



## **Ирина Озолина**

Патентный поверенный Российской Федерации, евразийский патентный поверенный, член АП города Москвы, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры»

# **Неохраняемые элементы товарного знака**

## **В поиске баланса частных и публичных интересов**

В статье интерпретируется применение законодательного запрета на предоставление правовой охраны обозначениям, не обладающим различительной способностью, и оспоримых презумпций о том, какие обозначения ею обладают. Приведены примеры, когда из правовой охраны исключаются (дискламируются) некоторые элементы – обозначения, изначально не обладающие различительной способностью, но они могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых. Автор резюмирует, что различительная способность может быть приобретена в результате интенсивного использования, что также следует доказывать на стадии экспертизы заявки, при оспаривании отказа в регистрации знака или оппонируя конкурентам, подавшим возражения против предоставления охраны товарному знаку.

Товарный знак – это обозначение, которое позволяет потребителям отличить товар (услугу) одного производителя от товара другого производителя (п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)): «обозначение, служащее для индивидуализации товаров»).

Законодатель устанавливает запрет на предоставление правовой охраны обозначениям, которые функцию – отличать товар одного производителя от другого – выполнять не могут («не обладают различительной способностью») и устанавливает ряд оспоримых презумпций о том, какие обозначения не обладают различительной способностью, пока не доказано иное (п. 1 ст. 1483 ГК РФ):

- слово стало настолько прочно связано с видом товара, что теперь потребитель, видя его, не считает, что это товар определенного производителя – например, «линолеум» (слово вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида);
- обозначение общепринято в этой категории товаров или услуг (например, чаша со змеей для фармацевтических препаратов);
- слово или иное обозначение указывает на какую-либо характеристику товара: «молоко» для молочных продуктов (вид товара), качество («лучший»), количество («1 л»), свойство («жирный» о молоке), назначение («для детей»), ценность («дорогой»), время производства («молоко утренней дойки») и пр.;
- изображение или трехмерная модель является обычной, традиционной и функционально обусловленной формой товара («представляет собой форму товаров,

которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров»).

Но если такой не обладающий различительной способностью элемент – не главный в выбранном производителем знаке (не занимает в нем доминирующего положения) и потребители будут отличать товар этого производителя от других по иным запоминающимся элементам (например, товарный знак «Солнечное молоко» для молочных продуктов), то такой знак можно зарегистрировать. При этом необходимо указать, что на не обладающий различительной способностью элемент правообладатель не претендует, то есть исключить этот элемент из правовой охраны (дискламирывать) (в данном примере правообладатель обязуется не предъявлять претензии тем, кто использует слово «молоко» для молочных продуктов, но при этом никому не позволено называть свою линейку молочных продуктов «Солнечное молоко», а также «Красно-солнечное молоко», «Молоко Солнца» и пр.). Грань, какое словосочетание будет нарушением прав на товарный знак «солнечное молоко», – это наличие смещения – вопрос факта, который в каждом конкретном случае будет устанавливаться судом на основании доказательств, представленных обеими сторонами.

Можно зарегистрировать товарный знак, если он состоит из оригинальной, запоминающейся и способной к поддержанию ассоциативной связи между товаром и источником его происхождения комбинации неохраняемых элементов – независимо от того, доминируют ли неохраняемые элементы в таком товарном знаке и включает ли знак дополнительно некоторые охраняемые элементы (например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 14 октября 2024 г. по делу № СИП-281/2023, согласно которому Роспатенту предписано зарегистрировать товарный знак, представляющий собой композицию из слов Supreme, «Французский мягкий сыр», «невероятно сливочный вкус» и изображения сыра, все это вписано в темно-синий овал, с дискламацией всех словесных элементов и изображения сыра<sup>1</sup>).

При этом если изначально выбранное производителем обозначение не обладает различительной способностью, но производитель длительно и интенсивно его использует именно как товарный знак, потребители привыкают к этому названию, начинают выделять его среди остальных производителей и постепенно связывают именно это название с конкретным источником – то есть обозначение приобретает различительную способность в результате использования.

В Решении СИП от 29 июля 2024 г. по делу № СИП-974/20, оставленном в силе Президиумом СИП, суд указывает:

*«Для обозначений, изначально характеризующих товар, должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товара различных лиц (а связывает их только с одним лицом (аффилированными, связанными между собой*

---

<sup>1</sup>Постановление Президиума СИП от 14 октября 2024 г. по делу № СИП-281/2023: «Вместе с тем в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, который был применен судом первой инстанции, рассмотрена иная ситуация: положения пункта 1 данной статьи ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 этой статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Как уже отмечалось ранее, в такую композицию могут быть включены как охраняемые, так и неохраняемые элементы. При этом приведенная норма права не содержит указания о невозможности регистрации композиции при доминировании в ней неохраняемых элементов, важно лишь то, что данная композиция должна быть оригинальной, дающей в целом иной уровень восприятия и обладающей индивидуализирующей функцией».

лицами)), и поэтому более неразумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими лицами для характеристики собственных товаров».

В таких случаях, если приобретенная различительная способность доказана, товарный знак тоже может быть зарегистрирован.

Итак, законодатель указывает, что есть обозначения, изначально не обладающие различительной способностью (например, «молоко»), но они могут быть включены в товарный знак:

1) независимо от интенсивности предшествующего использования:

- если они не занимают доминирующего положения, – с дискламацией таких элементов (например, может быть зарегистрирован товарный знак «Солнечное молоко» с дискламацией слова «молоко»);
- независимо от доминирующего положения таких элементов, если их несколько и они образуют оригинальную запоминающуюся комбинацию, – тоже с дискламацией таких элементов (например, может быть зарегистрирован товарный знак «Молоко утренней дойки», выполненный оригинальным шрифтом, с дополнительными изобразительными элементами и с дискламацией всех словесных элементов);

2) если обозначение длительно и интенсивно используется заявителем и не ассоциируется у потребителей с иными производителями, – без дискламации таких элементов.

Подзаконный нормативный правовой акт<sup>2</sup>, применяемый при экспертизе заявленных обозначений, когда экспертиза разрешает вопрос о том, может ли обозначение быть зарегистрировано в качестве товарного знака, расширяет эту презумпцию, относя к не обладающим различительной способностью элементам также простые геометрические фигуры, линии, числа и отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Таким образом, с точки зрения экспертизы практически невозможно без доказывания приобретенной различительной способности зарегистрировать ни комбинацию согласных букв, ни комбинации, включающие в себя цифровые элементы (несмотря на то, что многие числа могут обладать и запоминаемостью, и ассоциативностью, а, следовательно, обладать различительной способностью изначально: 36,6; 120/80; 90/60/90; 3,14 и пр.).

Довольно часто встречаются ситуации, когда «бренд» состоит именно в цифровой комбинации, а сопутствующие этой комбинации словесные или изобразительные элементы – это или плохо запоминаемый или второстепенный слоган, или устаревающие со временем элементы дизайна (см., например, товарный знак № 300453, в котором запоминающимся и узнаваемым потребителями оказался дискламированный элемент «1001 тур»). Сталкиваясь с тем, что в ходе экспертизы заявки эксперт предлагает дискламировать цифровые элементы, заявители решают не отстаивать различительную способность (например, доказывая, что потребители видят заложенный в предложенном сочетании цифр смысл,

---

<sup>2</sup> Приказ Министерства экономического развития России от 20 июля 2015 г. № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак».

который позволяет им построить четкую ассоциацию между этим сочетанием цифр и источником происхождения товара, или доказывая, что если такой ассоциации и не было изначально, то интенсивное использование обозначения позволяет потребителям воспринимать именно число в качестве «бренда»), а согласиться с дискламацией. В итоге заявитель получает права на товарный знак, охраняющий то, что не представляет для него ценности, но не охраняющий самую суть «бренда». К сожалению, через несколько лет на рынке появляется конкурент с использованием той же комбинации цифр для названия того же товара или услуги, регистрирует товарный знак с этой комбинацией и другими словесными элементами, и борьба с таким конкурентом становится долгой, сложной и зачастую безуспешной. С таким подходом Роспатента стоит считаться при выборе индивидуализирующего обозначения (на стадии вывода нового продукта на рынок), но, если в качестве индивидуализирующего элемента вы используете простую комбинацию цифр или отдельные буквы, необходимо бороться за право их не дискламировать (в том числе путем предоставления результатов социологических опросов, показывающих, что потребители воспринимают эту одну букву или несколько цифр именно как название товара).

При этом дискламация экспертизой формы изделия или формы упаковки в объемных обозначениях встречается весьма часто и стала поводом для обсуждения на Научно-консультативном совете СИП в 2021 г. (Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 10 сентября 2021 г. № 27), на котором так и не было достигнуто согласия по вопросу о том, нужно ли при экспертизе объемных обозначений выделять элементы формы и оценивать их охраноспособность отдельно (применять аналитический или синтетический подход). При этом решением СИП по делу № СИП-562/2021, оставленным в силе Постановлением Президиума СИП от 11 февраля 2022 г. № С01-2208/2021, суд не согласился с решением Роспатента, которым было предложено дискламировать форму ведра для объемного товарного знака, представляющего собой комбинацию многих элементов, и постановлено предоставить правовую охрану товарному знаку в полном объеме (товарный знак № 836767).

Безусловно, подход, при котором отдельные буквы и цифры нельзя признавать обладающими различительной способностью, может быть доведен до абсурда, поскольку любое слово можно разбить на отдельные буквы, а любую графическую композицию – на комбинацию из простых геометрических фигур и линий. До последнего времени сложностей с таким подходом не возникало: экспертиза не вычленяла, например, отдельные буквы из цельного обозначения. В настоящее же время патентные поверенные сталкиваются с тем, что в слове «ЯблокО», заявленном на регистрацию, например, для строительных материалов, эксперт выделяет буквы «Я», «блок» и «О» и предлагает исключить все три элемента из охраны, поскольку буквы «Я» и «О» являются отдельными буквами, которым в качестве товарного знака правовая охрана не может быть предоставлена, а «блок» для строительных материалов является указанием на вид товара (строительные блоки). Данный пример является умозрительным, но он основан на реальных позициях экспертов по административным делам, рассматриваемым в настоящее время Палатой по патентным спорам, результаты на момент написания настоящей статьи не известны.

В таких ситуациях, которые становятся все более частыми, безусловно, хочется призвать заявителей не опускать руки и не соглашаться на исключение из правовой охраны таких отдельных элементов, а отстаивать целостность заявленных обозначений, доказывая с помощью фактических опросов потребителей, что потребители воспринимают их именно как цельные обозначения, а не сумму отдельных букв или цифр.

И, конечно, следует не забывать о том, что различительная способность может быть приобретена в результате интенсивного использования, что также следует доказывать на стадии экспертизы заявки, при оспаривании отказа в регистрации знака или оппонируя конкурентам, подавшим возражения против предоставления охраны товарному знаку.