товарных знаков «PROBI» (международная регистрация № 1085907) и «ПРОБИ-БАКТ» (свидетельство № 540628) против предоставления правовой охраны товарным знакам «ПРОБИМАКС» (свидетельство № 558757) и «PROBIMAX» (свидетельство № 558785) было принято решение признать предоставление правовой охраны оспариваемым товарным знакам недействительным полностью. Вынесенное решение ППС мотивировала тем обстоятельством, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, и это

п. 4.2 Правил
п. 4, 5, 6 Методических
рекомендаций по
проверке заявленных
обозначений на
тождество и сходство,
утв. Приказом Роспатента
от 31 декабря 2009 № 197

п. 4.2.1.4. Методических
рекомендаций по
проверке заявленных
обозначений на
тождество и сходство,
утв. Приказом Роспатента
от 31 декабря 2009 № 197

п. 4.2.1.3. Методических
рекомендаций по
проверке заявленных
обозначений на
тождество и сходство,
утв. Приказом Роспатента
от 31 декабря 2009 № 197

позволяет сделать заключение об их сходстве. Наличие же элемента «МАКС» («МАХ») в оспариваемых обозначениях не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является совпадение пяти первых букв, с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений. Кроме того, элемент «МАКС» («МАХ»), входящий в состав оспариваемых товарных знаков и элемент «БАКТ», входящий в состав противопоставленного товарного знака являются слабыми, описательными элементами.

7.1.2.1. Сравнение словесных обозначений

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Отдельную группу обозначений, в которых слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, составляют так называемые устойчивые неделимые словосочетания (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа») и фразеологизмы (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их элементов. При экспертизе указанных обозначений анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Иногда словесные обозначения включают слабые элементы (части

п. 4 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

п. 2 Информационного письма об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица, утвержденного на заседании Совета по качеству Роспатента 24 марта 2017

п. 3 Информационного письма об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица, утвержденного на заседании Совета по качеству Роспатента 24 марта 2017

п. 3.2 Информационного письма об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица, утвержденного на заседании Совета по качеству Роспатента 24 марта 2017

слов) или содержат неохраноспособные слова, символы. В таком случае при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы.

Вместе с тем, если обозначение, состоящее из слабых элементов или неохраноспособных слов, имеет смысловое значение (например, СЕЛЕНИТ), то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

В тоже время следует учитывать, что совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений (например, KALPOL INTERNATIONAL – KOLPAL INTERNATIONAL; ВЕГА КОСМЕТИКА – VEGAS COSMETICS).

7.1.2.1(а). Звуковое сходство словесных обозначений

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

На основании указанных признаков установлено звуковое сходство следующих словесных обозначений:

Обозначение/знак, охрана которого оспаривается	правовая испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
Международная № 714980 EUROPLEX	регистрация	Международная регистрация № 561180 EUROFLEX
Международная № 996032 TIGOTA'	регистрация	Международная регистрация № 780822 DICOTA

п. 4.2.1. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

Международная регистрация № 1008964 ALTO	Международная регистрация № 852430 ALTA
Свидетельство № 427632 ВАГИСАН	Международная регистрация № 985168 VAGISAN
Международная регистрация № 1092773 ISONNECTOR	Международная регистрация № 890930 ICONNECTOR
Заявка № 2009714522 HRBRANDING	Свидетельство № 378423 HRBRAND
Заявка № 2008738697 ULTIMAT	Свидетельство № 227899 ULTIMATUM
Заявка № 2011705048 Cellexin	Свидетельство № 239351 СЕЛЕКСЕН
Свидетельство № 289552 МИЛДРОКСИН	Международная регистрация № 771715 МИЛДРОЗИН
Заявка № 2009707283 ДИКСИКА	Свидетельство № 329967 DIXY
Заявка № 2011726529 Реком	Свидетельство № 488248 Рекод
Свидетельство № 577286 RANGER	Свидетельство № 558873 RANGE
Свидетельство № 524415 Contessa	Свидетельство № 196487 Conte

Следующие словесные обозначения были признаны несходными с

точки зрения фонетики:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
Свидетельство № 388244 BENEVRON B	Международная регистрация № 852321 BENECOL
Международная регистрация № 842889 LISINOTON ЛИЗИНОТОН	Свидетельства № 154326 и № 154322 ЛИОТОН и LIOTON
Свидетельство №542050 RAETON	Международная регистрации №774770 PHAETON

На восприятие обозначения влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация.

При этом в ходе анализа целесообразно учитывать правила произношения слов иностранного происхождения, особенно в случае, когда речь идет о заимствованиях или словах общей лексики, произношение которых известно российским потребителям.

7.1.2.1(б). Графическое сходство словесных обозначений

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:



- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Учитывая вышеперечисленные признаки, данные обозначения признаны сходными до степени смешения с точки зрения графики:

п. 4.2.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
Свидетельство № 423198 	Международная регистрация № 443855 
Свидетельство № 350228 	Свидетельство № 191962 
Международная регистрация № 505704 	Свидетельство № 320579 

Следующие словесные обозначения признаны несходными с точки зрения графики:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
Заявка № 2011741378 	Международная регистрация № 1034531 

Написание слов буквами одного алфавита может усилить сходство обозначений с точки зрения графики. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено.

При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

7.1.2.1(в). Смысловое сходство словесных обозначений

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

На основании перечисленных признаков следующие обозначения признаны сходными до степени смешения с точки зрения семантики:

п. 4.2.3. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
Международная регистрация № 600038 FUTURA	Международная регистрация № 757534 

Данные словесные обозначения признаны несходными с точки зрения семантики:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
Заявка № 2009714651 ДОЛЬКА СЧАСТЬЯ	Свидетельство № 173825 СЧАСТЬЕ
Свидетельство № 576823 CANTINERO Словесный элемент «CANTINERO» имеет значение в испанском языке – «маркитант» – мелкий торговец.	Международная регистрация № 786367  Словесный элемент «CANTI» имеет значение в английском языке – «мелодия»

Не следует также признавать сходными обозначения, хотя и являющиеся однокоренными, но имеющие различное смысловое значение. Например, несходными можно признать такие обозначения как «Лесное» и «Лесник», «Таежник» и «Таежная».

Смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом.

Вместе с тем если сравниваемые обозначения не имеют семантического (смыслового) значения, то данный критерий не применяется.

Обозначение, состоящее из нескольких слов, может представлять собой словосочетание. В таком случае необходимо учитывать семантическое значение словосочетания в целом, а не отдельных слов, образующих его.

Наиболее внимательного отношения требуют словесные элементы, не являющиеся словами какого-либо языка, но, тем не менее, несущие определенную смысловую нагрузку. В данном случае необходимо установить, насколько семантика данного обозначения является очевидной при восприятии. Примером таких обозначений могут служить:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
<p data-bbox="236 1317 536 1350">Заявка № 2012714187</p> <p data-bbox="242 1413 651 1509">BeGood</p> <p data-bbox="156 1570 1222 1644">Установлено семантическое сходство: «Будь хорошим» и «Я хороший»</p>	<p data-bbox="778 1317 1126 1350">Свидетельство № 484637</p> <p data-bbox="785 1406 1222 1509">i'Good!</p>

7.1.2.2. Сравнение изобразительных и объемных обозначений

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

с изобразительными обозначениями;

с объемными обозначениями;

с комбинированными обозначениями, включающими

изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется

п. 43 Правил
п. 5 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

на основании следующих признаков:





- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, т.е. при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

На основании изложенных признаков следующие изобразительные обозначения признаны сходными:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
<p data-bbox="169 1570 691 1637">Международная регистрация № 1089675</p> 	<p data-bbox="707 1536 1220 1675">Международная регистрация № 951145 и Международная регистрация № 525318</p> 
Свидетельство № 457363	Свидетельство № 438905

	
<p>Заявка № 2006734453</p> 	<p>Свидетельство № 300626</p> 

Случаи несходства изобразительных обозначений могут быть проиллюстрированы следующим примером:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
<p>Свидетельство № 295149</p> 	<p>Свидетельство № 288192</p> 


При сравнении объемных обозначений следует руководствоваться теми же принципами, что и при сравнении изобразительных обозначений.

Так, сходными были признаны следующие объемные обозначения:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
<p>Свидетельство № 385912</p>	<p>Свидетельства №№ 350507 и 255135</p>



Несходство объемных обозначений может быть проиллюстрировано следующими примерами:

Обозначение/знак, правовая охрана которого испрашивается/оспаривается	Противопоставленный товарный знак
<p>Свидетельство № 561870</p> 	<p>Международная регистрация №1125991</p> 

При сопоставлении изобразительных и объемных обозначений следует учитывать значимость составляющих эти обозначения элементов. В частности, в случае сравнения двух объемных обозначений в виде бутылок для напитков, сходство выполнения доньшка бутылок при наличии существенных различий их форм, пропорций, цвета, выпуклых и вогнутых элементов будет иметь второстепенное значение и не приведет к установлению их сходства в целом.

При определении значимости того или иного элемента в составе изобразительного или объемного обозначения следует руководствоваться функцией товарного знака, то есть необходимо установить, насколько этот элемент способствует выполнению обозначением различительной функции.

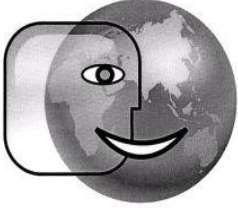

В частности, к выводу о сходстве сравниваемых обозначений может привести тождество или сходство следующих элементов этих обозначений:

- пространственно-доминирующих;
- акцентирующих на себе внимание при восприятии обозначений

(к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр при условии их доминирования в составе обозначения);

- легко запоминающихся (например, симметричные элементы, элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Сказанное отражено в следующем примере:

Обозначение/ знак, правовая охрана которого испрашивается /оспаривается	Противопоставленный товарный знак	Результат сравнения
		<p>Обозначение по заявке № 2005722223 было признано сходным с товарным знаком по свидетельству № 321501</p>

7.1.2.3. Сравнение иных обозначений

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

К другим обозначениям относятся звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или нескольких цветов.

Экспертиза таких обозначений достаточно сложна с точки зрения установления их охраноспособности. Однако такие обозначения также должны быть проанализированы на соответствие требованиям законодательства и отсутствие оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения.

7.1.2.4. Сравнение комбинированных обозначений

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом.

ст. 1482 Кодекса
п. 32 Правил

п. 32 Правил

ст. 1477 кодекса
ст. 1483 Кодекса

п. 44 Правил
п. 6 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 № 197

В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общей композиции обозначения.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Сопоставление комбинированных обозначений проиллюстрировано в виде таблицы:

Обозначение/ знак, правовая охрана которого испрашивается /оспаривается	Противопоставлен ный товарный знак/ товарные знаки	Результат сравнения
		<p>Установлено отсутствие сходства обозначения по заявке № 2012713619 и противопоставленного знака по международной регистрации № 1076868, поскольку основными признаны словесные элементы</p>
		<p>Обозначению по заявке № 2009731223 отказано в регистрации, поскольку установлено его сходство с товарным знаком по свидетельству № 213595 и со знаком по международной регистрации № 641302</p>

	<p>  и  </p>	<p>Обозначение по заявке № 2012716011 признано сходным с товарными знаками по свидетельствам №№ 256820 и 256821</p>
		<p>Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 466922 признан сходным с ранее зарегистрированным товарным знаком иного лица по свидетельству № 212799</p>
		<p>Обозначению по заявке № 2016720574 отказано в регистрации, поскольку установлено его сходство с серией товарных знаков по международным регистрациям №536388 и №1099482.</p>

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

Примеры сравнения словесного обозначения и комбинированного

обозначения, включающего словесный элемент:

Обозначение/ знак, правовая охрана которого испрашивается /оспаривается	Противопоставленный товарный знак	Результат сравнения
	СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ	Обозначению по заявке № 2012716603 отказано в регистрации, поскольку установлено его сходство с товарным знаком по свидетельству № 436305
БРАТИНА		Обозначение по заявке № 2012710164 признано сходным с товарным знаком по свидетельству № 312333
		Обозначение по заявке № 2013742294 признано сходным с серией товарных знаков по свидетельствам: № 296422, № 338786, № 381921, представляющих собой одно и то же обозначение, зарегистрированное в отношении разных классов МКТУ
	TELEFIRE	Установлено отсутствие сходства товарного знака по международной регистрации № 1197279 и противопоставленного знака по свидетельству №457823, поскольку товарные знаки признаны не сходными по графическому, фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений

Тем не менее должны быть учтены и иные элементы

комбинированного обозначения, которые могут существенным образом менять общее впечатление, производимое словесным элементом.

Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.



При установлении доминирующего значения изобразительного элемента в комбинированном обозначении необходимо провести сравнительный анализ этого обозначения с комбинированными и изобразительными обозначениями, содержащими элементы, тождественные или сходные до степени смешения с изобразительным элементом рассматриваемого комбинированного обозначения.

При установлении тождества или сходства изобразительных элементов комбинированных обозначений, сравниваемые комбинированные обозначения могут быть признаны сходными при различии их словесных элементов.

Вместе с тем следует учитывать степень различительной способности присутствующего в комбинированном обозначении изобразительного элемента.

Примеры сравнения изобразительного обозначения и комбинированного обозначения, включающего изобразительный элемент:

Обозначение/ знак, правовая охрана которого испрашивается /оспаривается	Противопоставленный товарный знак	Результат сравнения
	 и 	<p>Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 295149 признан сходным с товарными знаками по свидетельствам №№ 216818 и 269532</p>

		<p>Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 285019 признан сходным с изобразительным товарным знаком иного лица по свидетельству № 214941, так как тождественный противопоставленному знаку «изобразительный элемент оспариваемого комбинированного товарного знака играет существенную роль в индивидуализации товара правообладателя».</p>
---	---	---

Наиболее сложным является анализ сходства комбинированных обозначений, доминирующее пространственное положение в которых занимают неохраноспособные элементы (отдельные буквы, цифры, простые геометрические фигуры, общепринятые наименования, простые указания товаров или их изображения, наименования предприятий, характеристики товара или его производителя).

В таком случае важно оценить, за счет чего обозначение выполняет функцию индивидуализации, вследствие сочетания каких элементов с учетом их места в композиции комбинированного обозначения.

Сказанное может быть пояснено на основе особенностей анализа комбинированных обозначений, представляющих собой этикетки.

Пространственное доминирование элемента в составе этикетки может быть обусловлено его расположением в композиции этикетки, его цветовым исполнением, использованием для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики и других оригинальных изобразительных средств. Таким образом, пространственное доминирование элемента может быть вызвано его исполнением в более крупном, чем другие элементы, размере, центральным расположением в этикетке, яркой контрастной окраской элемента, применением специальных изобразительных приемов.

Если при сравнении комбинированных обозначений установлено их сходное композиционное решение за счет одинакового или сходного расположения элементов в композиции, одинакового или сходного графического оформления словесных и/или цифровых элементов, что в совокупности порождает вероятность смешения таких обозначений, то такие обозначения могут быть признаны сходными при различии в

Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утв. Приказом Роспатента от 30 ноября 2009 г. № 170

деталях.

И, наоборот, сходство в расположении некоторых элементов не является достаточным для вывода о сходстве комбинированных обозначений друг с другом в целом.

Вышеизложенное может быть проиллюстрировано следующими примерами.

Обозначение/ знак, правовая охрана которого испрашивается /оспаривается	Противопоставленный товарный знак	Результат сравнения
<p>св. № 407933</p> 	<p>св. № 287174</p> 	<p>По итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 407933 на основании его сходства с товарным знаком по свидетельству № 287174 сформулирован вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению в целом, несмотря на их отдельные отличия</p>
<p>св. № 276708</p> 	<p>св. № 250374</p> 	<p>По итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 276708 сформулирован вывод об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 250374, так как «общее зрительное впечатление, производимое каждым из сравниваемых знаков, существенно различается»</p>

7.2. Определение однородности товаров и/или услуг

Положения законодательства, не допускающие регистрацию на имя разных лиц в отношении однородных товаров тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, призваны защищать интересы как правообладателя исключительного права на товарный знак, так и потребителя, не допуская возможности обозначения однородных товаров разных изготовителей тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, что привело бы к дезориентации потребителя.

Установление тождества товарных знаков или их сходства до степени смешения проводится при экспертизе заявок на товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно определению, данному в толково-словообразовательном словаре русского языка², «однородный» – относящийся к одному и тому же разряду, роду; одинаковый во всех своих частях.

Применительно к рассмотрению вопросов о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами также следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о происхождении этих товаров из одного и того же предприятия или из экономически связанных предприятий.

7.2.1. Критерии однородности товаров и/или услуг

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа

Нормативно-правовые и
иные акты

п. 6 ст. 1483 Кодекса
п. 40, 45 Правил

п. 3.1 Методических
рекомендаций по
определению
однородности товаров и
услуг при экспертизе
заявок на
государственную
регистрацию товарных
знаков и знаков
обслуживания, утв.
приказом Роспатента от
31 декабря 2009 г. № 198

² Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Рус. яз., 2000. – Т. 1: П-Я 1088 с. – (Б-ка словарей рус.яз.), стр. 1112.

по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;
- назначение товаров;
- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

7.2.1.1. Основные признаки однородности

Род и вид товаров (услуг)

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Например, однородными товарами являются следующие товары 25 класса МКТУ: «платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки», так как все эти товары относятся к одной родовой группе «одежда». Однако неоднородными товарами могут быть признаны товары 25 класса МКТУ «одежда» и товары 9 класса МКТУ «одежда для защиты от огня», также относящиеся к одной родовой группе, но имеющие разное назначение.

Вид товара и/или услуги – это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг.

Примеры:

- йогурт – это молочный продукт;
- автомобиль – это транспортное средство;
- лосьон для тела – это косметический продукт;

Тот факт, что сравниваемые товары и/или услуги подпадают под одно и то же родовое понятие в классе или термин широкой категории, не означает автоматически, что они относятся к одному и тому же виду. Например, широкой является категория «продукты питания для потребления человеком». Мясо, рыба, птица и дичь являются

п. 3.1.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

продуктами питания животного происхождения. Фрукты и овощи – это продукты питания растительного происхождения. Эта связь между ними, т.е. принадлежность к продуктам питания, не исключает того, что они относятся к разным видам товаров.

Товары, относящиеся к одному роду, могут быть признаны неоднородными. Так, например, товары 25 класса МКТУ «одежда» и товары 9 класса МКТУ «одежда для защиты от огня» относятся к одной родовой группе, но имеют разное назначение.

Неоднородными товарами могут быть признаны «соковыжималки бытовые электрические» (7 класс МКТУ) и «соковыжималки бытовые неэлектрические» (21 класс МКТУ), хотя они и относятся к одному виду товаров, но все же имеют ряд существенных различий. Соковыжималка бытовая электрическая представляет собой сложный трудоемкий прибор. Она продается в специализированных магазинах бытовой техники или в соответствующих секциях универмагов, торговых центров. В то же время соковыжималка бытовая неэлектрическая – это более простое устройство. Она продается чаще всего в хозяйственных магазинах (в хозяйственных торговых секциях) наряду с другой мелкой кухонной утварью. Кроме того, оба товара имеют разную стоимость. Электрическая соковыжималка является более дорогостоящим товаром, чем неэлектрическая.

При определении однородности услуг также может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Например, по этому признаку могут рассматриваться в качестве однородных такие услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «реклама». Продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

Назначение товаров (услуг)

При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Например, могут быть признаны однородными товарами «препараты химические для защиты злаков от головни», относящиеся к 1 классу МКТУ, и «препараты химические для обработки злаков, пораженных головней», относящиеся к 5 классу МКТУ. Данные товары имеют одинаковую область применения (сельское хозяйство) и относятся к общей родовой группе (химические препараты). Кроме того,

п. 3.2 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

эти товары предназначены для обработки одинакового семейства растений (злаков) с целью борьбы с одним и тем же заболеванием (головней, вызываемой грибами-паразитами).

В то же время не могут быть признаны однородным товарами «машины для прополки», относящиеся к 7 классу МКТУ, и «культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков», относящиеся к 8 классу МКТУ. Эти товары, хотя и имеют одно и то же назначение, поскольку применяются в сельском хозяйстве с целью прополки сорняков, но относятся к разным родовым группам (машины и ручные инструменты), а также отличаются по своей стоимости и условиям сбыта.

К однородным товарам могут быть отнесены «мыла дезинфицирующие» (3 класс МКТУ) и «средства дезинфицирующие для гигиенических целей» (5 класс МКТУ), так как они имеют одинаковую цель применения (дезинфекция – уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней) и могут относиться к одной и той же родовой группе (химические товары).

Однако «аппараты для дезинфекции» (11 класс МКТУ) не могут быть признаны однородными с указанными выше товарами, поскольку они относятся к другой родовой группе (приборы, технические устройства).

Область применения товара может сужать его функциональное назначение. Например, общее функциональное назначение такого товара, как «перчатки» – защита рук. В то же время в МКТУ присутствуют товары «перчатки для водолазов» (9 класс МКТУ), «перчатки для медицинских целей» (10 класс МКТУ), «перчатки для домашнего хозяйства» (21 класс МКТУ), «перчатки – аксессуар для игр (бокса, бейсбола, гольфа и т.д.)» (28 класс МКТУ). Все вышеперечисленные товары имеют свои особенности в силу различий их использования и могут быть отнесены к неоднородным товарам.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Например, не могут рассматриваться однородными между собой услуги «информация по вопросам страхования» (36 класс), «информация по вопросам строительства» (37 класс), «информация по вопросам перевозок» (39 класс), «информация по вопросам воспитания и образования» (41 класс), «информация метеорологическая» (42 класс).

Вид материала, из которого изготовлены товары

Однородными могут быть признаны товары, хотя и относящиеся к разному роду (виду), но изготовленные из одного и того же вида материала.

Например, можно считать однородными такие товары 14 класса МКТУ, как «статуэтки из благородных металлов» и «коробки из благородных металлов», несмотря на принадлежность их к разным видам товаров. Данные товары изготавливаются из одинакового материала – благородного металла. Этот материал является очень дорогим и редко применяется в производстве товаров. Поэтому оба вида товаров обладают высокой стоимостью. Кроме того, они реализуются одинаковым образом (в ювелирных магазинах и секциях).

В качестве еще одного примера, иллюстрирующего значение материала, из которого изготовлены товары, при определении их однородности, можно привести товары «ящики из обычных металлов» (6 класс МКТУ) и «ящики деревянные» (20 класс МКТУ). Несмотря на то что данные товары относятся к одному виду, они не являются однородными. Использование разного материала в этом случае влияет на стоимость товаров, их свойства и назначение. Обычный металл, в отличие от дерева, увеличивает стоимость товара, делает его более долговечным, придает ему определенные свойства (например, прочность, огнестойкость). Вследствие этого металлические ящики могут, в частности, применяться для транспортировки и хранения ценных предметов.

7.2.1.2. Вспомогательные признаки однородности

Приведем примеры учета некоторых вспомогательных признаков при установлении однородности товаров (услуг).

Условия реализации

Одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации. Например, краскам, олифам, лакам могут сопутствовать в торговле препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. В связи с этим могут быть признаны однородными «лаки» (2 класс МКТУ) и «пасты для полирования» (3 класс МКТУ).

В рамках рассматриваемого признака целесообразно также учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

п. 3.1.3 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

п. 3.1.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

Круг потребителей

В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

Так, например, товары «контейнеры для контактных линз» и «хирургические аппараты и инструменты», относящиеся к 10 классу МКТУ, различны по кругу потребителей. В первом случае круг потребителей широкий, во втором – специалисты в области медицины.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п.

Длительность использования и стоимость товаров

При определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены продукты питания, напитки, косметические и гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.

7.2.2. Взаимосвязи между разными признаками

Критерии однородности взаимосвязаны. Следует отметить, что

п. 3.1.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

п. 3.1.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

довольно часто наблюдаются зависимость признаков, т.е. если имеется совпадение по одному признаку, то оно также будет присутствовать и по другому признаку. Целесообразно рассматривать все признаки в совокупности в каждом конкретном случае.

Окончательный вывод о наличии однородности можно сделать, сопоставив все признаки.

7.2.3. Однородность товаров и/или услуг и сходство обозначений

Степень однородности товаров и/или услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Например, в этом случае однородными могут быть признаны товары «автомобили» (12 класс) и услуги «ремонт и техническое обслуживание автомобилей» (37 класс).

При наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

Например, обозначение заявлено для следующего перечня товаров 9 класса МКТУ: «автоматы торговые; аппараты кассовые». Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для следующего перечня товаров 9 класса МКТУ: «аппараты для передачи звука, проекционные, телеграфные, телефонные, факсимильные; приборы и инструменты астрономические, геодезические, для взвешивания, навигационные, оптические, физические, химические; приборы измерительные, метеорологические; компьютеры, принтеры, модемы; телевизоры; устройства и оборудование спасательные».

Правообладателю противопоставленного товарного знака принадлежит исключительное право его использования в отношении множества разных групп товаров. В рассматриваемой ситуации в результате применения тождественных знаков или знаков с высоким уровнем сходства разными изготовителями для перечисленных выше заявленных и противопоставленных товаров у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному

п. 3.1.6. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

п. 3.1.8 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

изготовителю. Следовательно, эти товары могут рассматриваться как однородные.

В качестве другого примера может быть рассмотрена следующая схожая ситуация.

Обозначение заявлено для товаров 21 класса МКТУ «щетки обувные, губки для придания блеска обуви» и товаров 26 класса МКТУ «шнурки для обуви». При экспертизе заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с тремя товарными знаками, принадлежащими одному правообладателю. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров разных классов МКТУ, а именно:

- один товарный знак зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «кремы косметические; мыла; духи; дезодоранты для личного пользования»;

- другой товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «бумажники; зонты; кошельки; ремешки кожаные; сумки женские; чемоданы»;

- третий товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «обувь; одежда».

В этой ситуации также указанные заявленные товары 21, 26 классов МКТУ могут рассматриваться как однородные перечисленным противопоставленным товарам 3, 18, 25 классов МКТУ.

7.2.4. Применение МКТУ для регистрации знаков

В качестве инструмента для проведения поиска тождественных и сходных обозначений и определения однородности товаров применяется Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.

Сравниваемые товары и услуги разбиты на категории в соответствии с МКТУ. Действующая на сегодняшний день редакция МКТУ содержит 34 класса (1-34) товаров и 11 классов (35-45) услуг.

Каждый класс МКТУ содержит заголовок и сопровождается необходимым пояснением.

В заголовке класса указываются в общем виде области, к которым товары данного класса в принципе могут относиться. Заголовок класса может рассматриваться в качестве краткой характеристики содержания класса (аннотации). В связи с этим заголовок класса не может быть отнесен к эквивалентной замене перечня товаров, содержащихся в данном классе.

В пояснении к классу перечисляются обобщенные названия основных групп товаров, содержащихся в классе. В пояснении также приводятся некоторые конкретные товары, относящиеся или не

относящиеся к данному классу.

Информация об актуальной редакции МКТУ и принципах классификации содержится на сайтах ВОИС, Роспатента и ФИПС.

Следует понимать, что факт включения определенных товаров и/или услуг в один и тот же класс МКТУ не значит, что данные товары и/или услуги являются однородными.

Например, относящиеся к 31 классу «живые животные» и «цветы» не однородны. Также в 35 классе МКТУ «реклама» не соотносится с «психологическим тестированием при подборе персонала». В 9 классе МКТУ содержатся такие неоднородные товары, как «жилеты спасательные», «коврики для мыши», «огнетушители», «утюги электрические», «фотоаппараты».

Тот факт, что два конкретных товара и/или услуги относятся к одному и тому же классу МКТУ и родовой категории, также не позволяет однозначно считать их однородными. Как правило, признаются неоднородными такие товары, как «автомобили» и «велосипеды», хотя они относятся к родовому понятию «транспортные средства наземные» в 12 классе МКТУ.

В то же время однородные товары могут быть отнесены к разным классам. Например, однородными являются товары «мыла лечебные» (3 класс 030130) и «средства моющие для медицинских целей» (5 класс 050108).

Ниже приводится примерный перечень корреспондирующих классов, в которых могут содержаться однородные товары.

1 - 2,3, 4,5,17,19	11 - 6,7,9 12
2 - 1,3,17	12 - 7, 8, 9, 11
3 - 1,2,5,21	17 - 1,2,6, 19
5 - 1,3,10, 30, 32	19 - 1, 6, 17
6 - 7,9,11,17, 19, 20,21	20 - 6
7 - 6, 9,11,12	21- 6
8 - 7,12	29 - 30, 31
9 - 6,7,10,11,12	30 - 5, 29
10 - 5,9	32 - 5, 33
	33 - 32

Примеры некоторых однородных товаров в корреспондирующих классах:

1 класс – вещества химические для выделки кожи и 3 класс – составы для кожи полировальные;

п. 4.2 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198

- 1 класс – замазки стекольные и 17 класс – замазки;
- 1 класс – мастики масляные и 19 класс – обмазки;
- 2 класс – протравы для кожи и 3 класс – препараты для осветления кожи;
- 3 класс – салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, и
- 5 класс – салфетки, подушечки гигиенические;
- 5 класс – материалы перевязочные медицинские и 10 класс – повязки поддерживающие;
- 6 класс – краны для бочек металлические и 11 класс – краны;
- 6 класс – фольга алюминиевая и 17 класс – фольга металлическая изоляционная;
- 6 класс – замки для транспортных средств металлические и 20 класс – замки для транспортных средств неметаллические;
- 6 класс – ящики металлические и 21 класс – ящики для мусора;
- 7 класс – насосы (машины) и 9 класс – помпы (пожарные насосы);
- 7 класс – вентиляторы для двигателей и 11 класс – вентиляторы (части установок для кондиционирования воздуха);
- 7 класс – бульдозеры и 12 класс – тракторы;
- 8 класс – насосы ручные и 12 класс – насосы для велосипедов;
- 9 класс – приборы для снятия макияжа электрические и 10 класс – приборы для косметического массажа;
- 9 класс – лампы для фотолабораторий и 11 класс – лампы для проекционных аппаратов;
- 9 класс – устройства сигнальные (охранная сигнализация) и 12 класс – сигнализации противоугонные;
- 17 класс – составы для защиты зданий от сырости изоляционные и
- 19 класс – битумы;
- 29 класс – паста томатная и 30 класс – соус томатный;
- 32 класс – пиво и 33 класс – напитки алкогольные.

Услуги в МКТУ преимущественно классифицируются в соответствии с назначением. Как правило, однородные услуги содержатся в пределах одного класса МКТУ. Например, в 43 классе МКТУ к однородным могут быть отнесены услуги «закусочные», «кафе», «кафетерии», «рестораны», «рестораны самообслуживания». Однако в некоторых случаях, как было указано выше, однородные услуги могут быть приведены в разных классах МКТУ.

МКТУ может служить средством идентификации общих характеристик определенных товаров и услуг. Многие классы МКТУ выделены по принципу функции, назначения или состава, что может быть полезным при сравнении товаров и услуг.

Например, 1 класс МКТУ включает химические продукты,

главным образом, на основании их свойств, а не в зависимости от их конкретного применения. В отличие от 1 класса МКТУ, 3 класс МКТУ охватывает все изделия, являющиеся препаратами для стирки и чистки, личной гигиены, парфюмерии и косметики. Хотя эти товары являются химическими продуктами, но относятся к 3 классу из-за своего конкретного назначения.

Следует также отметить, что структура рубрик классов МКТУ имеет существенные различия. Некоторые классы состоят только из одного рода товаров или услуг, под который подпадают все товары или услуги этого класса, и в заголовке класса указано соответствующее родовое понятие (например, 15 класс – «музыкальные инструменты», 38 класс – «телекоммуникации»). Другие классы включают товары или услуги разного рода (например, 9 класс), и в заголовках классов указаны разные родовые понятия, как очень широкие, так и очень узкие (например, в 9 классе указаны широкий термин «приборы и инструменты научные» и узкий термин – «оборудование для тушения огня»).

Иногда как исключение в заголовках классов одновременно содержатся родовые понятия и видовые, например в 5 классе – «перевязочные материалы» и «пластыри». Обычно такое выделение из общего понятия вызвано желанием показать, что этот товар не встретится ни в каком другом классе, хотя он и относится к более широкому понятию данного класса. Например, в заголовке 1 класса понятие «клеящие вещества для промышленных целей» подпадает под более широкое понятие (родовое) заголовка «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях». Указание в заголовке 1 класса термина «клеящие вещества для промышленных целей» необходимо для того, чтобы отличить данный товар от клеящих веществ, относящихся к 16 классу, предназначенных для домашнего и офисного использования (для бытовых и канцелярских целей).

Необходимо также учитывать, при каждом пересмотре МКТУ происходят изменения в классификации товаров и услуг (в частности перенос товаров или услуг из одного класса в другой) или изменения в названиях рубрик.

7.3. Дополнительные обстоятельства, влияющие на возможность смешения товарных знаков

К обстоятельствам, которые могут усиливать вероятность смешения товарных знаков потребителем, и, следовательно, приводить к выводу о сходстве до степени смешения при оценке сходства товарных знаков, следует относить:

- 1) высокую различительную способность товарного знака с более ранним приоритетом;
- 2) известность товарного знака с более ранним приоритетом;
- 3) наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, сходных с охраняемым товарным знаком с более ранним приоритетом того же лица;
- 4) длительность пребывания на рынке товарного знака с более ранним приоритетом;
- 5) высокую репутацию товарного знака с более ранним приоритетом на рынке;
- 6) совпадение или близость товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров;
- 7) графическое тождество или сходство до степени смешения шрифтового исполнения сравниваемых товарных знаков;
- 8) наличие в товарном знаке с более поздним приоритетом неохраняемых элементов или элементов со слабой различительной способностью (широко употребляемых слов).

К обстоятельствам, которые могут снижать вероятность смешения товарных знаков потребителем, можно отнести:

- 1) высокую различительную способность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;
- 2) известность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;
- 3) наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, сходных с оспариваемым товарным знаком с более поздним приоритетом того же лица;
- 4) длительность пребывания на рынке оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;
- 5) высокую репутацию оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом на рынке;
- 6) отдаленность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров;
- 7) оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом, в особенности приводящее к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного;
- 8) наличие в товарном знаке с более ранним приоритетом

неохраняемых слов или слов со слабой различительной способностью (широко употребляемых слов).

7.3.1. Сходство с серией товарных знаков

В качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, может выступать использование серии товарных знаков, в основе которой лежит один элемент.

В такой ситуации новое заявленное обозначение с тем же элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов (INDASFORM, INDASPAD, INDASLIP, INDASEC) или неохраняемых обозначений (VIZSPA, VIZPOWER, VIZCARE, VIZCLEAN).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом (например, INDASTEN и VIZSOFT соответственно) может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и изобразительным, а также представлять собой комбинированное обозначение. Вместе с тем, для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью, либо изначальной, либо приобретенной в результате использования. В свою очередь, совпадение неохраноспособных элементов или элементов, обладающих слабой различительной способностью и часто используемых разными производителями, как правило, не достаточно для вывода о том, что товарные знаки составляют серию, принадлежащую только одному лицу.

Например, Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении согласился с выводами Роспатента о том, что товарные знаки компании «Верваг Фарма Гмбх энд ко КГ», содержащие элемент «гамма/gamma» не образуют серию товарных знаков, так как элемент «гамма/gamma» в них не может быть признан доминирующим, и установил следующее:

«Как правильно отражено в решении Роспатента, элемент

«ГАММА/GAMMA», входящий в товарные знаки, принадлежащие заявителю, не является сильным элементом (обладает слабой различительной способностью). Смысловое значение понятия «гамма» подразумевает определенную систему элементов в логически выстроенном взаимосвязанном последовательном развитии. Соответственно, в контексте элемент «гамма» указывает не на конкретные признаки предмета, явления, а на их принадлежность к системе. Например, «гамма лекарств на основе ромашки», «гамма лечебных мазей от радикулита», «гамма лечебной парфюмерии» и т.п.

Доказательств того, что зарегистрированные Компанией лекарственные препараты (Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма) образуют систему препаратов, объединенных каким-либо общим для них признаком, и в то же время отличающим их от иных лекарственных препаратов, не представлено.

В связи с этим следует согласиться с выводом Роспатента о том, что элемент «гамма/gamma» в принадлежащих Компании товарных знаках не может быть признан доминирующим. Соответственно, различительную способность сравниваемым товарным знакам придают их начальные элементы. Исходя из изложенного, а также учитывая наличие товарных знаков с элементом «гамма/gamma» иных производителей лекарственных средств, довод заявителя о том, что товарные знаки Компании образуют серию товарных знаков не может быть признан обоснованным».

Для вывода о наличии серии товарных знаков их общий элемент должен быть тождественным или иметь несущественные отличия. Незначительные графические различия в общем элементе, как правило, не ведут к выводу об отсутствии серии знаков, если они могут восприниматься потребителем как более современное представление той же линии товаров или услуг. Вместе с тем, различия в составе и количестве букв словесного элемента, лежащего в основе нескольких товарных знаков, не позволяют сделать вывод о наличии серии товарных знаков.

Как правило, для того чтобы составлять серию товарных знаков, общий элемент должен находиться в составе товарных знаков в одной и той же позиции, например, только в начале или только в конце слова, а также использоваться в том же смысловом значении. В случае если в новом заявленном обозначении одинаковый элемент занимает иную позицию, чем в серии более ранних товарных знаков, то это может привести к выводу об отсутствии у потребителя представлений о принадлежности данного обозначения к указанной серии.

Например, оспариваемый знак TENINDAS вряд ли будет ассоциироваться с серией знаков INDAS-, где элемент INDAS находится в начале знаков, составляющих серию.

Как правило, более ранние товарные знаки, составляющие серию, являются зарегистрированными товарными знаками. Вместе с тем, восприятие потребителей о наличии серии товарных знаков, принадлежащих одному производителю, может формироваться под влиянием фактического использования в составе серии, в том числе, незарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений.

7.3.2. Представление доводов в защиту регистрации обозначения, в том числе документов о фактическом использовании

Часто в качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений, приводится ссылка на факт бесконфликтного сосуществования данных товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода времени. Анализируя указанный довод необходимо учитывать следующее.

Вопрос о сходстве товарных знаков и обозначений до степени смешения решается на основании применения положений законодательства, а также с учетом соответствующих положений настоящего Руководства. Простой факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода времени не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, поскольку такое сосуществование может быть обусловлено многими причинами, не устраняющими опасность их смешения потребителями.

Таким образом, факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной территории не может быть рассмотрен в качестве самостоятельного условия для вывода об отсутствии сходства товарных знаков и обозначений до степени смешения. Факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений может быть рассмотрен только как одно из дополнительных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальной угрозы смешения товарных знаков и обозначений, и может иметь решающее значение лишь в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный (дискуссионный) характер.

В качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, могут быть приведены сведения о том, что совпадающий или сходный элемент сравниваемых товарных знаков используется в составе товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами.

В таком случае факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг. В частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения.

В решении Арбитражного суда г. Москвы установлено следующее:

«Сочетания слов «LIFE» и «STUDIO» часто используется на российском рынке услуг, связанных со спортом, в том числе: фитнес-центров, салонов красоты, в спортивных журналах, в связи с чем утратил оригинальность и по смысловому звучанию может быть воспринят потребителем как указание на характер предлагаемых услуг, что исключает возможность определения элемента «LIFESTUDIO» как сильного. В тоже время значение словесного элемента «HEAD» усиливается известностью спортивных товаров, маркированных таким обозначением».

Решение
Арбитражного суда
г. Москвы от 05 мая
2006 по делу
№ А40-934/06-67-7

7.3.3. Доказательства фактического смешения товарных знаков потребителями

В период проведения экспертизы заявки на товарный знак любое лицо вправе представить в Роспатент обращение, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

п. 1 ст. 1493 Кодекса

В случае поступления указанного выше обращения, содержащиеся в нем доводы, учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения по соответствующей заявке.

п. 1 ст. 1499 Кодекса

В качестве доводов могут быть представлены доказательства, свидетельствующие о фактическом смешении товарных знаков. Действующее законодательство не требует представления таких доказательств для вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений. Вывод о наличии сходства до степени смешения товарных знаков и обозначений может быть сделан на основании их сравнительного анализа в том виде, в котором они заявлены или представлены в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, с применением соответствующих правовых норм, устанавливающих критерии такого смешения.

Вместе с тем фактическое смешение сравниваемых товарных знаков и обозначений потребителями может служить дополнительным обстоятельством, свидетельствующим о наличии реальной угрозы

смешения обозначений, а также иметь решающее значение в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный и дискуссионный характер.

Следует учитывать, что, как правило, всегда существуют отдельные потребители, которые могут быть чрезмерно рассеянными или по другим причинам часто путают товары и производителей. Равным образом, существует категория потребителей, которые очень наблюдательны или хорошо информированы о приобретаемых товарах и их производителях. При оценке сходства сравниваемых товарных знаков и обозначений до степени смешения не целесообразно ориентироваться на указанные выше узкие группы потребителей, поскольку они не отражают общее положение на рынке. По общему правилу, оценка опасности смешения должна производиться, исходя из вероятного восприятия среднего потребителя, который предполагается в разумной степени информированным и осмотрительным при покупке соответствующих товаров или услуг.

В этой связи отдельные случаи смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений не всегда свидетельствуют о том, что указанные товарные знаки и обозначения являются сходными до степени смешения.

Необходимо установить, что случаи фактического смешения обозначений потребителями не являются редкими исключениями и возникают в типичной ситуации торговли соответствующими товарами или услугами.

Невозможно заранее указать, какое количество случаев фактического смешения товарных знаков и обозначений будет являться достаточным для вывода о наличии угрозы их смешения в той или иной ситуации. Такая оценка может быть дана из анализа всей совокупности обстоятельств конкретного случая, включая общее количество потребителей соответствующих товаров и услуг, а также длительность их присутствия на рынке. Например, если соответствующие товары и услуги длительное время в больших объемах присутствуют на рынке, а случаи смешения являются редкими, то такие факты будут иметь малое значение в оценке вероятности смешения обозначений.

В качестве доказательств фактического смешения, как правило, могут быть представлены: результаты социологических опросов, письма и жалобы контрагентов и потребителей, сведения из средств массовой информации и сети Интернет, включая общение потребителей на форумах и в блогах.

Результаты правильно проведенного социологического опроса могут дать представление о восприятии потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений и свидетельствовать о наличии угрозы их смешения

на рынке.

Вместе с тем на практике часто вследствие тех или иных недостатков или ошибок, допущенных при проведении опроса и формировании его результатов, реальное восприятие потребителями сравниваемых обозначений может быть подвергнуто искажению.

Так, при проведении социологического опроса респонденты осознанно и целенаправленно подходят к вопросу о восприятии приводимых товарных знаков и обозначений, а также имеют возможность непосредственно сравнить товарные знаки и обдумать свой ответ необходимое время. На практике, как правило, возможность одновременного восприятия сравниваемых обозначений у потребителей отсутствует, они сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти, и при этом не думают о вопросах смешения товарных знаков.

Также необходимо учитывать, что в условиях социологического опроса, как правило, респонденты легче отличают известные ему товарные знаки от иных сходных обозначений, в то время как в реальности при спонтанном выборе товаров известность более раннего товарного знака обуславливает большую опасность смешения.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что результаты социологического опроса могут быть искажены, в том числе преднамеренно, путем соответствующего изменения порядка вопросов, их формулировки и другим способом.

Так, например, при оспаривании решения Роспатента от 26.04.2013, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения, о регистрации товарного знака по №393200 со словесным обозначением «ELLE», в подтверждение своих доводов заявителем были предоставлены результаты социологического опроса. При этом Роспатент указал, что при проведении указанного опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение опрашиваемых потребителей, а их ответы на вопросы являлись предсказуемыми и ожидаемыми.

В частности, обозначения со словом «ELLE» были помещены на предлагавшихся респондентам демонстрационных карточках, сами по себе несомненно являлись сходными, но мнение об их сходстве вне связи с индивидуализируемыми ими конкретными товарами не могло быть положено в основу для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя определенных товаров.

При проведении данного опроса были использованы наводящие вопросы и принцип последовательности, согласно которому люди готовы изменить свои установки, мнения, оценки и поступки ради того, чтобы они согласовывались между собой, что повлияло на достоверность репрезентативности полученных данных.

Также должна быть дана соответствующая оценка результатам социологического опроса, проведенного без учета обстоятельств, необходимых для вывода о сходстве товарных знаков до степени смешения, исходя из требований действующего законодательства. В зависимости от ситуации, к таким обстоятельствам может относиться исследование опасности смешения товарных знаков без учета товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, или содержащиеся в результатах опроса выводы о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения, в то время как вопросы, задаваемые респондентам, относились к другим обозначениям.

Таким образом, результаты социологического опроса подлежат оценке как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использования методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, представленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

7.3.4. Известность более раннего товарного знака

Одним из фактических обстоятельств, способным оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, является известность более раннего товарного знака.

Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение и, следовательно, тем шире объем его правовой охраны. Аналогичны подходы используются и при рассмотрении дел, связанных с возможностью смешения товарных знаков в судах. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ установлено следующее:

«Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг».

Судами не был проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Товарные знаки компании в отношении косметической продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических брендов в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление

Постановление
Президиума Высшего
Арбитражного Суда
Российской
Федерации от 18 июля
2006 г.
№ 3691/06

различительной способности влияет наличие у компании «Байерсдорф АГ» серии знаков с указанными словесными и изобразительными элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России».

Следует отметить, что даже широкая известность более раннего товарного знака не расширяет объем его правовой охраны в отношении товаров и услуг, которые очевидным образом не являются однородными с теми, для которых он зарегистрирован, поскольку это противоречило бы действующему законодательству. Подобный объем охраны в отношении неоднородных товаров и услуг может быть предоставлен лишь товарному знаку, признанному общеизвестным в Российской Федерации в установленном порядке.

Вместе с тем в тех случаях, когда вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков и обозначений или вывод об однородности товаров и услуг носит дискуссионный характер, известность товарного знака и его репутация на рынке могут являться аргументом в пользу вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

Известность товарного знака или соответствующая репутация на рынке, приобретенная в результате использования, может быть учтена лишь применительно к конкретным товарам или услугам, в отношении которых приобретена такая известность или репутация.

Также фактические обстоятельства могут относиться к использованию только одного из элементов более раннего товарного знака. Так, например, изначально слабый элемент товарного знака в результате его использования может приобрести различительную способность и стать основным индивидуализирующим элементом товарного знака, совпадение или сходство с которым может привести к смешению сравниваемых товарных знаков потребителями.

7.3.5. Возможность учета ранее вынесенных решений Роспатента

При оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях. При этом необходимо тщательно подходить к вопросу о том, есть ли в рассматриваемой ситуации обстоятельства для принятия другого решения, отличного от предыдущих решений Роспатента, особенно в случае, когда другое решение принимается в отношении обозначения того же лица.

Однако следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

7.3.6. Соответствующий круг потребителей и степень внимательности при выборе товара

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В этой связи, определение круга потребителей и степени их внимательности при выборе товаров или услуг играет важную роль при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.

В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п. Данные положения подтверждаются также решениями судов. Так, в постановление Федерального арбитражного суда Московского округа установлено следующее:

«Также суды учли, что услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки и которые оказывает как правообладатель оспариваемого товарного знака, так и лицо, подавшее возражение, оказываются в узкой и специфической сфере деятельности, такой как проектирование металлургических заводов, где имеет место ограниченный круг лиц, оказывающих такие услуги, а также потребителей (заказчиков) данных услуг, что свидетельствует о невозможности смешения на рынке сравниваемых обозначений».

Постановление
Федерального
арбитражного суда
Московского округа
от 01 августа 2012 по
делу № А40-89984/11-
110-743

7.4. Рекомендации по применению положений Кодекса, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака

Нормативно-правовые и иные акты

7.4.1. Общие положения

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

п. 6 ст. 1483 Кодекса
п. 46 Правил

- с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
- с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
- с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Вместе с тем, законодательством допускается регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, за исключением общеизвестных товарных знаков, в отношении однородных товаров в случае согласия правообладателя и при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Приведем пример из практики, когда заявителем были представлены документы, подтверждающие согласие правообладателей сходных до степени смешения товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

1. На регистрацию по заявке № 2015701007 заявлено обозначение:



. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителем было представлено письмо-согласие (на регистрацию товарного знака) от правообладателя товарных знаков по

свидетельствам № 401085 **Трафик-Монитор** и

TrafficMonitor
№ 395787

2. На регистрацию по заявке № 2015733046 заявлено обозначение:



. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителем было представлено письмо-согласие (на регистрацию товарного знака) от правообладателя товарных знаков по

ГРАНД
GRAND,
 свидетельствам № 271355

№ 330385 

№ 330386 

№ 330387 

Предоставление документов, подтверждающих согласие, не предусмотрено в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Законодательством предусмотрен ряд положений, соблюдение которых необходимо при предоставлении документов, подтверждающих согласие на регистрацию сходного товарного знака.

Прежде всего, право предоставления согласия возможно только в том случае, если «старший» товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением. В том случае, если «старший» товарный знак является тождественным заявленному обозначению, предоставление соответствующего согласия не предусматривается.

Заявителю, которому известно о наличии сходного до степени смешения товарного знака с более ранним приоритетом, предоставляется право представить при подаче заявки на товарный знак, либо в ходе экспертизы заявки на товарный знак, либо при подаче соответствующего возражения в ППС документальное подтверждение согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом следует учитывать, что данное положение не предусматривает представление согласия на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя товарного знака, признанного в

установленном порядке общеизвестным.

Также установлено, что согласие может быть принято лишь в случае, если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Например, экспертиза не приняла письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 324421 **HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE** на регистрацию обозначения по

HOWARD HUGHES

заявке № 2015700041 в отношении услуг 42 класса МКТУ, т.к. возникает опасность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Важной особенностью является то, что представленное правообладателем «старшего» товарного знака согласие не может быть впоследствии им отозвано.

7.4.2. Требования к документам, содержащим согласие на регистрацию

Документальное подтверждение согласия правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – письмо-согласие) составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств.

п. 46 Правил

Документ, подтверждающий согласие, представляется в подлиннике и приобщается к материалам заявки.

Документ, может быть признан подтверждающим согласие, если в нем приведены следующие сведения:

п. 46 Правил

- полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют такое лицо идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного товарного знака (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);
- полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, позволяющие идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);
- выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного

обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения;

- конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- дата составления документа и подпись уполномоченного лица.

Документ, подтверждающий согласие, может содержать и иные сведения.

Если документ, подтверждающий согласие, оформлен в виде договора, он должен содержать подписи заявителя и правообладателя или уполномоченных ими лиц.

Прилагаемое к указанному документу изображение заявленного обозначения должно быть подписано тем же лицом (лицами), которым подписан документ, подтверждающий согласие.

В случае если правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо, его подпись или подпись уполномоченного им лица скрепляется печатью организации (при наличии). Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица.

Если документ, подтверждающий согласие, подписан представителем, к нему в обязательном порядке должна прилагаться доверенность, прямо уполномочивающая представителя на выдачу согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от имени правообладателя.

Если такая доверенность не представлена или в доверенности не указаны полномочия на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя, то подписанный на основании такой доверенности или в отсутствие доверенности документ не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документ, подтверждающий согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения, должен представляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше требованиям к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

п. 3 Рекомендаций,
утв. приказом
Роспатента от 30
декабря 2009 г. № 190

п. 46 Правил

Документом, подтверждающим согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, который не содержит необходимых сведений, перечисленных выше.

7.4.3. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае предоставления согласия от правообладателя тождественного товарного знака

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя товарного знака, являющегося тождественным заявленному обозначению, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующие положения законодательства.

п.6 ст. 1483 Кодекса

7.4.4. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в связи с заявлением правообладателя об отзыве согласия

Если при рассмотрении представленного согласия выявляется наличие в нем условия о том, что такое согласие может впоследствии быть отозвано, то заявитель уведомляется о невозможности принятия поступившего согласия ввиду его несоответствия требованиям законодательства. Заявителю также рекомендуется представить согласие, оформленное в соответствии с предусмотренными к документу, подтверждающему согласие требованиями.

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения от правообладателя «старшего» товарного знака поступает заявление об отзыве ранее представленного согласия, то такой отзыв не принимается, о чем правообладателю «старшего» товарного знака указывается со ссылкой на соответствующие положения законодательства.

п. 6 ст. 1483 Кодекса

7.4.5. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае представления согласия от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения выявляется, что представлено согласие от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным,

то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующие положения законодательства.

п. 6 ст. 1483 Кодекса

7.4.6. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае представления согласия от правообладателя коллективного знака

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя коллективного знака, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующие положения законодательства.

п. 6 ст. 1483 Кодекса

7.4.7. Общие подходы к решению вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака

Сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем согласие, принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения с учетом приведенных ниже рекомендаций.

В том случае если представленное согласие соответствует требованиям законодательства, оно не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

В то же время документ, подтверждающий согласие, не всегда устраняет препятствие в регистрации товарного знака (вероятность смешения товарных знаков). В том случае если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения со «старшим» товарным знаком, может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, согласие не может быть принято.

Необходимо учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение зависит не от самого факта сходства заявленного обозначения и «старшего» товарного знака.

В этой связи, если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что заявленное обозначение и «старший» товарный знак имеют высокую степень сходства, однако доказательств возможности введения в заблуждение не имеется, представленное согласие не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

Вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- не подвергается сомнению однородность товаров;
- противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий).

Таким образом, при проведении экспертизы следует учитывать все обстоятельства в совокупности и, исходя из этого, рассматривать вопрос о возможности учета документа, подтверждающего согласие.

Применение разными изготовителями товарных знаков, являющихся сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров способствует введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. В некоторых случаях при наличии определенных особых обстоятельств вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена, или введение в заблуждение в этих случаях не может вызвать для потребителя негативные последствия.

Так, в ситуации, когда установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна, если заявитель и правообладатель являются «родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия (далее – «родственные связи»). Представляется, что данное условие может способствовать предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Информация о «родственных» связях заявителя и правообладателя может содержаться в тексте документа, подтверждающего согласие, и/или в письме заявителя или его представителя. При этом, если данная информация содержится в самом документе, подтверждающем согласие, то представление какого-либо документа, подтверждающего эту информацию, требовать от заявителя не целесообразно. Если же названная информация содержится только в письме заявителя или его представителя, то необходимо предложить заявителю подтвердить эту информацию, путем представления копии соответствующего документа (например, копии устава предприятия, учредительного документа) или выписки из него. Такое предложение может быть направлено в письме с

п. 5 Рекомендаций,
утв. приказом
Роспатента от 30
декабря 2009 г. № 190

п. 6 Рекомендаций,
утв. приказом
Роспатента от 30
декабря 2009 г. № 190

указанием срока ответа на него либо в запросе, если для запроса имеются основания, предусмотренные законодательством.

При регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков с согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака исследуются вопросы, связанные не только со сходством товарных знаков, но и с однородностью товаров. Определение однородности товаров осуществляется в соответствии с критериями и подходами, изложенными в п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства. Однородность товаров является отдельным фактором, который в совокупности с другими факторами, рассмотренными ранее, целесообразно принимать во внимание при решении вопроса о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению при наличии документа, подтверждающего согласие.

В связи с этим целесообразно принимать во внимание следующее.

Согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть принято во внимание при предоставлении правовой охраны в ситуации, когда вопрос об однородности товаров носит дискуссионный характер и правообладатель считает, что возможность смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается.

В частности, к таким случаям могут быть отнесены следующие случаи, когда в целях исключения возможности смешения товарных знаков правообладатель противопоставленного товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения только для части однородных товаров. При этом ограничение может быть осуществлено как путем исключения из перечня части товаров, так и путем замены общих понятий на частные, входящие в ту же родовую группу товаров.

Например, заявлен перечень товаров: «препараты фармацевтические и ветеринарные, диетические вещества для медицинских целей, витаминные препараты». В противопоставленном перечне товаров содержатся: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения только в отношении товаров «витаминные препараты». В этой ситуации регистрация обозначения может быть произведена соответственно для товаров «витаминные препараты».

Другим примером является следующая ситуация. На регистрацию в

п. 7 Рекомендаций,
утв. приказом
Роспатента от 30
декабря 2009 г. № 190

качестве товарного знака было заявлено обозначение в отношении товара «транспортные средства». Противопоставленный перечень товаров включал однородные товары «автобусы, автомобили». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака представил согласие на регистрацию обозначения для товаров «велосипеды». Эти товары могут рассматриваться как относящиеся к общему понятию «транспортные средства». В данном случае регистрация заявленного обозначения может быть произведена для конкретных товаров, указанных в документе, подтверждающем согласие, а именно, для товаров «велосипеды».

Вместе с тем, даже если однородность товаров подвергается сомнению, и правообладателем представлен документ, подтверждающий согласие, правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена, если противопоставленный товарный знак:

- широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);

- предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий);

- является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров);

- предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.

п. 7 Рекомендаций,
утв. приказом
Роспатента от 30
декабря 2009 г. № 190

8. Проверка соблюдения требований, предусмотренных п. 7 ст.1483 Кодекса

Нормативно-правовые
и иные акты

п. 7 ст. 1483 Кодекса
п. 47 Правил

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в Российской Федерации, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

п. 1 ст. 1516 Кодекса

Наименованием места происхождения товара является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

п. 1 ст. 1516 Кодекса

Упомянутые выше положения применяются, в том числе, и к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным выше. Примеры с подобными обозначениями приведены ниже.

№ регистрации	Изображение товарного знака	Элемент товарного знака, не являющийся географическим наименованием, но ставший НМПТ
Международная регистрация №544816		CAVA

Свидетельство № 462810		Feta
---------------------------	---	------

При проведении экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в состав которого входит элемент, являющийся наименованием географического объекта, устанавливается принципиальная возможность предоставления правовой охраны данному обозначению.

В первую очередь, необходимо определить, не является ли данное обозначение или его элемент наименованием географического объекта, ставшим известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

Если в результате анализа заявленного обозначения будет сделан вывод о возможности его восприятия как указания на место производства (происхождения) товара, для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака может оказаться достаточным применение положения, не допускающего регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью и состоящих только из элементов, являющихся указанием на место производства товара.

Вместе с тем не во всех случаях имеются основания для однозначного вывода о возможности восприятия заявленного обозначения как указания на место производства товара.

Кроме этого, не каждое заявленное обозначение (или его элемент), являющееся наименованием географического объекта, можно отнести к обозначениям, представляющим собой название географического объекта, ставшее известным в результате его использования в отношении товара, обладающего особыми свойствами, определяемыми характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

Это может быть установлено только в результате проведения поиска на тождество и сходство до степени смешения заявленного обозначения с зарегистрированными НМПТ и с обозначениями, заявленными на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

В связи с этим необходимо проводить упомянутый выше поиск во всех случаях, когда установлено, что заявленное в качестве товарного знака обозначение является либо включает наименование географического объекта или обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как

происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

При определении тождества и сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, с зарегистрированными наименованиями мест происхождения товаров и с обозначениями, заявленными на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака (далее обозначения, заявленные на регистрацию в качестве НМПТ), используются следующие признаки в отдельности и/или в их совокупности:

1) полное вхождение в заявленное обозначение зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ;

2) полное вхождение в заявленное обозначение зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ, в дополнение к другим словесным и/или изобразительным элементам (при сравнении заявленного комбинированного обозначения, содержащего словесный элемент (словесные элементы), с тождественным или сходным до степени смешения выявленным НМПТ, не исследуется значимость (доминирование) положения, занимаемого элементом, тождественным или сходным до степени смешения с НМПТ; заявленное обозначение должно признаваться сходным до степени смешения с НМПТ в целом, даже если такой элемент не занимает в нем доминирующего положения; не имеет значение, придает ли другой словесный и/или изобразительный элемент различительную способность заявленному обозначению; не следует учитывать место расположения или размер шрифта, шрифтовое исполнение НМПТ в составе всего заявленного обозначения);

3) вхождение в заявленное обозначение части зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ;

4) вхождение в заявленное обозначение производных от зарегистрированного наименования места происхождения товаров/обозначения, заявленного на регистрацию в качестве НМПТ, например, таких как эквивалентное прилагательное или существительное, перевод на другой язык либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, что вызывает в памяти зарегистрированное наименование места происхождения

товара/обозначение, заявленное на регистрацию в качестве НМПТ.

Обозначениям, включающим в свой состав НМПТ, может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявка на регистрацию товарного знака подана непосредственно самим владельцем прав на НМПТ в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано данное НМПТ, и если это обозначение не является единственным элементом знака. В таком случае заявленное обозначение регистрируется как товарный знак с включением НМПТ в качестве неохраняемого элемента.


Обозначение	Номер охранного документа	Наименование правообладателя	Комментарии
ХОХЛОМА	НМПТ №30	ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»	
	Свидетельство на ТЗ № 170653	ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»	Словесный элемент «ХОХЛОМА» включен в товарный как неохраняемый элемент
ЕССЕНТУКИ	НМПТ №23/10	«Ессентукский завод минеральных вод на КМВ»	
	Свидетельство на ТЗ №407462	«Ессентукский завод минеральных вод на КМВ»	Словесный элемент «ЕССЕНТУКИ» включен в товарный как неохраняемый элемент

В случае же если заявка подается от лица, не являющегося правообладателем исключительного права на НМПТ, и местонахождение заявителя по данной заявке не совпадает с местонахождением правообладателя исключительного права на НМПТ, то заявленному обозначению будет отказано как на основании положений, не допускающих государственную регистрацию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с зарегистрированным

или заявленным на регистрацию наименованием места происхождения товаров, так и на основании положений, не допускающих регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

пп. 1 п. 3 ст. 1483
Кодекса

Примеры:

Обозначение	Номер охранного документа	Наименование заявителя	Комментарии
TEQUILA (ТЕКИЛА)	НМПТ № 126	Консехо Регуладор Дель Текила А.С. (Совет по Регулированию напитка TEQUILA (Текила) Мексика	
	Международная регистрация №1082862	BRAND MARKETING Sp. z o.o. (Польша)	Отказ в предоставлении правовой охраны на территории РФ на основании п.3 ст. 1483, п. 7 ст. 1483 Кодекса

В случае если на регистрацию заявлено обозначение, в состав которого входит широко известное, но не имеющее на территории Российской Федерации охрану в качестве НМПТ обозначение (например, «Палех», «Дымковская игрушка» и др.), то подобные обозначения не подпадают под действие положений, не допускающих государственную регистрацию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с зарегистрированным или заявленным на регистрацию наименованием места происхождения товаров. Тем не менее их регистрация в качестве товарных знаков на имя лиц, не имеющих отношения к производству традиционных товаров, может рассматриваться, как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также как противоречащая общественным интересам. Однако в случае если заявитель подтвердит право на производство данного товара и если заявленное обозначение не вводит в заблуждение в отношении производителя и места происхождения товара, и обозначение не является единственным элементом заявленного

п. 7 ст. 1483 Кодекса

п. 3 ст. 1483 Кодекса

обозначения, то ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны такого элемента. Как правило, при проведении экспертизы подобных обозначений, у заявителя запрашивается разрешение компетентного органа, подтверждающего право заявителя на использование в своем товарном знаке, обозначения, которое в перспективе может быть зарегистрировано в качестве НМПТ.

Обозначения, являющиеся НМПТ, не должны включаться в перечень товаров и/или услуг в отношении заявленных обозначений, поскольку это может привести к превращению этих объектов в видовое наименование товара. Если экспертизой в перечне товаров и услуг выявлен термин, являющийся наименованием географического объекта, то в адрес заявителя направляется уведомление, в котором говорится о невозможности включения данного термина в перечень товаров и услуг.

В случае же, если данное обозначение уже охраняется на территории Российской Федерации в качестве НМПТ или подана заявка на регистрацию обозначения в качестве НМПТ, то экспертизе необходимо в своем уведомлении сослаться на номер охранного документа или номер заявки. Для исключения подобных ситуаций, к примеру, предлагается использовать следующие формулировки товаров, включающих такое наименование географического объекта, как «ТЕКИЛА». Формулировка данных товаров звучит следующим образом: «Спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения «ТЕКИЛА».





В случае же если место нахождения заявителя по заявке, перечень товаров которой содержит любое указание на место происхождения товара, не соответствует действительности, то экспертиза отказывает в регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении соответствующего перечня, как являющегося ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Примеры:

п. 3 ст. 1483 Кодекса

НМПТ	Товары:	Товарный знак /заявка на товарный знак	Вид решения, применение п. 7 ст. 1483 Кодекса
№ 52 АРХЫЗ	Минеральная вода	№ 507841	Предоставление правовой охраны. Словесный элемент «АРХЫЗИК» включен как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на наименование

			«АРХЫЗ», в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара
№ 52 АРХЫЗ	Минеральная вода	№ 2008718737 ARKHYZ ACTIVE LINE	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 83 БАШКИРСКИЙ МЕД	Мед натуральный	№ 2012720963 	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 20 (БУДЕЕ-ВИЦКИ ПИВО – БУДВАР) BUDEJOVI SKE PIVO – BUDVAR	Пиво	№2010739323 Будвар Международная регистрация №1156160 Budweiser Budvar	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 89 МАШУК №19	Минеральная вода	№ 2006717150 	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 30 ХОХЛОМА	Изделия из древесины художественно-декоративного и утилитарного назначения	№ 2005732095 купеческая ХОХЛОМСКАЯ	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 65 РУССКАЯ ВОДКА	Водка	Международная регистрация № 1156557	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя

			права использования этого НМПТ
№ 65 РУССКАЯ ВОДКА	Водка	Международная регистрация №1148191  Международная регистрация № 1148192 	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ
№ 106 ДАГЕСТАН	Алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди	№ 2009707477 	Отказ в предоставлении правовой охраны ввиду отсутствия у заявителя права использования этого НМПТ

9. Проверка соблюдения требований, предусмотренных пп. 3 п. 9 ст. 1483 Кодекса (в части промышленных образцов)

Нормативно-правовые и иные акты

Не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с промышленным образцом, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

пп. 3 п. 9 ст. 1483 Кодекса
п. 48 Правил

Осуществляя проверку соблюдения данных требований, следует исходить из того, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

п. 1 ст. 1352 Кодекса

В этой связи промышленные образцы следует учитывать только при экспертизе отдельных видов обозначений, а именно: объемных обозначений, комбинированных обозначений, включающих объемный элемент (например, форму товара или упаковки), а также обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки.

Необходимость проведения проверки в отношении промышленных образцов обусловлена тем, что трехмерным (объемным) объектам, этикеткам и полиграфическим упаковкам может быть предоставлена правовая охрана, как в качестве товарных знаков, так и в качестве промышленных образцов, в результате чего может возникнуть коллизия.

Информационный поиск по фонду промышленных образцов следует осуществлять по соответствующим классам Международной классификации промышленных образцов (МКПО). Ниже приведены рекомендации по выбору классов МКПО для проведения поиска в типичных ситуациях.

По 9 классу МКПО (тара, упаковка и контейнеры, используемые для транспортировки, манипулирования или хранения товаров) поиск проводится для заявленных объемных (комбинированных, включающих объемный элемент) обозначений, которые представляют собой упаковку товаров, например, бутылки – для товаров 32 и 33 класса МКТУ (алкогольные, безалкогольные напитки), флаконы – для товаров 3 класса МКТУ.

По классу 19-08 МКПО (этикетки) поиск проводится, если заявлены любые виды этикеток, например для товаров 32 и 33 класса МКТУ (безалкогольные и алкогольные напитки), для товаров 30 класса (конфеты и т.п.).

По классу 01-01 МКПО (хлебобулочные изделия, печенье, кондитерские изделия, макаронные изделия и прочие зерновые и крупяные продукты, конфеты, шоколад, мороженое) поиск проводится, если на регистрацию в качестве товарного знака заявлена форма указанных товаров, например, форма печенья, конфет, мороженого.

По классу 28-01 МКПО (таблетки фармацевтические), поиск проводится, если на регистрацию заявлена форма таблетки.

По классу 28-02 МКПО (косметические средства), поиск проводится, если заявлена форма мыла или футляра для губной помады.

Определение степени сходства заявленного обозначения с промышленным образцом следует осуществлять согласно критериям и подходам, изложенным в п. 7.1 главы 2 раздела IV настоящего Руководства.

Следует обратить внимание, что проверка соблюдения требований в отношении промышленных образцов осуществляется без учета понятия «однородные товары и/или услуги», т.е. независимо от перечня товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения в качестве товарного знака.

10. Проверка соблюдения требований, предусмотренных п. 10 ст. 1483 Кодекса (в части средств индивидуализации и промышленных образцов)

Нормативно-правовые и
иные акты

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в Российской Федерации средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также промышленные образцы, знаки соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

п. 10 ст. 1483 Кодекса
п. 49 Правил

К средствам индивидуализации (юридических лиц, товаров, услуг и предприятий) относятся: фирменное наименование, товарный знак, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.

глава 76 Кодекса

Экспертиза располагает сведениями об охраняемых товарных знаках, наименованиях места происхождения товара.

Что касается охраняемых фирменных наименований и коммерческих обозначений, то экспертиза не располагает соответствующей информацией, однако эта информация может быть получена от третьих лиц после публикации сведений о поданной заявке на товарный знак.

п. 1 ст. 1493 Кодекса

Как правило, рассматриваемые положения применяются к обозначениям, представляющим собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом данный товарный знак, присутствуя в композиции, не является доминирующим ввиду того, что не обращает на себя основное внимание потребителей и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен не в центре этикетки, а в ее угловой части, занимает незначительное место по площади и не может быть признан существенным элементом в композиции заявленного обозначения). Таким образом, представляется нецелесообразным применение к подобным обозначениям основания для отказа в государственной регистрации товарного знака на основании выявленного сходства заявленного обозначения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ или заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров, а также с общеизвестными товарными знаками.

Приведем пример из практики.

На регистрацию по заявке № 2016705921 было заявлено



обозначение в направленном в адрес заявителя уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства было указано на то, что в состав заявленного обозначения входит элемент, который зарегистрирован в



качестве самостоятельного товарного знака по св. № 474856. Таким образом, заявленному по заявке № 2016705921 обозначению было отказано в государственной регистрации.

Определение степени сходства заявленного обозначения с охраняемыми средствами индивидуализации и промышленными образцами следует осуществлять согласно критериям и подходам, изложенным в п. 7.1 главы 2 раздела IV настоящего Руководства.

Определение однородности товаров и/или услуг следует осуществлять на основании рекомендаций, изложенных в п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства.

Законодательством установлено, что государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, элементами которых являются товарные знаки других лиц, допускается при наличии соответствующего согласия правообладателя сходного до степени смешения с регистрируемым обозначением товарного знака, если установлено, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

11. Особенности экспертизы коллективных знаков

Экспертиза обозначений, заявленных на регистрацию в качестве коллективных знаков, осуществляется в том же порядке, в соответствии с теми же положениями, что и в отношении «обычных»/«индивидуальных» товарных знаков.

Проверка устава коллективного знака, прилагаемого к заявке на регистрацию коллективного знака, осуществляется в соответствии с положениями законодательства, в которых перечислены сведения, которые должны быть отражены в уставе.

Так, установлено, что устав коллективного знака должен содержать:

- 1) наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое наименование (правообладателя);
- 2) перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака;
- 3) цель регистрации коллективного знака;
- 4) перечень и единые характеристики качества или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком;
- 5) условия использования коллективного знака;
- 6) положения о порядке контроля за использованием коллективного знака;
- 7) положения об ответственности за нарушение устава коллективного знака.

Коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и наоборот.

Преобразование заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак или заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак может быть осуществлено по просьбе заявителя в ходе проведения экспертизы заявки до вынесения по ней решения, при соблюдении требований, установленных законодательством.

В случае если заявленное обозначение содержит элемент, указывающий на местонахождение заявителя или имеющий с ним ассоциативную связь, тогда при преобразовании заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак необходимо проверить устав коллективного знака на предмет выявления лиц, входящих в состав объединения, на имя которого испрашивается регистрация коллективного знака, в части определения отличий территорий, на которых находятся каждый из членов данного объединения и на которых намереваются реализовывать свое правомочие использования коллективного знака. Имеется в виду исключение возможности введения потребителя в

Нормативно-правовые и
иные акты

ст. 1511 Кодекса
п. 1 ст. 1499 Кодекса
п. 32-50 Правил

п. 1 ст. 1511 Кодекса
пп. 1 п. 30 Требований

п. 1 ст. 1511 Кодекса

п. 4 ст. 1511 Кодекса
п. 71 Правил

Порядок
преобразования

заблуждение относительно несоответствия места нахождения каждого из членов данного объединения и предполагаемого последующего места производства/сбыта товаров и/или услуг.

Примеры зарегистрированных коллективных знаков:

<p>Коллективный товарный знак по свидетельству № 202214; Правообладатель: «Майерифоренинген Дэйниш Деари Боард», Дания (DK); Зарегистрирован для следующих товаров 29 класса МКТУ.</p>	
<p>Коллективный товарный знак по свидетельству № 293760; Правообладатель: «Некоммерческая организация "АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ "КОМПЛЕКС ГРУПП"», Москва (RU); Зарегистрирован для следующих услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.</p>	
<p>Коллективный товарный знак по свидетельству № 204325 Правообладатель: «Ассоциация содействия производству и реализации минеральной воды "Боржоми" "Грузинское Стекло и Минеральные Воды"»; Зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.</p>	
<p>Коллективный товарный знак по свидетельству № 383239; Правообладатель: «Ассоциация компаний по реализации стройматериалов "АКВист"», г. Ростов-на-Дону (RU) Зарегистрирован для следующих товаров и услуг 02, 06, 19, 20, 35 классов МКТУ.</p>	

Глава 3. Рассмотрение дополнительных материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения, представленных по запросу

Нормативно-правовые и
иные акты

1. Требования к запросу на стадии экспертизы заявленного обозначения

В период проведения экспертизы заявки на товарный знак в случае необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос дополнительных материалов.

п. 4 ст. 1497 Кодекса
п. 51 Правил

Основаниями для предусмотренного абзацем первым настоящего пункта запроса дополнительных материалов являются:

п. 51 Правил

1) необходимость представления различных видов объемного, голографического, светового или иного товарного знака, относящегося к другим видам обозначений и/или его описания (характеристик, позволяющих идентифицировать товарный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и официальном бюллетене), если представленные заявителем материалы недостаточно отражают особенности заявленного обозначения;

п. 32 Правил

2) необходимость представления указанных в законодательстве документов;

п. 20, 21 Правил

3) необходимость уточнения перечня товаров, в том числе в случае несоответствия перечня товаров, указанного в выделенной заявке, предъявляемым к нему требованиям;

п. 2 ст. 1502 Кодекса

4) несоответствие документов заявки, представленных в электронном виде через интернет-сайт Роспатента или ЕПГУ, требованиям к документам заявки.

п. 14-16 Требований

В запрос дополнительных материалов включаются замечания, предложения, возникающие при проведении экспертизы заявленного обозначения, также запрос должен содержать ссылки на положения нормативно-правовых актов, на основании которых запрашиваются соответствующие материалы.

п. 51 Правил

Общая рекомендация, касающаяся подготовки запросов, состоит в том, что каждый запрос должен быть максимально полным и ясным, что может сократить сроки рассмотрения заявки на товарный знак.

В запросе дополнительных материалов должно содержаться предложение представить запрашиваемые материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или в течение трех месяцев со дня направления копий противопоставленных заявке материалов (в случае, если заявитель запросит указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса).

п. 4 ст. 1497 Кодекса
п. 102 Регламента

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения,

п. 104 Регламента

дополнительные материалы могут быть запрошены у заявителя неоднократно, количество запросов не ограничено, однако, данное положение не исключает требований полноты первого запроса. То есть в направляемом в ходе экспертизы заявленного обозначения запросе должны быть освещены все выявленные в процессе экспертизы заявленного обозначения фактические обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения. Кроме того, необходимо отметить, что требования полноты и ясности распространяются также и на направляемые в ходе экспертизы заявленного обозначения уведомления о результатах соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. Так, в направляемом уведомлении, должен содержаться полный перечень препятствующих регистрации заявленного обозначения обстоятельств.

2. Проверка дополнительных материалов на стадии экспертизы заявленного обозначения

Дополнительные материалы, предоставленные заявителем в рамках запроса дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, рассматриваются экспертами по интеллектуальной собственности, к компетенции которых в соответствии с должностной инструкцией отнесено выполнение подготовительных работ, связанных с принятием решения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

п. 4 ст. 1497 Кодекса
п. 108 Регламента

При этом проверяется:

1) соблюдение установленного срока для предоставления дополнительных материалов (если дополнительные материалы представлены по истечении установленного законодательством срока и отсутствует ходатайство о продлении срока, такие материалы не подлежат рассмотрению);

2) наличие запрашиваемых дополнительных материалов;

3) соблюдение предъявляемых к дополнительным материалам законодательством Российской Федерации требований.

Так, например, установлено требование, в соответствии с которым дополнительными материалами перечень товаров может быть скорректирован только в сторону сокращения.

п. 4 ст. 1497 Кодекса
п. 108 Регламента
пп. 6 п. 3 Правил

Законодательством предусмотрен максимальный срок рассмотрения дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу, который составляет два месяца со дня получения дополнительных материалов.

п. 109 Регламента

Глава 4. Направление уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации и рассмотрение доводов заявителя относительно приведенных в уведомлении мотивов

Нормативно-правовые и иные акты

1. Требования к уведомлению о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации

В случаях, когда по результатам проведения экспертизы установлено, что заявленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначение в том виде, в котором оно заявлено, не удовлетворяет установленным законодательством требованиям, вследствие чего не может быть зарегистрировано, до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака или решения о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров, содержащихся в перечне товаров, заявителю направляется уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. В уведомлении содержится предложение представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

При этом доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления. Направляемое заявителю уведомление должно содержать указание на срок, в течение которого заявитель может представить в ответ на направленное ему уведомление свои доводы.

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

2. Рассмотрение доводов

При рассмотрении доводов заявителя, поступивших в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации, экспертами по интеллектуальной собственности, к компетенции которых в соответствии с должностной инструкцией отнесено выполнение подготовительных работ, связанных с принятием решения по результатам экспертизы заявленного обозначения выполняются следующие действия.

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента
п. 56 Правил

1) Проверка соблюдения установленного законодательством Российской Федерации срока представления доводов заявителя.

п. 111 Регламента

Так, доводы заявителя, поступившие в ответ на направленное ему уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, подлежат рассмотрению только в том случае, если они поступили в установленный законодательством шестимесячный срок для представления доводов.

2) Рассмотрение поступивших доводов заявителя.

Законодательством установлен максимальный срок рассмотрения доводов заявителя, поступивших в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации, который составляет два месяца со дня получения указанных доводов заявителя.

п. 3 ст. 1499 Кодекса
п. 105 Регламента

п. 112 Регламента

Глава 5. Оформление результатов экспертизы заявленного обозначения

Нормативно-правовые и иные акты

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В соответствии с международными договорами Российской Федерации по результатам экспертизы товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации.

п. 2 ст. 1499 Кодекса

Если в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно удовлетворяет предусмотренным законодательством требованиям, принимается решение о государственной регистрации товарного знака для всех товаров, указанных в перечне товаров. Если же установлено, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям только для части товаров, включенных в перечень товаров, то принимается решение о государственной регистрации товарного знака в отношении этой части товаров.

п. 61 Правил

В случаях, когда по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение не удовлетворяет установленным требованиям, принимается решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

п. 62 Правил

По результатам экспертизы заявленного обозначения готовится заключение к принятому решению.

п. 117-121 Регламента

Таким образом, результатами административной процедуры – экспертизы заявленного обозначения являются:

п. 122 Регламента

1) решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака для товаров, указанных в представленном заявителем перечне товаров, направление заявителю решения о государственной регистрации товарного знака и документа, уведомляющего о подлежащей уплате пошлине за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него;

2) решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака для части товаров из указанных в представленном заявителем перечне товаров, в отношении которых товарному знаку может быть предоставлена правовая охрана, направление заявителю решения о государственной регистрации товарного знака для части товаров и документа, уведомляющего о подлежащей уплате пошлине за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него;

3) решение Роспатента о государственной регистрации товарного

знака для части товаров из указанных в представленном заявителем перечне товаров, из которых исключены товары, указанные в заявке, выделенной из заявки, по которой принимается решение о государственной регистрации (первоначальной заявки), направление заявителю решения о государственной регистрации товарного знака для части товаров и документа, уведомляющего о подлежащей уплате пошлине за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него;

4) решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всего перечня товаров и направление заявителю решения об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всего перечня товаров;

5) решение Роспатента о признании заявки отозванной и направление заявителю решения о признании заявки отозванной с объяснением причин принятия решения;

6) решение Роспатента об удовлетворении поданного заявителем заявления об отзыве заявки и направление заявителю решения об удовлетворении заявления об отзыве заявки.

Указанные решения принимаются руководителем Роспатента или уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения Роспатента или его заместителем.

Законодательством установлено, что принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения решение должно быть выдано или направлено заявителю в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения, подписания документа.

п. 123 Регламента

п. 123 Регламента

РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ХОДАТАЙСТВ, ПОДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ

Глава 1. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в документы заявки

Нормативно-правовые и иные акты

В ходе предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака заявитель вправе представлять по собственной инициативе заявления и ходатайства для совершения юридически значимых действий.

п. 126 Регламента

Таковыми заявлениями и ходатайствами являются:

п. 3 Правил

- заявление о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе вследствие изменения наименования (имени) или места нахождения (места жительства);

- заявление о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе в случае передачи права на регистрацию товарного знака;

- заявление о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе в связи с реорганизацией заявителя – юридического лица или в случае перехода права на регистрацию товарного знака без договора;

- заявление об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки;

- заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа;

- заявление о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, связанных с его сокращением;

- заявление о внесении изменений в адрес для переписки;

- ходатайство о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов;

- ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов;

- ходатайство о преобразовании заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак и наоборот;

- ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя;

- заявление об отзыве заявки;

- ходатайство о зачете средств, поступивших в уплату пошлины, или излишне уплаченной суммы пошлины.

Перечень заявлений и ходатайств является закрытым, то есть

возможность подачи иных заявлений и ходатайств для совершения юридически значимых действий в рамках государственной услуги по государственной регистрации товарного знака не предусмотрена.

Совершение ряда юридически значимых действий предусматривает необходимость уплаты установленной пошлины.

ст. 1249 Кодекса
п. 66 Правил
Положение о
пошлинах

Пошлина взимается за:

- рассмотрение заявления о внесении изменений в заявку на товарный знак, принятие решения по результатам его рассмотрения, если изменение перечня связано с включением дополнительного класса, выделенного из заявленного перечня товаров и услуг;

- рассмотрение заявления о внесении изменений в заявку на товарный знак, принятие решения по результатам его рассмотрения, если изменение сведений о заявителе связано с передачей права на регистрацию товарного знака другому лицу;

- за преобразование заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак и наоборот;

- за продление срока ответа на запрос или уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, по которой испрашивается регистрация;

- восстановление пропущенного срока представления запрашиваемых материалов.

За рассмотрение прочих заявлений и ходатайств пошлина не взимается.

Сроки и условия представления заявлений и ходатайств отличаются в зависимости от вида подаваемых заявлений и ходатайств.

п. 4,5 Правил

До государственной регистрации товарного знака или до принятия решения об отказе в государственной регистрации заявитель может представить следующие заявления и ходатайства:

п. 4 Правил

- заявление о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе вследствие изменения наименования (имени) или места нахождения (места жительства);

- заявление о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе в случае передачи права на регистрацию товарного знака;

- заявление о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе в связи с реорганизацией заявителя – юридического лица или в случае перехода права на регистрацию товарного знака без договора;

- заявление об исправлении очевидных и технических ошибок в

документах заявки;

- заявление о внесении изменений в адрес для переписки;
- ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя;
- заявление об отзыве заявки.

До принятия любого решения по заявке заявитель может представить следующие заявления и ходатайства:

п. 4 Правил

- заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа;

- заявление о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, связанных с его сокращением;

- ходатайство о преобразовании заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак и наоборот.

Ходатайство о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов, а также ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов, хотя и подаются по инициативе заявителя, но условия представления этих ходатайств ограничены специальными обстоятельствами.

п. 7 Правил

Этими обстоятельствами являются наличие ранее направленной заявителю корреспонденции определенного вида и содержания и соблюдение срока, исчисляемого от направления такой корреспонденции.

Ходатайство о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов заявитель вправе представить в следующих случаях:

п. 5 Правил

1) в течение трех месяцев со дня направления по заявке запроса или копий противопоставленных заявке материалов;

2) в течение семи месяцев со дня направления уведомления о необходимости сообщения о достигнутом соглашении между разными заявителями, подавшими заявки на тождественные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней, и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета;

3) в течение семи месяцев со дня направления уведомления о необходимости сообщения о выборе заявителем заявки, по которой испрашивается государственная регистрация, если им поданы заявки на тождественные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета;

4) одновременно с ходатайством о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных у заявителя дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы

невозможно.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных материалов подается в течение шести месяцев со дня истечения срока представления запрошенных материалов и при условии указания причин, по которым срок представления не был соблюден.

п. 6 Правил

Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, или излишне уплаченной суммы пошлины может быть представлено заявителем в течение трех лет со дня уплаты пошлины.

п. 8 Правил

Заявления и ходатайства представляются в Роспатент:

п. 9 Правил

- 1) при личном обращении непосредственно в Роспатент;
- 2) отправлением через организацию почтовой связи;
- 3) по факсу с последующим представлением в установленном порядке оригиналов документов, переданных по факсу;
- 4) с использованием официального сайта Роспатента;
- 5) с использованием федеральной государственной информационной системы ЕПГУ.

Режим приема документов через окно приема корреспонденции – см. главу 1 раздела I.

Режим приема документов, представленных отправлением через организацию почтовой связи – см. главу 1 раздела I.

Режим приема документов с использованием официального сайта Роспатента – см. главу 1 раздела I.

Режим приема документов через ЕПГУ – см. главу 1 раздела I.

Прием и регистрация заявлений и ходатайств, представленных в окно приема корреспонденции, производится в течение 15 минут.

Прием и регистрация заявлений и ходатайств, представленных почтовым отправлением, а также с использованием официального сайта Роспатента и ЕПГУ, производится в течение двух рабочих дней.

Основания для отказа в приеме и регистрации заявлений и ходатайств не предусмотрены.

Заявления и ходатайства, подаваемые в ходе предоставления государственной услуги, должны представляться по утвержденным формам.

Представление заявлений и ходатайств в свободной форме или по формам, отличным от утвержденных, не является основанием для отказа в их приеме и регистрации.

Вместе с тем работник, принимающий в окне приема корреспонденции заявление или ходатайство, представленное по не

Приказ
Минэконом-
развития России
от 20 июля 2015
года № 482

утвержденной форме, вправе указать на это заявителю и на необходимость представлять заявления и ходатайства по установленной форме.

Работнику, осуществляющему рассмотрение заявления или ходатайства, представленного не по установленной форме, следует в очередной корреспонденции, направляемой заявителю, указать на то, что заявления и ходатайства должны представляться по утвержденным для них формам, а также дать информацию о том, где эти формы расположены.

п. 36 Правил

Принятым и зарегистрированным заявлениям и ходатайствам присваивается входящий номер.

Принятые и зарегистрированные заявления и ходатайства проходят техническую обработку – сканирование и ввод в систему делопроизводства, после чего передаются для непосредственного рассмотрения.

Дата передачи и поступления заявлений и ходатайств в подразделение, осуществляющее их рассмотрение, фиксируется в реестре и в системе делопроизводства.

1. Заявление о внесении изменений в заявку в связи с изменением наименования (имени) заявителя или места нахождения (места жительства)

Заявители по заявке на государственную регистрацию товарного знака – юридические лица и индивидуальные предприниматели в ходе своей деятельности могут менять наименование (имя) или место своего нахождения (жительства).

пп. 64, 67 Правил

Юридические лица могут изменять наименование своей организации по различным причинам (например, организация сменила профиль своей деятельности, а прежнее наименование напрямую содержало информацию о таком профиле; либо прежнее наименование признано неблагозвучным или незапоминающимся и т.п., также суд своим решением может обязать юридическое лицо сменить свое фирменное наименование). Индивидуальный предприниматель также по тем или иным жизненным причинам может сменить свое имя, отчество или фамилию (например, женщина – индивидуальный предприниматель после замужества сменила фамилию).

Смена места нахождения или места жительства также происходят как в силу непосредственных действий организации или предпринимателя (переезд организации, предпринимателя), так и в силу

внешних обстоятельств (например, переименование улицы, по которой зарегистрировано юридическое лицо, хотя и не влечет обязанности юридического лица вносить изменения в учредительные документы, тем не менее, оно вправе это сделать добровольно).

Если изменение наименования (имени) или места нахождения (места жительства) заявителя по заявке на государственную регистрацию товарного знака происходит в течение предоставления соответствующей услуги, заявитель вправе обратиться в Роспатент с заявлением о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе вследствие изменения наименования (имени) или места нахождения (места жительства).

До начала рассмотрения заявления необходимо проверить соблюдение условий представления заявления: оно должно быть представлено до государственной регистрации или до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака. Заявление, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления заявления.

Рассмотрение заявления начинается с проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требованиям. Срок этой проверки составляет один месяц со дня поступления заявления. При проведении проверки используются сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня поступления заявления.

Пример. Заявителем представлено заявление о внесении изменений в заявку в части адреса места нахождения заявителя, приложена копия устава с измененным адресом и копия решения учредителей юридического лица об изменении адреса. При проверке сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, было установлено, что в ЕГРЮЛ изменения не внесены.

Таким образом, внесение изменений в заявку не может быть осуществлено ввиду отсутствия государственной регистрации изменений

ФЗ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

в сведения о юридическом лице, вносимые в ЕГРЮЛ в соответствии с законодательством РФ. Требуется направление уведомления.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено тем не менее отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку подлежит удовлетворению.

Уведомление об удовлетворении заявления направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

2. Заявление о внесении изменений в заявку в связи с передачей права на регистрацию товарного знака

пп. 64, 66, 67
Правил

Заявители по заявке на государственную регистрацию товарного знака в силу различных обстоятельств могут передать права на регистрацию товарного знака другому лицу.

Причин этому может быть множество: продажа всего бизнеса или какого-либо его направления другому лицу, потеря интереса к регистрации товарного знака при наличии лица, желающего такой знак зарегистрировать на свое имя, и другие.

Если необходимость передачи прав на регистрацию товарного знака другому лицу возникает в течение предоставления соответствующей услуги, заявитель должен обратиться в Роспатент с заявлением о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе в случае передачи права на регистрацию товарного знака.

Если передача права на регистрацию товарного знака другому лицу повлечет также изменение адреса для переписки по заявке, подача отдельного заявления о внесении изменений в адрес для переписки не требуется, достаточно заполнить соответствующее поле в заявлении о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе в случае передачи права на регистрацию товарного знака.

До начала рассмотрения заявления необходимо проверить соблюдение условий представления заявления: оно должно быть представлено до государственной регистрации или до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака. Заявление, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления заявления.

Рассмотрение заявления начинается с проверки уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия.

Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня поступления заявления в подразделение, осуществляющее его рассмотрение. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), в заявлении и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе.

При проверке уплаты пошлин проверяется следующее:

- платежный документ должен относиться к одному юридически

значимому действию, за которое уплачена пошлина;

- уплату пошлины должно осуществлять лицо, являющееся заявителем по заявке, либо лицо, действующее по его поручению;

- в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;

- наличие указания регистрационного номера заявки;

- наличие указания порядкового номера юридически значимого действия в соответствии с приложением № 1 к Положению о пошлинах;

- соблюдение трехлетнего срока действия платежного документа со дня уплаты пошлины;

- соответствие размера уплаченных(ой) пошлин(ы) установленному размеру.

Если уплата установленной пошлины не подтверждена или выявлены несоответствия документа, подтверждающего уплату пошлины, представленного заявителем по собственной инициативе, установленным требованиям, лицо, ответственное за проверку уплаты пошлин, в указанный двухнедельный срок подготавливает и направляет уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину или устранить выявленные несоответствия в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления. День направления уведомления о начислении является юридически значимым для определения срока, в течение которого должна и может быть произведена уплата пошлины либо устранены несоответствия.

По истечении двухмесячного срока проводится проверка уплаты пошлины в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении. Срок проверки уплаты пошлины в этом случае составляет две недели со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

Если уплата начисленной пошлины в установленном размере не подтверждена, подготавливается уведомление об отказе в совершении юридически значимого действия. Такое уведомление должно быть направлено заявителю в течение одной недели после истечения установленного срока для проверки уплаты начисленной пошлины, то есть не ранее двух недель, но не позднее трех недель со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

После завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом проводится проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требованиям. Срок этой проверки составляет один месяц со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие

документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

Пример. Заявитель по заявке, являющийся российским юридическим лицом, передает право на регистрацию товарного знака иностранной компании. В представленном заявлении о внесении изменений в заявку не заполнено поле «Представитель нового заявителя», что противоречит нормам законодательства РФ, на основании которых иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в указанном федеральном органе, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

п. 2 ст. 1247
Кодекса

Таким образом, выявлено несоответствие представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации, что является основанием для направления заявителю уведомления.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления. Если в результате проверки представленных документов установлено тем не менее отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о

необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку подлежит удовлетворению. Уведомление об удовлетворении заявления направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

3. Заявление о внесении изменений в заявку в связи с переходом права без договора

Заявители по заявке на государственную регистрацию товарного знака – юридические лица в ходе своей деятельности могут реорганизовываться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Реорганизация осуществляется по решению учредителей либо уполномоченного органа юридического лица. Иногда реорганизация юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или суда, либо с согласия уполномоченных государственных органов.

Реорганизация влечет за собой переход без договора ранее возникших прав от прекращаемого юридического лица (лиц) к новому созданному лицу.

Если переход прав происходит в течение предоставления соответствующей услуги, заявитель вправе обратиться в Роспатент с заявлением о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе в связи с реорганизацией заявителя – юридического лица или в случае перехода права на регистрацию товарного знака без договора.

До начала рассмотрения заявления необходимо проверить соблюдение условий представления заявления: оно должно быть представлено до государственной регистрации или до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака. Заявление, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления заявления.

Рассмотрение заявления начинается с проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения

предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требованиям. Срок этой проверки составляет один месяц со дня поступления заявления. При проведении проверки используются сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня поступления заявления.

Пример. Представлено заявление о внесении изменений в заявку в части сведений о заявителе в связи с выделением из организации (ООО), являющейся заявителем по заявке, двух других организаций, одна из которых в заявлении указана как новый заявитель по заявке. К заявлению приложена копия решения общего собрания реорганизуемого ООО, а также выписки из ЕГРЮЛ. Разделительный баланс при этом не представлен.

Таким образом, внесение изменений в заявку не может быть осуществлено ввиду отсутствия (непредставления) разделительного баланса, предусмотренного законодательством, и сведений о том, какому именно лицу перешли права на регистрацию товарного знака по конкретной заявке.

Требуется направление уведомления.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено тем не менее отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о

необходимости их представления, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку подлежит удовлетворению.

Уведомление об удовлетворении заявления направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

4. Заявление о внесении изменений в заявку в связи с исправлением очевидных и технических ошибок

Если при подготовке заявки были допущены опечатки или технические ошибки, заявитель вправе обратиться в Роспатент с заявлением об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки.

До начала рассмотрения заявления необходимо проверить соблюдение условий представления заявления: оно должно быть представлено до государственной регистрации или до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака. Заявление, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления заявления.

Рассмотрение заявления начинается с проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требованиям. Срок этой проверки составляет один месяц со дня поступления заявления.

При этом принимается во внимание следующее. Ошибка считается очевидной, если специалисту понятно, что подразумевалось нечто иное,

чем то, что написано в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено. Ошибка считается технической, если она обусловлена неправильным написанием слов, неправильной расстановкой в документах заявки знаков препинания, наличием опечаток и погрешностей.

Пример. Представлено заявление о внесении исправлений в заявку: наименование заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Транстехнодеталь» просьба исправить на Общество с ограниченной ответственностью «Технотрансдеталь», так как при заполнении заявки была допущена техническая ошибка. Заявитель прилагает к заявлению сопроводительное письмо, в котором подробно указывает, что наименованием заявителя является ООО «Технотрансдеталь», а не ООО «Транстехнодеталь»: ОГРН и ИНН указанные в заявке, соответствуют идентификаторам ООО «Технотрансдеталь», подпись директора скреплена печатью ООО «Технотрансдеталь», плательщиком также является ООО «Технотрансдеталь». Кроме того, заявка была направлена в Роспатент курьерской службой, и в накладной, приложенной к отправлению, также было указано наименование отправителя – ООО «Технотрансдеталь».

С учетом всех обстоятельств ошибка, вследствие которой заявитель ходатайствует о внесении исправлений, может быть квалифицирована как техническая, а заявление – удовлетворено.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня поступления заявления.

Пример. Представлено заявление об исправлении очевидных и технических ошибок, подписанное Ю.А. Новиковой – секретарем юридического лица-заявителя (ООО). Доверенность на совершение юридически значимых действий, в том числе представление в Роспатент заявлений и ходатайств, от имени юридического лица, выданная секретарю этой организации, не представлена.

Законодательством РФ установлено, что действовать без доверенности от имени ООО может единоличный исполнительный орган, вместе с тем также установлено, что учредительным документом

ст. 40 ФЗ от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ст. 53 Кодекса

юридического лица полномочия выступать от имени юридического лица могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в ЕГРЮЛ.

При проверке сведений ЕГРЮЛ установлено, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени заявителя, является только генеральный директор Н.В. Богатырев.

Требуется направление уведомления.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено, тем не менее, отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку подлежит удовлетворению.

Уведомление об удовлетворении заявления направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

5. Заявление о внесении изменений в заявленное обозначение

Заявитель, подавший заявку на товарный знак, может прийти к решению о необходимости изменения заявленного обозначения. Причин, которые могут подтолкнуть к такому решению, может быть несколько: выбор более удачного, по мнению заявителя, дизайнерского воплощения заявленного обозначения, обнаружение ошибки в уже поданном заявленном обозначении, также заявитель может прийти к необходимости внесения изменений в заявленное обозначение на основании мотивов полученного им уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и так далее. В случае необходимости внесения изменений в заявленное обозначение заявитель может подать заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа.

До начала рассмотрения заявления необходимо проверить соблюдение условий представления заявления: оно должно быть представлено до принятия решения по заявке. Заявление, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления заявления.

Рассмотрение заявления начинается с проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований. Срок этой проверки составляет один месяц со дня поступления заявления.

При этом принимается во внимание следующее. Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (то есть занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены

несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня поступления заявления.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено тем не менее отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку подлежит удовлетворению.

Уведомление об удовлетворении заявления направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

6. Заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг

п. 64, 70 Правил

По тем или иным причинам у заявителя может возникнуть потребность внести изменения в заявленный перечень товаров и/или услуг: решение сократить перечень заявленных товаров и/или услуг может быть обусловлено как получением запроса с предложением откорректировать перечень (например, выявлены позиции перечня, которые требуют уточнения ввиду использования слишком неопределенных формулировок), так и уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (например, установлено, что в состав заявленного обозначения входит неохраняемый элемент, который для части товаров признан ложным в отношении их состава), заявитель также может изъявить желание сократить перечень заявленных товаров и/или услуг в силу иных обстоятельств, не связанных с проведением экспертизы (например, компания принимает решение прекратить производство каких-либо товаров из числа заявленных).

Для реализации таких намерений заявитель вправе подать заявление о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

До начала рассмотрения заявления необходимо проверить соблюдение условий представления заявления: оно должно быть представлено до принятия решения по заявке. Заявление, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления заявления.

Пример. Представлено заявление о внесении изменений в перечень товаров: просьба заменить позицию 11 класса «приборы для очистки воды» на «фильтры бытовые для питьевой воды». Заявление о внесении изменений представлено после вынесения решения по заявке.

Поскольку заявление о внесении изменений в заявку в части перечня товаров и/или услуг может быть представлено заявителем только до вынесения решения по заявке, поданное заявление не может быть удовлетворено.

Рассмотрение заявления о внесении изменений в заявку в части перечня товаров и/или услуг, представленного до принятия решения по заявке, начинается с проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований. Срок этой проверки составляет один месяц со дня поступления заявления.

При этом принимается во внимание следующее. Испрашиваемые изменения в перечень товаров и/или услуг не должны приводить к включению в перечень товаров и/или услуг, не указанных в заявке на дату ее подачи.

Пример 1. Испрашивается внесение изменений в перечень: «продукты молочные» заменяются на «йогурт безлактозный; молоко безлактозное; творог безлактозный». Такие изменения являются допустимыми, так как происходит уточнение, сокращение перечня товаров с родового понятия до видовых наименований товаров с определенными свойствами.

Пример 2. Испрашивается внесение изменений в перечень: «продукты молочные» заменяются на «кефир, обогащенный лактулозой; молоко коровье обезжиренное; молоко миндальное; молоко соевое; напитки на основе молочной сыворотки с добавлением фруктовых соков». Такие изменения не являются допустимыми, поскольку приводят к расширению перечня товаров и включению в него товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи: товары «молоко миндальное» и «молоко соевое» не являются видовыми наименованиями родового понятия «продукты молочные», поскольку представляют собой заменители молока растительного происхождения.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня поступления заявления.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено тем не менее отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку подлежит удовлетворению.

Уведомление об удовлетворении заявления направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

7. Заявление о внесении изменений в адрес для переписки

При необходимости получать в ходе предоставления государственной услуги корреспонденцию, направляемую из Роспатента почтой, по иному адресу, чем был изначально указан в заявке, заявитель должен представить заявление о внесении изменений адрес для переписки.

В отсутствие такого заявления корреспонденция может быть направлена почтовым отправлением только по адресу, указанному в заявке, либо выдана заявителю лично на руки, если возможность такой выдачи предусмотрена для такого вида корреспонденции, и при соблюдении условий получения документов на руки.

До начала рассмотрения заявления необходимо проверить соблюдение условий представления заявления: оно должно быть представлено до государственной регистрации товарного знака или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации. Заявление, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца с даты

поступления заявления.

Рассмотрение заявления о внесении изменений в заявку в части адреса для переписки начинается с проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требованиям. Срок этой проверки составляет один месяц со дня поступления заявления.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня поступления заявления.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено, тем не менее, отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, заявление о внесении изменений в заявку удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской

Федерации требованиям, заявление о внесении изменений в заявку подлежит удовлетворению.

Уведомление об удовлетворении заявления направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

8. Ходатайство о продлении срока

В ходе проведения формальной экспертизы или экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлен запрос дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно. Срок представления запрошенных материалов может быть продлен на основании **ходатайства о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов**, поданного заявителем **в течение трех месяцев** со дня направления по заявке запроса или копий противопоставленных заявке материалов (при условии, что копии были запрошены в течение двух месяцев со дня направления запроса).

Если в ходе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на тождественные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров и/или услуг и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявителям направляется уведомление о необходимости сообщения о достигнутом соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают. Срок представления запрошенного соглашения может быть продлен на основании ходатайства о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов, поданного заявителем в течение семи месяцев со дня направления уведомления о необходимости сообщения о достигнутом соглашении между разными заявителями.

Если в ходе экспертизы установлено, что одним заявителем поданы заявки на тождественные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров и/или услуг и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявителю направляется уведомление о необходимости сообщения о выборе заявки, по которой испрашивается государственная регистрация в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают. Срок представления запрошенного сообщения может быть продлен на основании ходатайства о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов, поданного заявителем в течение семи месяцев со дня направления уведомления о необходимости сообщения о выборе заявки, по которой испрашивается государственная регистрация.

п. 54 Правил

п. 3 ст. 1496
Кодекса

п. 3 ст. 1496
Кодекса

До начала рассмотрения ходатайства необходимо проверить соблюдение условий представления ходатайства: оно должно быть представлено в течение установленного трехмесячного или семимесячного срока со дня направления по заявке запроса или копий противопоставленных заявке материалов либо со дня направления уведомления о соглашении или выборе заявки. Ходатайство, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления заявления.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов начинается с проверки уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия.

Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня поступления ходатайства в подразделение, осуществляющее его рассмотрение. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в ГИС ГМП, в заявлении и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе.

При проверке уплаты пошлин проверяется следующее:

- платежный документ должен относиться к одному юридически значимому действию, за которое уплачена пошлина;
- уплату пошлины должно осуществлять лицо, являющееся заявителем по заявке, либо лицо, действующее по его поручению;
- в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;
- наличие указания регистрационного номера заявки;
- наличие указания порядкового номера юридически значимого действия в соответствии с приложением № 1 к Положению о пошлинах;
- соблюдение трехлетнего срока действия платежного документа со дня уплаты пошлины;
- соответствие размера уплаченных(ой) пошлин(ы) установленному размеру.

Если уплата установленной пошлины не подтверждена или выявлены несоответствия документа, подтверждающего уплату пошлины, представленного заявителем по собственной инициативе, установленным требованиям, лицо, ответственное за проверку уплаты пошлин, в указанный двухнедельный срок подготавливает и направляет уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину или устранить выявленные

несоответствия в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления. День направления уведомления о начислении является юридически значимым для определения срока, в течение которого должна и может быть произведена уплата пошлины либо устранены несоответствия.

По истечении двухмесячного срока проводится проверка уплаты пошлины в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении. Срок проверки уплаты пошлины в этом случае составляет две недели со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

Если уплата начисленной пошлины в установленном размере не подтверждена, подготавливается уведомление об отказе в совершении юридически значимого действия. Такое уведомление должно быть направлено заявителю в течение одной недели после истечения установленного срока для проверки уплаты начисленной пошлины, то есть не ранее двух недель, но не позднее трех недель со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

После завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом проводится проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требованиям. Срок этой проверки составляет один месяц со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

Пример. Заявителю был направлен запрос дополнительных материалов. Представлено ходатайство о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов на семь месяцев. Срок представления запрошенных материалов в этом случае может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев. Таким образом, удовлетворить просьбу о продлении срока представления дополнительных материалов на семь месяцев не представляется возможным. Требуется направление уведомления.

п. 4 ст. 1497
Кодекса

Проверка исправленных и/или недостающих документов

производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено, тем не менее, отсутствие документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, ходатайство о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, ходатайство о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, ходатайство о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов подлежит удовлетворению.

Уведомление об удовлетворении ходатайства направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов. Уведомление об удовлетворении ходатайства должно содержать указание срока, до которого продлен срок представления запрошенных дополнительных материалов.

9. Ходатайство о восстановлении срока

В ходе проведения формальной экспертизы или экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлен запрос дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно. Если срок представления дополнительных материалов был пропущен заявителем, заявка признается отозванной, вместе с тем пропущенный срок представления запрошенных материалов может быть восстановлен на основании ходатайства о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов, поданного заявителем в течение шести месяцев со дня истечения срока представления запрошенных материалов. Подача возражения на решений о признании заявки отозванной при этом не требуется (и является избыточной).

До начала рассмотрения ходатайства необходимо проверить соблюдение условий представления ходатайства: оно должно быть представлено в течение установленного шестимесячного срока со дня истечения срока представления запрошенных материалов. Ходатайство, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления ходатайства.

Рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов начинается с проверки уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия.

Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня поступления ходатайства в подразделение, осуществляющее его рассмотрение. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в ГИС ГМП, в заявлении и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе.

При проверке уплаты пошлин проверяется следующее:

- платежный документ должен относиться к одному юридически значимому действию, за которое уплачена пошлина;
- уплату пошлины должно осуществлять лицо, являющееся заявителем по заявке, либо лицо, действующее по его поручению;
- в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;
- наличие указания регистрационного номера заявки;

- наличие указания порядкового номера юридически значимого действия в соответствии с приложением № 1 к Положению о пошлинах;
- соблюдение трехлетнего срока действия платежного документа со дня уплаты пошлины;
- соответствие размера уплаченных(ой) пошлин(ы) установленному размеру.

Если уплата установленной пошлины не подтверждена или выявлены несоответствия документа, подтверждающего уплату пошлины, представленного заявителем по собственной инициативе, установленным требованиям, лицо, ответственное за проверку уплаты пошлин, в указанный двухнедельный срок подготавливает и направляет уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину или устранить выявленные несоответствия в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления. День направления уведомления о начислении является юридически значимым для определения срока, в течение которого должна и может быть произведена уплата пошлины либо устранены несоответствия.

По истечении двухмесячного срока проводится проверка уплаты пошлины в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении. Срок проверки уплаты пошлины в этом случае составляет две недели со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

Если уплата начисленной пошлины в установленном размере не подтверждена, подготавливается уведомление об отказе в совершении юридически значимого действия. Такое уведомление должно быть направлено заявителю в течение одной недели после истечения установленного срока для проверки уплаты начисленной пошлины, то есть не ранее двух недель, но не позднее трех недель со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

После завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом проводится проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований. Срок этой проверки составляет один месяц со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом. При этом учитывается следующее. В ходатайстве должны быть указаны причины, по которым срок представления запрошенных материалов был пропущен; к ходатайству должны быть приложены запрошенные дополнительные материалы или ходатайство о продлении срока их представления.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, либо выявлены несоответствия представленных документов, предъявляемым к

ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

Пример. Представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных материалов, к нему приложено ходатайство о продлении срока представления дополнительных материалов. При проверке уплаты пошлины за восстановление пропущенного срока установлено, что пошлина уплачена в установленном размере и порядке. При проверке же уплаты пошлины за продление срока представления дополнительных материалов, установлено, что требуемая пошлина не уплачена. По ходатайству о продлении подготовлено уведомление о начислении пошлины с сообщением о необходимости и сроках ее уплаты. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока, таким образом, не может быть удовлетворено. Требуется направление уведомления.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено тем не менее отсутствие документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов

(то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов подлежит удовлетворению.

Удовлетворение ходатайства может быть произведено только после принятия решения об отмене решения о признании заявки отозванной.

Уведомление об удовлетворении ходатайства направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

10. Ходатайство о преобразовании заявки в заявку на коллективный знак

Объединение лиц вправе зарегистрировать коллективный знак, который является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц.

Коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и наоборот.

Для преобразования заявки подается, соответственно, ходатайство о преобразовании заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак или ходатайство о преобразовании заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак.

Если на дату подачи ходатайства заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие, изменяющие или уточняющие заявку, до рассмотрения ходатайства о преобразовании заявки проводится проверка этих материалов.

До начала рассмотрения каждого из ходатайств необходимо проверить соблюдение условий представления ходатайства: оба эти ходатайства могут быть поданы только до принятия решения (о государственной регистрации или об отказе в государственной

ст. 1510, 1511
Кодекса

Порядок
преобразования

регистрации) по преобразуемой заявке. Преобразование заявок не осуществляется в отношении отозванных заявок или заявок, признанных отозванными. Ходатайство, представленное с нарушением указанных условий, рассмотрению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления ходатайства.

При поступлении каждого из ходатайств о преобразовании проводится проверка уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия.

Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня поступления ходатайства в подразделение, осуществляющее его рассмотрение. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в ГИС ГМП, в заявлении и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе.

При проверке уплаты пошлин проверяется следующее:

- платежный документ должен относиться к одному юридически значимому действию, за которое уплачена пошлина;
- уплату пошлины должно осуществлять лицо, являющееся заявителем по заявке, либо лицо, действующее по его поручению;
- в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;
- наличие указания регистрационного номера заявки;
- наличие указания порядкового номера юридически значимого действия в соответствии с приложением № 1 к Положению о пошлинах;
- соблюдение трехлетнего срока действия платежного документа со дня уплаты пошлины;
- соответствие размера уплаченных(ой) пошлин(ы) установленному размеру.

Если уплата установленной пошлины не подтверждена или выявлены несоответствия документа, подтверждающего уплату пошлины, представленного заявителем по собственной инициативе, установленным требованиям, лицо, ответственное за проверку уплаты пошлин, в указанный двухнедельный срок подготавливает и направляет уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину или устранить выявленные несоответствия в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления. День направления уведомления о начислении является юридически значимым для определения срока, в течение которого должна и может быть произведена уплата пошлины либо устранены

несоответствия.

По истечении двухмесячного срока проводится проверка уплаты пошлины в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении. Срок проверки уплаты пошлины в этом случае составляет две недели со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

Если уплата начисленной пошлины в установленном размере не подтверждена, подготавливается уведомление об отказе в совершении юридически значимого действия. Такое уведомление должно быть направлено заявителю в течение одной недели после истечения установленного срока для проверки уплаты начисленной пошлины, то есть не ранее двух недель, но не позднее трех недель со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

После завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом проводится проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований. Срок этой проверки составляет один месяц со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом. При этом учитывается следующее.

По ходатайству о преобразовании заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак:

1) ходатайство должно быть подписано заявителем по заявке на товарный знак;

2) к ходатайству должен быть приложен устав коллективного знака объединения, который должен содержать:

а) наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое наименование (правообладателя);

б) перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака;

в) цель регистрации коллективного знака;

г) перечень и единые характеристики качества или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком;

д) условия использования коллективного знака;

е) положения о порядке контроля за использованием коллективного знака;

ж) положения об ответственности за нарушение устава коллективного знака;

3) к ходатайству должна быть приложена заявка на коллективный знак, подписанная лицом, уполномоченным объединением лиц зарегистрировать коллективный знак на свое наименование лицом, а заявитель по преобразуемой заявке должен быть включен в перечень лиц,

имеющих право использования коллективного знака.

По ходатайству о преобразовании заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак:

1) ходатайство должно быть подписано уполномоченным лицом объединения лиц – заявителя (или его представителя) по заявке на коллективный знак;

2) к ходатайству должно быть приложено согласие на преобразование заявки лиц, входивших в состав объединения лиц (далее – объединение);

3) к ходатайству должно быть приложено заявление о государственной регистрации товарного знака, подписанное лицом, уполномоченным зарегистрировать товарный знак на свое наименование (имя), а в заявке на товарный знак в качестве заявителя должно быть указано лицо, входившее в состав объединения – заявителя по преобразуемой заявке.

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено, тем не менее, отсутствие документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, ходатайство о преобразовании удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного двухмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, ходатайство о преобразовании удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется

не позднее истечения одного месяца со дня истечения двухмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения трех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, ходатайство о преобразовании подлежит удовлетворению.

Уведомление об удовлетворении ходатайства направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

При преобразовании заявки на регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака и наоборот сохраняется приоритет и дата подачи заявки.

Просьба заявителя считать его ходатайство неподанным, поступившая до направления ему уведомления о преобразовании заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак и наоборот, подлежит удовлетворению.

До завершения рассмотрения ходатайства решение о государственной регистрации или решение об отказе в государственной регистрации товарного знака не принимается.

11. Ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя

В ходе предоставления государственной услуги может возникнуть необходимость в получении дополнительных разъяснений относительно заявленного обозначения, перечня товаров и в целях уяснения позиций экспертизы и заявителя по вопросу соответствия заявленного обозначения требованиям, соответствие которым проверяется на стадии экспертизы заявленного обозначения. Если с инициативой о рассмотрении заявки со своим участием желает выступить заявитель, ему необходимо представить ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя.

Рассмотрение заявки с участием непосредственно заявителя или его представителя производится без уплаты какой-либо дополнительной пошлины.

Рассмотрение заявки с участием заявителя производится на экспертном совещании, дата и время которого предварительно согласовываются заявителем и Роспатентом. Если одна из сторон не

ст. 1477 Кодекса
п. 1-7, пп. 3 п. 9,
п. 10 ст. 1483
Кодекса

может принять участие в экспертном совещании в назначенное время (и дату), она должна известить об этом другую сторону.

По результатам экспертного совещания составляется протокол в двух экземплярах, в котором указываются сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.

Протокол подписывается всеми участниками экспертного совещания.

Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой – передается заявителю.

Экземпляр протокола, передаваемый заявителю, содержащий соответствующие выводы, заменяет запрос недостающих и/или исправленных документов, без которых невозможно проведение экспертизы, или уведомление о соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

Протокол может заменить ответ заявителя на указанные запрос или уведомление, о чем также делается соответствующая запись в протоколе.

12. Заявление об отзыве

По разнообразным причинам заявитель может принять решение отказаться от дальнейшего ведения делопроизводства по заявке, даже имея решение о государственной регистрации товарного знака. Для этого ему необходимо представить заявление об отзыве заявки.

За рассмотрение заявления об отзыве заявки пошлина не взимается.

Рассмотрение заявления начинается с проверки соблюдения срока представления заявления: оно должно быть представлено до государственной регистрации товарного знака или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации. Заявление, представленное с нарушением указанных условий, удовлетворению не подлежит. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца с даты поступления заявления. Делопроизводство по заявке продолжается в установленном порядке.

По заявлению об отзыве, представленному в установленный срок, проводится проверка соблюдения требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к заявлению об отзыве заявки. Срок этой проверки составляет не более одного месяца со дня поступления заявления.

Особое внимание при проведении проверки уделяется проверке полномочий лица, представившего заявление об отзыве заявки. Если заявление об отзыве заявки представляется представителем заявителя, в том числе патентным поверенным, всегда должна быть представлена

доверенность, выданная заявителем своему представителю (в том числе патентному поверенному) или ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Также во внимание может быть принята доверенность, которая была представлена ранее, например, при подаче заявки.

В доверенности должны быть прямо и недвусмысленно предусмотрены полномочия представителя (в том числе патентного поверенного) на подачу заявления об отзыве заявки. Формулировки типа «на ведение всех дел», «на совершение любых действий» не подразумевают однозначного предоставления представителю полномочий на подачу заявления об отзыве заявки, в результате удовлетворения которого делопроизводство по заявке будет завершено без возможности дальнейшего восстановления.

Если в результате проверки выявлены несоответствия заявления и/или представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня поступления заявления об отзыве заявки.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

Если в результате проверки представленных документов установлено, тем не менее, отсутствие документов, необходимых для удовлетворения заявления, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление об отзыве заявки удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления об отзыве заявки направляется не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов. Делопроизводство по заявке продолжается в установленном порядке.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, заявление об отзыве заявки удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении заявления направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть

не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов). Делопроизводство по заявке продолжается в установленном порядке.

Если в результате проверки соблюдения условий, необходимых для удовлетворения заявления, в том числе в результате проверки представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявление об отзыве заявки подлежит удовлетворению.

Решение об удовлетворении заявления о признании заявки отозванной направляется заявителю не позднее истечения одного месяца со дня поступления заявления об отзыве заявки, если заявителю не направлялось уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы, либо не позднее истечения одного месяца со дня представления заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Со дня принятия решения об удовлетворении заявления о признании заявки отозванной заявка признается отозванной, делопроизводство по ней прекращается.

По заявке, признанной отозванной, юридически значимые действия не совершаются (экспертиза такой заявки не проводится, регистрация товарного знака по ней не производится). Заявка, признанная отозванной, не принимается во внимание при экспертизе других заявок.

Глава 2. Выделение заявки

Нормативно-
правовые и иные
акты

ст. 1502 Кодекса

п. 6 ст. 1483
Кодекса

п. 24 Требований

пп. 31, 71
Регламента

В период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое на основании того, что заявленное обозначение тождественно или сходно до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию либо охраняемыми в РФ, а также с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными, заявитель вправе до принятия по ней решения подать выделенную заявку на то же самое обозначение. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи и неоднородных с другими товарами из содержащегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Для выделения новой заявки из первоначальной заявитель должен подать новую заявку с указанием в заявлении просьбы об установлении приоритета товарного знака по дате приоритета первоначальной заявки, путем проставления знака «X» перед кодом ИНИД (641) в поле заявления «Прошу установить приоритет товарного знака по дате:» и указанием номера первоначальной заявки в поле, расположенном ниже, с тем же кодом ИНИД.

Подача выделенной заявки производится в установленном порядке приема и регистрации заявок – см. Раздел I.

Если представленная выделенная заявка соответствует установленным основаниям приема и регистрации, изготавливаются две копии заявления.

Одна копия предназначена для приобщения к делу первоначальной заявки, а вторая для приобщения к делу выделенной заявки в качестве входящей корреспонденции, представляющей собой просьбу о выделении заявки и установлении приоритета по дате приоритета первоначальной заявки.

Заявка и копии документов в установленном порядке проходят техническую обработку – перевод в электронный вид и ввод в систему делопроизводства.

Также в установленном порядке производится публикация сведений о поданной заявке.

Выделенная заявка, как любая другая принятая и зарегистрированная заявка, проходит этап проверки уплаты пошлин.

По выделенной заявке проверяется уплата в установленном размере

и порядке пошлин:

- за регистрацию заявки, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак, и принятие решения по результатам формальной экспертизы;

- за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня поступления заявки в подразделение, осуществляющее формальную экспертизу заявки.

п. 74 Регламента

Состав действий в рамках проверки уплаты пошлин – см. Главу 1 Раздела III.

Если уплата необходимых пошлин в установленном размере не подтверждена, подготавливается решение о признании заявки отозванной.

п. 90 Регламента
п. 19 Правил

После того, как уплата пошлин в установленном размере и порядке подтверждена, проводится формальная экспертиза выделенной заявки.

п. 76 Регламента
п. 17 Правил

Состав проверок в рамках формальной экспертизы – см. Главу 2 Раздела III.

Если выделенная заявка поступила в период проведения формальной экспертизы по первоначальной заявке, возможность выделения зависит от результатов проверки уплаты пошлин и формальной экспертизы по первоначальной заявке.

Если первоначальная заявка не будет принята к рассмотрению или будет признана отозванной, и, соответственно, дата ее подачи не будет установлена, по выделенной заявке может быть установлена дата подачи только по дате ее поступления.

Если по выделенной заявке установлено, что уплата необходимых пошлин произведена в установленном размере и порядке, а также соблюдены требования, предусмотренные законодательством, проводится проверка следующих обстоятельств:

ст.1502 Кодекса

- выделенная заявка поступила до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения первоначальной заявки, или до даты вступления в силу решения, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации товарного знака по первоначальной заявке;

п. 2 ст. 1498
Кодекса

- первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной;

- заявленное обозначение идентично в обеих заявках;

- заявитель по первоначальной и выделенной заявкам является одним лицом;

- товары, указанные в выделенной заявке, были заявлены в

первоначальной заявке;

- товары, указанные в выделенной заявке, не являются однородными с товарами, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

При положительном результате вышеуказанной проверки заявителю по первоначальной заявке направляется уведомление о выделении заявки.

При этом по выделенной заявке заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению, в котором дата подачи выделенной заявки устанавливается по дате подачи первоначальной заявки.

Дальнейшее рассмотрение первоначальной заявки и выделенной заявки производится отдельно с учетом результатов выделения заявки.

При отрицательном результате вышеуказанной проверки заявителю по первоначальной заявке направляется уведомление об отказе в выделении заявки.

При этом по выделенной заявке заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению, в котором дата подачи выделенной заявки устанавливается по дате ее поступления.

РАЗДЕЛ VI. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ, ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ, ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Нормативно-
правовые и
иные акты

По заявке, по которой принято решение о государственной регистрации товарного знака, может быть произведена регистрация товарного знака в государственном реестре, выдано свидетельство на товарный знак и произведена публикация сведений о регистрации.

Глава 1. Проверка уплаты пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства

Государственная регистрация товарного знака осуществляется при условии уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и пошлины за выдачу свидетельства на него, в отведенный для уплаты срок.

пп. 2.11, 2.14
приложения
№1 Положения
о пошлинах

Пошлины в установленном размере должны быть уплачены в течение двух месяцев со дня направления решения о государственной регистрации товарного знака.

п. 11
Положения о
пошлинах

Для уплаты упомянутых пошлин предоставляется дополнительный срок, составляющий шесть месяцев со дня истечения ранее предоставленного двухмесячного срока для уплаты пошлин. При этом пошлина за регистрацию товарного знака должна быть уплачена в размере, увеличенном на 50 процентов.

Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня сообщения заявителем о произведенной уплате. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в ГИС ГМП, в заявлении и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе.

п. 165, 166
Регламента

При проверке уплаты пошлин проверяется следующее:

- платежный документ должен относиться к одному юридически значимому действию, за которое уплачена пошлина;
- уплату пошлины должно осуществлять лицо, являющееся

заявителем по заявке, либо лицо, действующее по его поручению;

- в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;
- наличие указания регистрационного номера заявки;
- наличие указания порядкового номера юридически значимого действия в соответствии с приложением № 1 к Положению о пошлинах;
- соблюдение трехлетнего срока действия платежного документа со дня уплаты пошлины;
- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру.

Если уплата установленных пошлин не подтверждена или выявлены несоответствия документов, подтверждающих уплату пошлин, представленных заявителем по собственной инициативе, установленным требованиям, лицо, ответственное за проверку уплаты пошлин, в указанный двухнедельный срок подготавливает и направляет уведомление о начислении соответствующей(их) пошлин(ы) с указанием размера пошлин(ы), которую(е) необходимо уплатить в течение шести месяцев, дополнительно предоставляемых со дня истечения ранее предоставленного двухмесячного срока для уплаты пошлин(ы).

По истечении шестимесячного срока проводится проверка уплаты пошлин(ы) в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении.

Срок проверки уплаты пошлин(ы) в этом случае составляет две недели со дня истечения шестимесячного срока для уплаты пошлин.

Если уплата начисленной(ых) пошлин(ы) за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него в установленном размере не подтверждена, подготавливается заключение к решению о признании заявки отозванной. Такое решение должно быть направлено заявителю в течение пяти рабочих дней после завершения проверки уплаты начисленной(ых) пошлин(ы).

Глава 2. Регистрация, публикация и выдача свидетельств

Если уплата пошлины за государственную регистрацию товарного знака и пошлины за выдачу свидетельства на него в установленном размере и порядке подтверждена, производятся действия по публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, оформлению и выдаче свидетельства на него.

п. 1 ст. 1503
Кодекса
п. 170
Регламента

Эти действия производятся в течение одного месяца после подтверждения уплаты пошлин за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

Осуществляется подготовка для внесения и внесение следующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приведением перед ними в скобках соответствующих кодов ИНИД, если таковые предусмотрены стандартом ВОИС ST.60 и используются при публикации:

пп. 1 и пп. 5
п.169
Регламента

- номер государственной регистрации товарного знака, который является также номером свидетельства;

- номер заявки;

- дата подачи заявки;

- дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак;

- дата приоритета товарного знака;

- сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, его место нахождения или место жительства с указанием кода страны согласно стандарту ВОИС ST.3, ОГРНЮЛ, ОГРНИП для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- перечень товаров, сгруппированных по классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- дата государственной регистрации товарного знака;

- дата публикации сведений о государственной регистрации товарного знака;

- адрес для переписки, указанный в заявке;

- изображение (воспроизведение) товарного знака.

Иные сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, публикуются в случае их наличия. К таким сведениям относятся, в частности:

- дата подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции, с указанием номера первой(ых) заявки(ок), кода страны

подачи первой(ых) заявки(ок) (в соответствии со стандартом ВОИС ST.3);

- дата приоритета первоначальной заявки, из которой выделена заявка, по которой произведена государственная регистрация товарного знака, с указанием ее номера;

- дата начала открытого показа экспоната на выставке;

- дата международной регистрации, преобразованной в национальную заявку, с указанием номера международной регистрации;

- дата приоритета международной регистрации с указанием номера международной регистрации;

- номер и дата первоначальной регистрации, из которой выделена отдельная регистрация;

- указание, относящееся к виду знака, и его характеристики;

- при государственной регистрации коллективного знака указание на то, что товарный знак является коллективным знаком, с приведением сведений о лицах, имеющих право использования коллективного знака, и выписки из устава коллективного знака о единых характеристиках качества и иных общих характеристиках товаров, в отношении которых этот знак зарегистрирован;

- указание на то, что товарный знак является объемным, и его характеристики;

- указание на то, что товарный знак является голографическим, и его характеристики;

- указание на то, что товарный знак является звуковым, и его характеристики;

- указание на то, что товарный знак является обонятельным, и его характеристики;

- указание на то, что товарный знак состоит исключительно из одного или нескольких цветов;

- указание неохранных элементов;

- указание цвета или цветового сочетания;

- номер(а) и дата(ы) другой(их) юридически связанной(ых) заявки(ок) или регистрации(й).

Осуществляется подготовка сведений для размещения на титульном листе свидетельства в соответствии с Перечнем сведений, указываемых в утвержденной форме свидетельства на товарный знак, утвержденной форме свидетельства на коллективный знак.

Также производится подготовка следующих сведений для их публикации:

- номер государственной регистрации товарного знака, который

пп. 2 п. 169
Регламента

Приказ
Минэконом-
развития
России от 20
июля 2015
№ 482

пп. 4 п. 169
Регламента

является также номером свидетельства;

- изображение (воспроизведение) товарного знака или указание, относящееся к виду знака, и его характеристика;

- номер заявки;

- дата подачи заявки;

- дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак;

- дата приоритета товарного знака;

- номер, дата и код страны (согласно стандарту ВОИС ST.3) подачи первой заявки, на основании которой установлен конвенционный приоритет товарного знака;

- номер и дата приоритета подачи первоначальной заявки, из которой выделена заявка, по которой произведена государственная регистрация товарного знака;

- дата выставочного приоритета;

- сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, его место нахождения или место жительства с указанием кода страны согласно стандарту ВОИС ST.3;

- перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- при государственной регистрации коллективного знака указание на то, что товарный знак является коллективным знаком, с приведением сведений о лицах, имеющих право использования коллективного знака, и выписки из устава коллективного знака о единых характеристиках качества и иных общих характеристиках товаров, в отношении которых этот знак зарегистрирован;

- номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг;

- дата государственной регистрации товарного знака;

- дата публикации сведений о государственной регистрации товарного знака;

- адрес для переписки, указанный в заявке;

- иные сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, в случае их наличия (в частности: указание неохраняемых элементов; цвета или цветового сочетания товарного знака; номер(а) и дата(ы) другой(их) юридически связанной(ых) заявки(ок) или регистрации(й)).

После внесения необходимых сведений в Государственный реестр и подготовки сведений для публикации и выдачи свидетельства в течение

одного месяца производятся действия по публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, оформлению и выдаче свидетельства на товарный знак, на коллективный знак.

Подготовленные для публикации сведения публикуются в официальном бюллетене Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

пп. 3 п. 163
Регламента

Оформляется (печатается типографским способом) подготовленное свидетельство на товарный знак и направляется правообладателю или его представителю почтой заказным письмом (бандеролью) по адресу для переписки, указанному в заявке.

пп. 3 п. 163
Регламента

По просьбе правообладателя или его представителя, поступившей до даты регистрации товарного знака (чаще всего – вместе с сообщением о произведенной уплате пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства), свидетельство может быть выдано на руки правообладателю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего соответствующее полномочие представителя.

п. 173, 175
Регламента

Свидетельство выдается в течение не более 15 минут на одного получателя под расписку в реестре передачи свидетельств с расшифровкой фамилии и инициалов лица, получившего свидетельство, и указанием даты получения свидетельства.

РАЗДЕЛ VII. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Полученное обладателем исключительного права на товарный знак свидетельство на товарный знак может быть утеряно или испорчено, в связи с чем возникает необходимость выдачи дубликата свидетельства.

Для этого заявителю необходимо подать ходатайство о выдаче дубликата свидетельства на товарный знак.

За выдачу дубликата свидетельства на товарный знак взимается пошлина.

Ходатайство о выдаче дубликата свидетельства на товарный знак представляется в Роспатент:

- 1) при личном обращении непосредственно в Роспатент;
- 2) отправлением через организацию почтовой связи;
- 3) с использованием федеральной государственной информационной системы ЕПГУ.

Режим приема ходатайств через окно приема корреспонденции – см. главу 1 раздела I.

Режим приема ходатайств, представленных отправлением через организацию почтовой связи – см. Главу 1 Раздела I.

Режим приема ходатайств через ЕПГУ – см. Главу 1 Раздела I.

Ходатайство о выдаче дубликата свидетельства на товарный знак представляется на форме рекомендуемого образца ходатайства.

Представление ходатайств в свободной форме или на форме, отличной от рекомендованной, не является основанием для отказа в их приеме и регистрации.

Вместе с тем, работник, принимающий в окне приема корреспонденции ходатайство, представленное на не рекомендованной форме, вправе указать на это заявителю и посоветовать представлять ходатайства по рекомендованной форме.

Работник, осуществляющий рассмотрение ходатайства, представленного не по рекомендованной форме, также вправе в очередной корреспонденции, направляемой заявителю, указать на то, что ходатайства целесообразно представлять на рекомендованных для них формах, а также дать информацию о том, где эти формы расположены.

Принятым и зарегистрированным ходатайствам присваивается

Нормативно-
правовые и
иные акты

пп. 18, 189
Регламента

пп. 30, 31
Регламента

п. 18
Регламента

входящий номер.

Принятые и зарегистрированные ходатайства проходят техническую обработку – перевод в электронный вид и ввод в систему делопроизводства, после чего передаются для непосредственного рассмотрения.

Дата передачи и поступления заявлений и ходатайств в подразделение, осуществляющее их рассмотрение, фиксируется в реестре и в системе делопроизводства.

Рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата свидетельства на товарный знак начинается с проверки уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия.

п. 189-191
Регламента

п. 72-74
Регламента

Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня поступления ходатайства в подразделение, осуществляющее его рассмотрение. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в ГИС ГМП, в заявлении и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе.

При проверке уплаты пошлин проверяется следующее:

- платежный документ должен относиться к одному юридически значимому действию, за которое уплачена пошлина;
- уплату пошлины должно осуществлять лицо, являющееся правообладателем товарного знака, либо лицо, действующее по его поручению;
- в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;
- наличие указания номера свидетельства;
- наличие указания порядкового номера юридически значимого действия в соответствии с приложением № 1 к Положению о пошлинах;
- соблюдение трехлетнего срока действия платежного документа со дня уплаты пошлины;
- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру.

Если уплата установленной пошлины не подтверждена или выявлены несоответствия документа, подтверждающего уплату пошлины, представленного заявителем по собственной инициативе, установленным требованиям, лицо, ответственное за проверку уплаты пошлин, в указанный двухнедельный срок подготавливает и направляет уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину или устранить выявленные

несоответствия в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления. День направления уведомления о начислении является юридически значимым для определения срока, в течение которого должна и может быть произведена уплата пошлины либо устранены несоответствия.

По истечении двухмесячного срока проводится проверка уплаты пошлины в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении. Срок проверки уплаты пошлины в этом случае составляет две недели со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

Если уплата начисленной пошлины в установленном размере не подтверждена, подготавливается уведомление об отказе в совершении юридически значимого действия. Такое уведомление должно быть направлено заявителю в течение одной недели после истечения установленного срока для проверки уплаты начисленной пошлины, то есть не ранее двух недель, но не позднее трех недель со дня истечения установленного срока для уплаты пошлины.

После завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом проводится проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований. Срок этой проверки составляет один месяц со дня получения ходатайства о выдаче дубликата свидетельства.

пп. 192, 194
Регламента

Если в результате проверки документов установлено отсутствие документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, заявителю направляется уведомление о результатах рассмотрения ходатайства о выдаче дубликата свидетельства с предложением представить исправленные и/или недостающие документы в трехмесячный срок со дня направления указанного уведомления. Уведомление должно быть направлено не позднее истечения одного месяца со дня получения ходатайства о выдаче дубликата свидетельства.

Проверка исправленных и/или недостающих документов производится в течение одного месяца со дня их поступления.

п. 197
Регламента

Если в результате проверки представленных документов установлено, тем не менее, отсутствие документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, либо выявлены несоответствия представленных документов предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, ходатайство о выдаче дубликата свидетельства удовлетворению не подлежит.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется

не позднее истечения одного месяца со дня получения представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов.

Если в ответ на уведомление с предложением представить исправленные и/или недостающие документы заявителем не представлены такие документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления уведомления о необходимости их представления, ходатайство о выдаче дубликата свидетельства удовлетворению не подлежит.

п. 208
Регламента

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется не позднее истечения одного месяца со дня истечения трехмесячного срока для представления исправленных и/или недостающих документов (то есть не позднее истечения четырех месяцев со дня направления уведомления о необходимости представления исправленных и/или недостающих документов).

Если в результате проверки наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, в том числе представленных заявителем исправленных и/или недостающих документов, установлено их соответствие предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, ходатайство о выдаче дубликата свидетельства подлежит удовлетворению.

пп. 199, 200,
208
Регламента

В течение двух недель со дня получения всех необходимых для удовлетворения ходатайства о выдаче дубликата свидетельства документов осуществляется подготовка сведений, необходимых для внесения в Государственный реестр записи о выдаче дубликата свидетельства, для изготовления дубликата свидетельства. Также в указанный срок осуществляется внесение сведений о выдаче дубликата в Государственный реестр, официальная публикация сведений о выдаче дубликата в бюллетене и изготовление собственно дубликата свидетельства.

Дубликат свидетельства и уведомление об удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата свидетельства направляются правообладателю или его представителю почтой заказным письмом (бандеролью) по указанному в ходатайстве адресу для переписки.

п. 202
Регламента

Отправка производится не позднее истечения пяти рабочих дней после завершения действий по внесению сведений о выдаче дубликата в Государственный реестр, официальной публикации и изготовлению дубликата.

Правообладатель или действующий от его имени и по его поручению представитель могут изъявить желание получить дубликат свидетельства лично.

п. 204, 206
Регламента

Выдача дубликата свидетельства и уведомления об удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата производятся в течение не более 15 минут на одного получателя. При выдаче указанных документов на руки проверяется документ, удостоверяющий личность, лица, явившегося для получения дубликата, а также документ, подтверждающий соответствующее полномочие представителя правообладателя, если дубликат получает представитель правообладателя.

Дубликат свидетельства на товарный знак выдается под расписку в реестре передачи свидетельств с расшифровкой фамилии и инициалов лица, получившего свидетельство, и указанием даты получения свидетельства.

Правообладатель или действующий от его имени и по его поручению представитель могут изъявить желание получить уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата лично.

Выдача уведомления об отказе в удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата производятся в течение не более 15 минут на одного получателя. При выдаче уведомления на руки проверяется документ, удостоверяющий личность, лица, явившегося для получения уведомления, а также документ, подтверждающий соответствующее полномочие представителя правообладателя, если уведомление получает представитель правообладателя.