



ИНТЕЛАЙТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

**ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ,
СОВПАДАЮЩИХ С НАЗВАНИЕМ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИМЕНЕМ ПЕРСОНАЖА
ИЛИ ПСЕВДОНИМОМ**

Юшкова Мария

Младший юрист ООО «Интелайт»

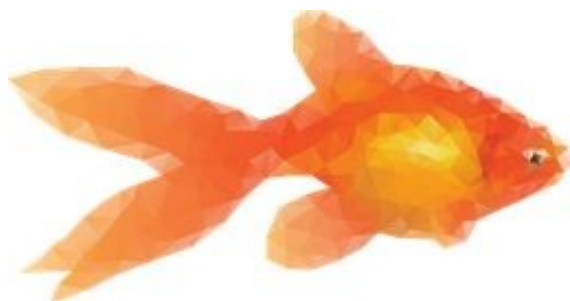
Ирина Бабинцева

Патентный поверенный РФ, партнёр ООО «Интелайт»



ИНТЕЛАЙТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ



Запрет: регистрация товарных знаков, вводящих потребителей в заблуждение (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Запрет: регистрация знаков, тождественных названию произведения, имени персонажа или псевдониму (подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).



Норма

На стадии экспертизы заявки на товарный знак эксперт **по собственной инициативе** не проверяет соответствие заявленного обозначения требованиям подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

Такая проверка возможна в случае обращения правообладателя или известного лица в порядке, установленном п. 1 ст. 1493 ГК РФ.

На практике происходит следующее:

эксперт ссылается на сходство или тождество обозначения названию произведения, имени персонажа или псевдониму и отказывает в регистрации товарного знака на основании введения потребителей в заблуждение.



Считаем данный подход неверным по двум причинам:

1. Незаконным является подмена основания, по которому эксперт отказывает в регистрации товарного знака.

2. Эксперт Роспатента часто не учитывает отсутствие творческого характера у названия произведения, имени персонажа или псевдонима.



БИБИГОН

заявка № 2018753607

товарный знак № 827112



Сказка Корнея

Чуковского «Бибигон и Брундуля»

(К. Чуковский, художники Т. Иванова,
М. Митурич)

Изображение с сайта:

<http://bibigon.zp.ua/kto-takoj-bibigon/>



Дело № СИП-577/2020 - важные цитаты

Административный орган ссылается на то, что на стадии экспертизы он применил нормы подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ исходя из наличия персонажа «Бибигон». Вместе с тем фактически это означает, что Роспатент заменил основание, которое он не может проверить на стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ), основанием, которое он проверяет на стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 указанного Кодекса).

Эксперты административного органа, зная о том, что они не вправе применять подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ на стадии экспертизы, те обстоятельства, которые охватываются этими подпунктами, искусственно подводят под подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Впоследствии на стадии рассмотрения возражения Палата по патентным спорам «переквалифицирует» эти обстоятельства по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает невозможным поддерживать действия государственного органа, которые он совершает в обход закона.

Основания 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ равным образом не применяются по инициативе административного органа при рассмотрении возражения лица, подавшего заявку. Данная стадия последовательно продолжает стадию регистрации товарного знака.

Норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ направлена на защиту частного интереса правообладателя.



Дело № СИП-607/2021

заявка № 2019729966
товарный знак № 850257

<https://parovoz.tv/bears>

мульт. сериал студии «Паровоз»



В заключении по результатам экспертизы Роспатент сделал вывод, что заявленное обозначение порождает устойчивые ассоциации с персонажами популярного детского мультсериала «МИ-МИ-МИШКИ»

Ситуация:



Артист берёт в качестве псевдонима распространённое слово.

Автор использует для названия произведения или имени персонажа распространённое слово.

Наше мнение:

Товарным знакам, содержащим слова, которые не представляют собой результат творчества и являются известной и распространённой единицей русского языка, должна быть предоставлена правовая охрана.

Данная позиция находит подтверждение в правоприменительной практике.



Заключением Палаты по патентным спорам от 30.01.2020 по заявке № 2018757249 оставлена в силе правовая охрана товарного знака, тождественного названию авторского курса «СОСТОЯНИЕ».

Слово «СОСТОЯНИЕ»

- ✓ является распространённой лексической единицей русского языка
- ✓ имеет множество значений
- ✓ не может быть признано самостоятельным объектом авторских прав, поскольку не носит творческого характера и не является оригинальным

Также

- ✓ охрана и защита названия произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляется лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом



Дело № СИП-858/2018

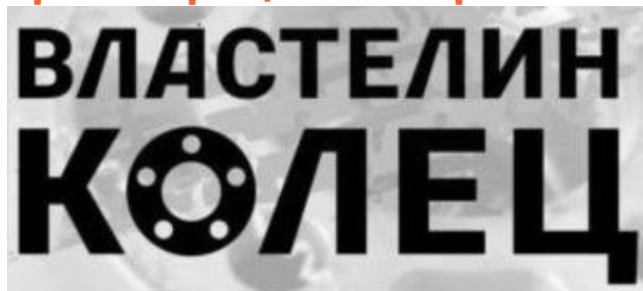
❖ Отказано в удовлетворении возражения владелицы псевдонима «Ханна» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Ханна» № 649489.

- Способность введения в заблуждение не является очевидной и определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения.
- Способность введения потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.
- Требуется доказать возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его производителем.
- Товарный знак «Ханна» - женское имя, не обладает какими-либо дополнительными особенностями.
- Слово «Ханна» не создано творческим трудом автора.



Заключение ППС от 29.04.2020 по заявке № 2018756018/33

В регистрации товарного знака «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» отказано.



**ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ**

Словосочетание «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» является переводом исходного «THE LORD OF THE RINGS», носит творческий характер и является оригинальным, в связи с чем является результатом творчества автора.

Заявителем **не представлено доказательств**, из которых следовало бы следующее:

- обозначение «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» является для среднего российского потребителя общеупотребимым словосочетанием
- словосочетание не обладает творческим характером
- стало известным не в связи с названием литературного произведения



Аналогичный вывод

Заключение ППС от 04.07.2011 от 03.09.2011 по заявке № 2010713687 «Об оставлении в силе решения Роспатента» подтвердило невозможность регистрации товарного знака «**АВАТАР**».

Коллегия пришла к выводу:

Слово «аватар» стало широко известным только в связи с выходом всемирно известного одноименного фильма, что было доказано.

В регистрации товарного знака «АВАТАР» было отказано.



ВЫВОД

При решении вопроса правовой охраны рассматриваемых обозначений необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- ❑ является ли слово общеупотребимым для среднего российского потребителя
- ❑ стало ли слово известным в связи с названием литературного произведения, псевдонимом, именем персонажа или оно известно само по себе
- ❑ является ли это слово результатом творчества автора
- ❑ необходимость доказательств восприятия слова как названия произведения, имени персонажа, псевдонима
- ❑ является ли известным произведение, имя персонажа, псевдоним, а также лицо, в отношении которого утверждается, что именно с ним будет у потребителей ассоциироваться товарный знак
- ❑ при этом известность должна быть широкой – на всей территории РФ, а не в узких кругах



Условия регистрации товарного знака, совпадающего с именем персонажа, псевдонимом, названием произведения

Полагаем, что регистрация правомерна при соблюдении следующей совокупности условий:

- обозначение не является фантазийным словом, придуманным автором, а, напротив, представляет собой общеупотребимое слово
- данное общеупотребимое слово не стало широко известным в связи с названием литературного произведения, именем персонажа или псевдонимом
- нет доказательств восприятия данного слова в качестве товарного знака конкретного производителя товаров





ИНТЕЛАЙТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Благодарю за внимание!

Юшкова Мария

yushkova@intelight.pro

+7 951 380 82 23

Бабинцева Ирина

babintseva@intelight.pro

+7 913 006 29 12