



Бутенко
и партнеры

Различительная способность суггестивных и описательных товарных знаков

Светлана Бутенко, к.ю.н., патентный поверенный,
ведущий научный сотрудник НОЦ «ИСИП» ЮИ НИ ТГУ



Экономическое «ядро» права на товарный знак



$$\pi = P + H(T, Y, W),$$

где

π – полная стоимость товара

P – цена товара для покупателя

H – цена поиска товара.

Цена (H) зависит от фактора T – информации, предоставляемой производителем об источнике товара и его свойствах (в том числе, посредством товарного знака). Чем выше T , тем ниже H .

Y – затраты на объемы рекламы, стоимость времени покупателя, количество конкурентов на этом товарном рынке.

W – индекс доступности альтернативных названий в качестве товарных знаков.

William M. Landes и Richard A. Posner
The Economic Structure of Intellectual Property Law



Влияет ли различительная способность на оценку правонарушения?

Правило треугольника

Какие критерии предлагалось анализировать:

- 1) различительную способность (силу) обозначения правообладателя (истца);
- 2) сходство обозначения истца и ответчика до степени смешения;
- 3) однородность товаров и услуг истца и ответчика, которые предлагаются под спорными обозначениями»

Дела «NIVEA» – «LIVIA» и «Невское» – «AMRO Невское» (Постановления Президиума ВАС РФ от 18 июня 2006 г. № 3691/06 и № 2979/06).

Правило качелей

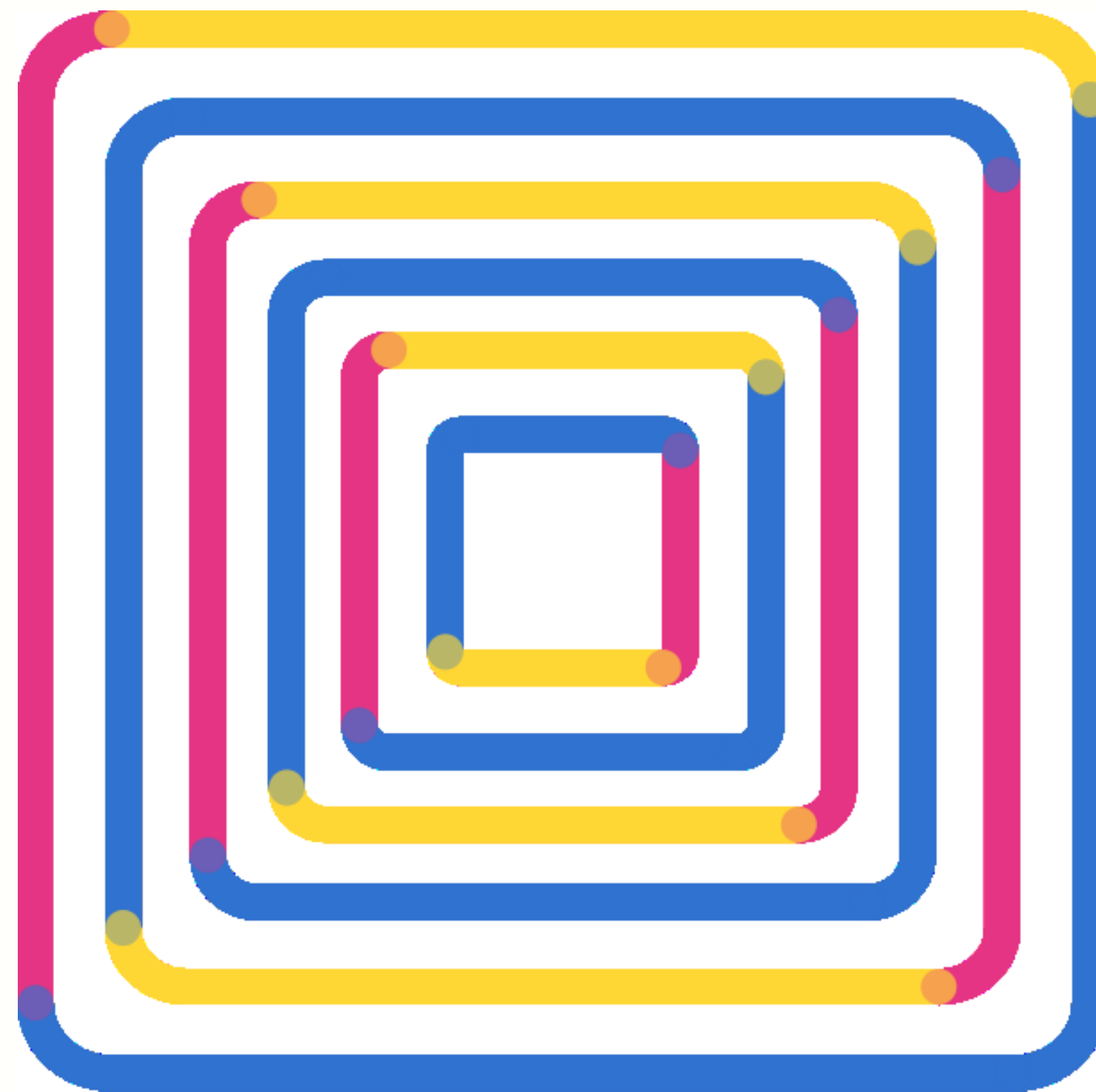
Сейчас – см. п. 162 ПП ВС РФ № 10:

«Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из **степени сходства** обозначений и **степени однородности** товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но **идентичности (или близости) товаров** или при низкой степени однородности товаров, но **тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.**»

Abercrombie test

Четыре группы обозначений:

- родовые термины (generic)
- описательные знаки (descriptive) *
- намекающие (suggestive)
- произвольные или фантазийные (arbitrary or fanciful)





Booking.com

Даже если слово “booking” представляет собой родовой термин, сам факт объединения его с “.com” приводит к трансформации в описательное обозначение, где правовая охрана уже возможна посредством приобретения вторичного значения.

74% респондентов воспринимают “booking.com” как товарный знак

Людж! А Людж! Тьфу, деревня!



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

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



Нужен ли тест описательности в России?

- Может ли заявленное слово восприниматься как полисемантическое применительно к конкретным товарам или услугам?
- Готов ли рядовой потребитель решительно указать на конкретные и очевидные для него характеристики маркируемого товара (состав, свойства, назначение, место или способ производства) либо услуги (качество, назначение)?
- Приведет ли регистрация товарного знака к существенному риску монополизации соответствующего рынка?
- Смогут ли конкуренты будущего правообладателя указывать на качественные характеристики и назначение производимых ими товаров/оказываемых услуг без использования анализируемого знака или сходных с ним слов?





спасибо за внимание

Facebook

<https://www.facebook.com/groups/nocisipui>

Website

<https://butenko.law>

Email

aisbp@yandex.ru