

# Инструкция по проверке обозначений на юридическую чистоту

Специальный материал  
для Ассоциации брендинговых  
компаний России



## Содержание

Риски без оценки юридической чистоты .....	5
Проверка обозначения .....	6
Как самому проверить новое обозначение.....	7
Определяем вид обозначения.....	8
Общие правила сравнения обозначений.....	18
Проверка на тождество и сходство до степени смешения .....	21
Сравнение словесных обозначений.....	25
Сравнение изобразительных обозначений.....	27
Сравнение комбинированных обозначений .....	29
Как искать сходные товарные знаки?.....	32
Сравнение с наименованием места происхождения (НМПТ) и географическими указаниями (ГУ).....	35
Сравнение с промышленными образцами (ПО).....	37
Сравнение с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями...	39
Проверка на различительную способность .....	41
Отдельные буквы и их сочетания .....	42
Цифры и числа.....	43
Простые геометрические фигуры.....	44
Форма товаров и их упаковки .....	45
Простое указание на товары или их качества .....	46
Обозначения, утратившие различительную способность вследствие широкого использования.....	48
Общепринятые символы и термины.....	50
Проверка на сходство с культурными ценностями .....	53
Проверка на сходство с произведениями и персонажами.....	57
Проверка на сходство с именами и псевдонимами.....	66
Проверка на сходство с официальными символами.....	70
Проверка на сходство с географическими наименованиями.....	72
Проверка на соответствие нормам морали и нравственности.....	77
Как оценить и минимизировать риски по результатам проверки.....	80



Анна Луканина  
Президент АБКР

## Уважаемые читатели!

Как вы знаете, миссия АБКР – повышать репутацию нашей страны за счёт создания сильных российских брендов.

Мы с вами ежедневно трудимся над достижением этой цели.

Бренды, разработанные членами Ассоциации, пользуются любовью потребителей, помогают расти и развиваться многим компаниям как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

В то же время наша работа несёт в себе большую ответственность и не терпит ошибок. Клиент доверяет нам, и мы должны оправдать его доверие, показав высокое качество услуг, что включает в себя отсутствие юридических рисков.

Ассоциация амбициозно взяла на себя обязанность разработать и внедрить в практику членов АБКР регламенты профессиональной деятельности.

Мы уверены, что юридическая проверка на стадии запуска бренда – важная часть стандарта качества услуг любого брендингового агентства. Для исполнения этой задачи мы вместе с компанией Versus.legal сформировали Инструкцию, которая поможет агентствам оценить юридическую чистоту бренда.

Безусловно, самостоятельная проверка не заменит работу профессионального юриста, но поможет оценить риски и осуществить доработку, если это необходимо.

В Инструкции кратко и понятно описаны сложности, которые могут возникнуть при создании бренда. С помощью Инструкции вы научитесь использовать матрицу рисков и найдёте в том числе ответы на вопросы:

- где искать товарные знаки,
- как понять, сходны ли они,
- в каком порядке проводить проверку.

Мы надеемся, что Инструкция станет полезным инструментом в вашей работе!

С уважением,

Анна Луканина



**Александра Курдюмова**  
Старший партнёр,  
патентный поверенный №1972



**Иван Кайсаров**  
Руководитель практики интеллектуальной  
собственности, патентный поверенный №2265

## Уважаемые читатели!

Всё чаще случается, что дизайнер или брендинговое агентство разрабатывает нейминг, логотип или фирменный стиль бренда без оценки юридической чистоты.

После сдачи проекта обнаруживается, что название или логотип бренда похожи на товарные знаки других компаний. Клиент не может зарегистрировать свою айдентику в Роспатенте из-за более позднего приоритета и при этом рискует получить судебный иск о нарушении прав на товарный знак. От этого страдает репутация не только компании-клиента, но и брендингового агентства.

Мы часто сталкиваемся с такими ситуациями в работе и видим, что своевременная проверка юридической чистоты помогает избежать многих рисков.

Мы разработали Инструкцию специально для вас. Она поможет самостоятельно провести анализ нейминга или логотипа нового бренда. В результате снизится риск нарушения чужих прав при использовании обозначений и увеличится вероятность на регистрацию товарных знаков.

Мы надеемся, Инструкция принесет пользу вашей компании и рады поделиться ею с вами!

С уважением,

Команда Versus.legal



## Риски без оценки юридической чистоты

- Какие существуют риски при запуске бренда без предварительного юридического анализа?

### Первый риск

Клиент не сможет зарегистрировать свой товарный знак.

Например, если нейминг клиента похож на чужой товарный знак, он может обратиться к дизайнеру или брендинговому агентству, чтобы вернуть деньги за некачественную работу или потребовать всё переделать.

### Второй риск

Логотип или нейминг могут нарушать права тех, кто раньше зарегистрировал похожие товарные знаки.

Правообладатели могут подать иск против клиента. Тогда для клиента могут наступить негативные последствия:

- выплата компенсации до 5 млн рублей (в некоторых случаях больше);
- уничтожение товара или иных материалов, на которые нанесено обозначение, нарушающее чужие права;
- полный запрет на использование обозначения – невозможность использования бренда в дальнейшем.

Если клиент понесет убытки, он может обратиться к агентству и потребовать возмещение убытков – например, в размере выплаченной компенсации.

В Инструкции мы подробно рассказали, как проверить юридическую чистоту бренда и минимизировать риски, о которых написали выше. В ней есть правила бриф-проверки, ссылки на ресурсы, а также полезные схемы, изображения и таблицы.

Правила, описанные в Инструкции, ограничены законодательством и практикой России и применимы к российским товарным знакам. Если вы работаете над международным брендом, вам нужно проводить анализ на международном уровне. Правила такого анализа хоть и сходны с российскими, но имеют важные особенности, о которых мы расскажем в следующий раз.

## Проверка обозначения

- На схеме показано, какие критерии нужно учитывать, проверяя обозначение. Именно эти критерии мы разберём в Инструкции.



## Как самому проверить новое обозначение

Проверка обозначения на юридическую чистоту является одним из первых этапов разработки нового бренда и его запуска на рынок. Без этой проверки есть риск нарушить чужие права и получить отказ в регистрации товарного знака. Мы знаем множество кейсов, когда Роспатент отказал в регистрации, а компания уже вложила большие деньги в разработку бренда и фирменного стиля.

Для эффективной проверки лучше обратиться к юристу по интеллектуальной собственности. Но если ресурсов недостаточно, первичную проверку можно провести самостоятельно.

В Интернете существуют сервисы, которые позволяют найти сходные нейминги или логотипы, уже ставшие товарными знаками. Мы поделимся с вами полезными ресурсами, но сам анализ сходства нужно будет делать вам самим.

Мы расскажем, как правильно использовать открытые источники для поиска и анализа товарных знаков и плавно маневрировать между креативом и строгими требованиями закона. Это поможет разработать такой нейминг или логотип, из-за которого суд не привлечёт клиента к ответственности, а Роспатент не откажет в регистрации товарного знака.

### Case study

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «**Federica Bugatti**» из-за сходства с более ранним товарным знаком «**Valvosanitaria Bugatti**». Основная причина – идентичный словесный элемент «Bugatti», который несёт основную индивидуализирующую нагрузку в двух обозначениях. Как результат, компания не смогла защитить свой бренд с помощью товарного знака.

## Определяем вид обозначения

Прежде чем приступить к анализу обозначения, необходимо определить его вид. От этого зависит способ анализа и поиск сходных обозначений.

**п. 1 ст. 1482 ГК РФ** В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объёмные и другие обозначения или их комбинации.

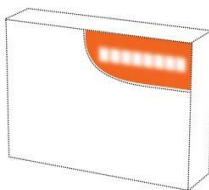
Как мы видим, закон выделяет три основных вида товарных знаков: словесные, изобразительные и комбинированные. Эти три вида обозначений составляют большую часть товарных знаков.

Однако закон содержит отсылку на «другие обозначения». Что включает категория «другие»? Как правило, это экстраординарные обозначения для полной защиты брендов. Ими могут быть обозначения: объёмные, звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые, цветовые.

**Товарный знак №383705**  
(объёмный)



**Товарный знак №622416**  
(позиционный)



Мы будем рассматривать основные виды обозначений, потому что они являются наиболее распространенными. Но мы готовы немного рассказать о необычных товарных знаках: именно с их помощью можно защитить «фишку» бренда.



## Словесные обозначения

- Слово,
- Сочетание букв, имеющих словесный характер,
- Словосочетание, выполненное стандартным шрифтом без графического оформления.

Такие обозначения могут в себя включать цифры и некоторые знаки пунктуации, что не изменяет их видовую группу. Но в любом случае они не должны содержать даже и мелкие, едва заметные, изобразительные элементы (например, квадраты, круги, графическую проработку).

Словесные обозначения регистрируются в чёрном и других цветах: по смыслу они должны защищать само слово, то есть название бренда, товара или услуги.

- Примеры словесных товарных знаков:

Товарный знак РФ № 376898

**БУРГЕР КИНГ**

Товарный знак РФ № 486979

**ВЕРА БРЕЖНЕВА**

Товарный знак РФ № 423225

**НЕ ТОРМОЗИ. СНИКЕРСНИ!**

Товарный знак РФ № 320546

**GOOGLE**

Товарный знак РФ № 492476

**CHANEL**

Товарный знак РФ № 555636

**ЧЕЛОВЕК-ПАУК**

Товарный знак РФ № 222577

**Яндекс**

Словесные обозначения защищают не только названия компании и бренда, но и фирменные слоганы, имена персонажей, продуктов. Поэтому словесные товарные знаки – наиболее популярные среди участников коммерческого оборота во всём мире. Для нового бренда очень важно запомниться потребителю и обрести узнаваемость на рынке с помощью яркого и звучного наименования.

### Резюме

Если рядом со словами отсутствует графика, мы видим только слова или словосочетания, перед нами – словесное обозначение.

## Изобразительные обозначения

Изобразительное обозначение выполнено в виде рисунка в цветной или чёрно-белой палитре. Основным признаком изобразительных обозначений – отсутствие каких-либо слов или словосочетаний. Изобразительные элементы включают только графику.

Изобразительным знаком, как правило, выступает фирменный логотип бренда. Но встречаются и другие виды изобразительных знаков: например, для защиты персонажей игр или мультфильмов.

- Примеры изобразительных товарных знаков:

Товарный знак РФ № 484596



Картинка должна ассоциироваться с брендом, товаром или услугой компании (например, Pepsi, VK, Маша и Медведь).

Товарный знак РФ № 35654



В этом и заключается основная ценность изобразительных товарных знаков.

Товарный знак РФ № 244923



Товарный знак РФ № 388157



Товарный знак РФ № 248064



Товарный знак РФ № 511864



### Резюме

Если перед нами только картинка или связь графических элементов, отсутствуют какие-либо слова или символы, то это – изобразительное обозначение.

## Комбинированные обозначения

Комбинированное обозначение – это комбинация двух видов. Комбинированное обозначение содержит изобразительный и словесный элементы.

Комбинированные обозначения популярны, потому что позволяют защитить не только название бренда, но и графику (логотип, вымышленный персонаж и др.). Они чаще всего используются для защиты фирменного логотипа бренда.

- Примеры комбинированных товарных знаков:

Товарный знак РФ № 723060



Товарный знак РФ № 609850



Товарный знак РФ № 555175



Товарный знак РФ № 698618



Товарный знак РФ № 748271



**Резюме** Если мы видим вместе с названием бренда изобразительный элемент, в том числе незначительный, то перед нами – комбинированное обозначение.

## Объёмные обозначения

Объемные обозначение – это трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур, которые будут представлять форму товара.

- Примеры объёмных товарных знаков:

Товарный знак РФ № 583497



Товарные знаки РФ  
№ 174059, 210724



## Звуковые обозначения

В данную категорию попадают звуки, вокальные или инструментальные фразы, фрагменты музыкальных произведений (но не сами произведения), различные виды шумов, а также звуковые заставки.

- Примеры звуковых товарных знаков:

Товарный знак РФ № 372556

Звук запуска Windows.

[Звуковое обозначение, представляющее собой две мелодии, параллельно проигрываемые с возрастанием звука от более низкого к более высокому как сочетание звуков "ми"/"си", "сольдиез"/"ми", за которым после короткой паузы следуют сочетания звуков "си"/"фа-диез", "ми"/"си", где первоначальные ноты проигрываются двумя октавами выше ноты "до" первой октавы.](#)

Товарный знак РФ № 428463

Приветственная мелодия в поездах РЖД.

Товарный знак РФ № 399029

Элемент рекламы товаров и услуг.

Товарный знак РФ № 412589

Элемент рекламы товаров и услуг.

## Вкусовые обозначения

Вкус тоже может быть товарным знаком, хотя случаев успешной регистрации немного. Для подачи заявки нужно описать вкусовые свойства заявляемого обозначения.

## Обонятельные обозначения

К ним относятся ароматы и аромаподписи. Регистрировать такие товарные знаки достаточно сложно. Существует множество публикаций и рассуждений о том, что такие знаки спорны ввиду специфики ароматов: аромат не может быть неизменным в течение многих лет, в то время как товарный знак при своевременном продлении может действовать бессрочно.

Тем не менее, такие товарные знаки существуют. Например, «цветочный аромат, напоминающий розу» был зарегистрирован для покрышек, «сильный запах горького пива» – для стрел для игры в дартс, а «запах свежескошенной травы» – для теннисных мячей.

## Световые обозначения

Световые сигналы и приборы с обязательным указанием продолжительности, последовательности и интенсивности сигналов.

## Осязательные обозначения

Любые тактильно-сенсорные обозначения, которые помогают воспринимать обозначение на ощупь. Например, обозначения, выполненные шрифтом Брайля или в определенном осязаемом виде.

- Пример осязательного товарного знака:

Товарный знак РФ № 462927





## Цветовые обозначения

Довольно популярное направление: многие компании в России и за рубежом регистрируют свои фирменные корпоративные цвета и цвета популярных изделий. Обозначения при этом состоят исключительно из одного или нескольких цветов.

- Примеры цветовых товарных знаков:

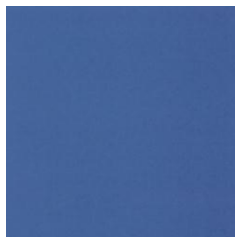
Товарный знак РФ № 560598  
(МТС)



Товарный знак РФ № 556088  
(Сбербанк)



Товарный знак РФ № 561631  
(Газпром)



Товарный знак РФ № 560852  
(Тиффани)

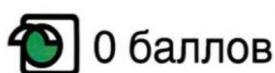


## Изменяющиеся обозначения

Это один и тот же знак, у которого меняются цвета или видеоряд.

- Примеры изменяющихся товарных знаков:

### Товарный знак РФ № 526621



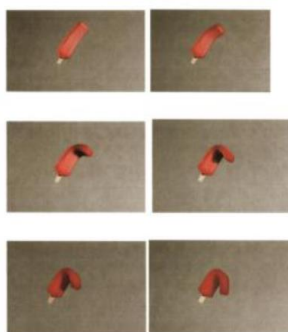
(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики  
[Изменяющийся знак представляет собой стилизованное изображение секции светофора, изменения в изображении секции светофора при смене указания числа баллов справа от изображения: при указании от 0 до 3 баллов - зелёный свет; при указании от 4 до 6 баллов- желтый свет; при указании от 7 до 10 баллов - красный свет.](#)

### Товарный знак РФ № 495198



(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики  
[Анимационный, в котором раскрывается из центра изображение - поворачивающейся вокруг оси скульптуры «Рабочий и колхозница», сзади которой вспыхивает и затухает источник света; внизу расположена объемная надпись «Мосфильм», а в правом нижнем углу изображение Спасской башни с красной звездой и части кремлевской стены; по мере остановки вращения скульптуры и угасания света, экран полностью угасает, сворачиваясь к центру.](#)

### Товарный знак РФ № 577725



(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики  
**Заявленное обозначение представляет собой изменяющийся знак, состоящий из последовательности меняющихся изображений кондитерского изделия в форме язычка на палочке: от изображения кондитерского изделия в вертикальном виде, слегка наклоненного вправо, постепенно превращающегося в тянущуюся массу, до кондитерского изделия в согнутом виде.**

## Позиционные обозначения

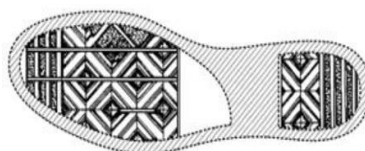
Это узнаваемый элемент на конкретной части товара. Позиционные обозначения популярны среди представителей fashion-индустрии: брендов одежды, обуви и косметики. Позиционные товарные знаки могут быть зарегистрированы только для классов товаров, но не услуг.

- Примеры позиционных товарных знаков:

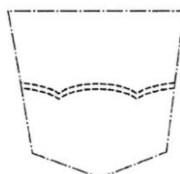
Товарный знак РФ № 537658



Товарный знак РФ № 432543



Товарный знак РФ № 495165



Товарный знак РФ № 430200

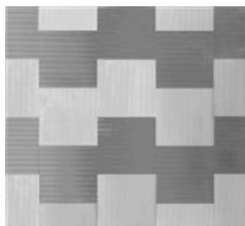


## Голографические обозначения

Это голограммы с буквенными и визуальными изображениями. Голографические товарные знаки популярны среди платежных систем: голограммы используются на банковских картах и защищаются в качестве товарных знаков.

- Примеры голографических товарных знаков:

Товарный знак РФ № 489400



Товарный знак РФ № 461300



## Общие правила сравнения обозначений

Итак, мы разобрались в видах обозначений. Теперь мы должны понять, как нужно сравнивать разные виды обозначений между собой. Понимание базовых правил сравнения важно в юридической проверке нейминга.

### Правило 1

Словесные обозначения сравниваются:

**Слова сравниваются со словами.**

- со словесными обозначениями и
- со словесными элементами комбинированных обозначений.

Словосочетания нужно сравнивать в целом, а не по отдельным словам.

- Пример сравнения словесных обозначений:

### МОЙ ГОВОРЯЩИЙ ТОМАС

Новый “вымышленный” знак для мобильного приложения



Товарный знак  
№ 1111454

Talking Tom

Товарный знак  
№ 1111360

### Правило 2

Изобразительные обозначения сравниваются:

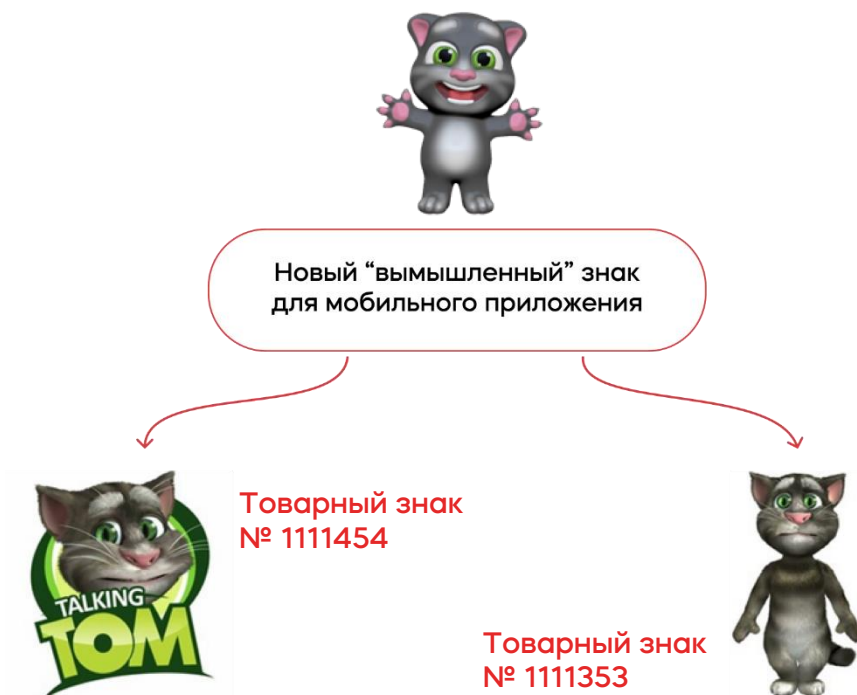
**Изображения сравниваются только с изображениями.**

- с изобразительными обозначениями и
- с изобразительными элементами комбинированных обозначений.

Эти изображения нужно сравнивать целиком, а не по частям. Разбор правила представлен ниже.



- Пример сравнения изобразительных обозначений:



### Правило 3

**Комбинации  
сравниваются  
со словами  
и изображениями.**

Комбинированные обозначения сравниваются:

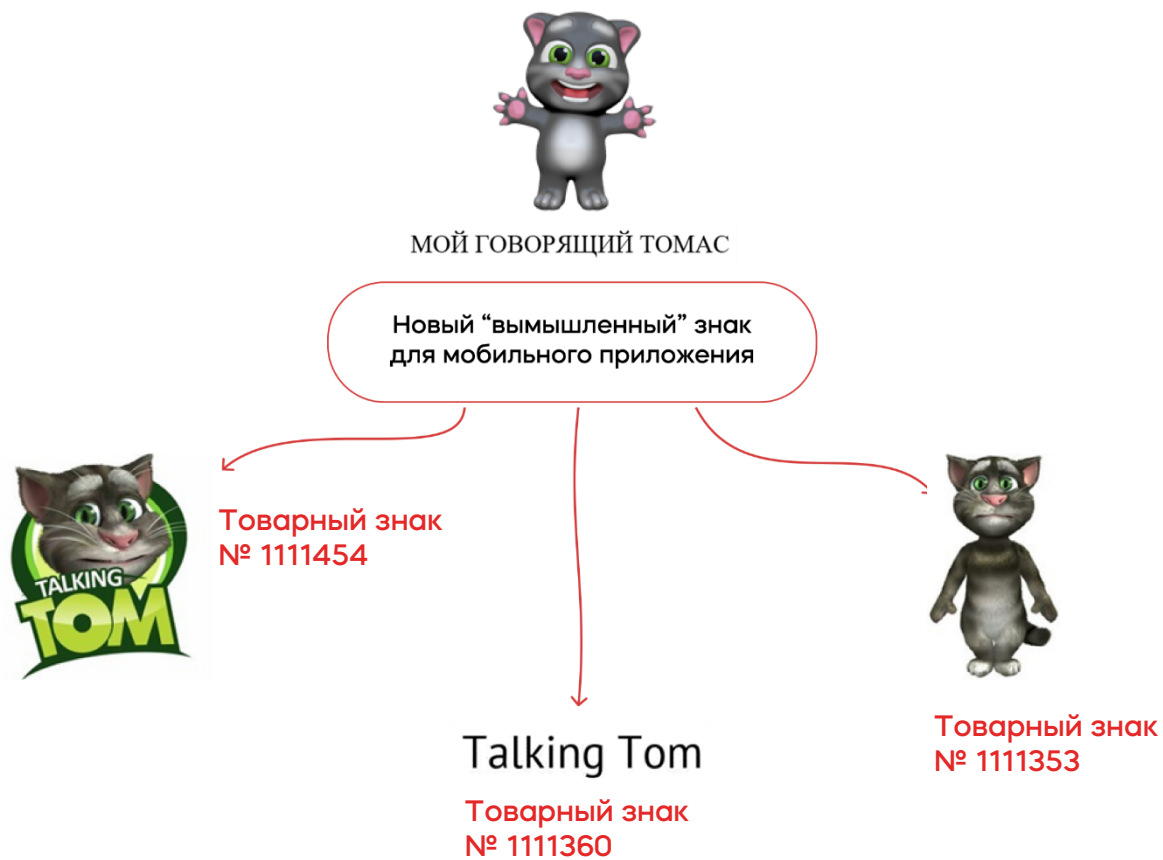
- с комбинированными обозначениями и
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как его элементы (то есть слова и изображения).

Роспатент сравнивает:

- каждый элемент по отдельности (отдельно словосочетания и отдельно изображения),
- комбинированные обозначения с другими комбинированными обозначениями в целом по общему впечатлению.

Разбор правила представлен ниже.

- Пример сравнения комбинированных обозначений:



## Проверка на тождество и сходство до степени смешения

Этот критерий самый важный при проверке. Он отвечает за:

- риск нарушения чужих прав,
- риск отказа в регистрации товарного знака.

Брендинг нового продукта не должен быть тождественен или сходен до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц,
- заявками на товарные знаки других лиц,
- международными товарными знаками, действующими в России,
- наименованиями мест происхождения товаров,
- фирменными наименованиями,
- коммерческими обозначениями,
- промышленными образцами.

Поэтому обозначение нужно сравнивать с каждым из этих объектов.

Сначала мы рассмотрим правила сравнения, а потом расскажем о ресурсах, где эти объекты можно найти. Если ваше обозначение тождественно или сходно до степени смешения, то:

- его не регистрируют в качестве товарного знака;
- есть риск привлечения к ответственности (компенсация до 5 млн рублей / запрет использования бренда / уничтожение товаров, на которые уже было нанесено обозначение).

Чтобы убедиться в реальности рисков, давайте рассмотрим пример. Аналогичных дел на практике встречается довольно много.

### Case study

ООО «Валентина» обратилось в суд с иском к ИП Тишину. Истец требовал взыскать 5 млн рублей компенсации за нарушение прав на товарные знаки «Стиль Петербурга» и «Петербургский стиль» и прекратить использование товарных знаков, в том числе в сети Интернет.

Ответчик с 2007 по 2011 годы незаконно использовал для своих магазинов название «Стиль Петербурга», сходное до степени смешения с товарными знаками истца. Факт нарушения был доказан. Суд взыскал 1 млн рублей компенсации за нарушение права на товарные знаки.

### **Вывод**

Если бы предприниматель до запуска магазинов проверил название в реестре товарных знаков, то увидел бы сходный товарный знак и мог избежать финансового риска.

## Что такое тождество и сходство до степени смешения?

### Тождественное обозначение

Совпадает во всех элементах с другим обозначением.

Однородные товары и услуги.

### Сходное до степени смешения обозначение

Ассоциируется с другим обозначением, несмотря на отдельные отличия элементов.

Однородные товары и услуги.

Товарные знаки регистрируются в отношении определенных товаров или услуг, сгруппированных в классы по общим признакам (Международная классификация товаров и услуг, МКТУ).

- 1–34 – классы товаров,
- 35–45 – классы услуг.

Например, 25 класс – одежда и обувь, 32 класс – безалкогольные напитки и пиво.

Более подробно разные классы можно посмотреть на русском языке [на сайте ФИПС](#) (Роспатент).

Чаще всего, если товары и услуги входят в один класс, есть риск однородности. Но не всегда. Есть ситуации, когда в одном классе много разных групп товаров, и они разнородны между собой. Роспатент и суды опираются на список критериев:

### Род (вид) товаров

Например, платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки относятся к одной родовой группе «одежда».

### Назначение товаров

Например, дезинфицирующие мыла и средства для гигиенических целей имеют одинаковую цель применения – дезинфекция, уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней.

### Материал, из которого изготовлены товары

Например, статуэтки из благородных металлов и коробки из благородных металлов хотя и относятся к разному роду (виду), но изготовлены из одного и того же вида материала, поэтому могут быть признаны однородными.

### Условия сбыта товаров

Например, краски и кисти для красок могут быть признаны однородными, так как у них общие каналы реализации.

### Круг потребителей

Например, одежда для повседневной носки и форменная одежда хоть и относятся к одному классу МКТУ. Одна является товаром широкого потребления, другая – специализированным товаром.

### Другие признаки

Учитывая указанные признаки, делается вывод об однородности.

Отнесение к одному и тому же классу – это первый шаг к выводу для однородности, но разные классы могут быть однородными друг другу по вышеуказанным критериям. Например, автомобили и услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Может быть наоборот: идентичные товарные знаки можно зарегистрировать или использовать, если это происходит для совершенно разнородных товаров и услуг.

- Примеры тождественных товарных знаков, зарегистрированных для неоднородных товаров и услуг:

**LOTTE**

**TЗ 333419**

Для класса 6 МКТУ:

вывески, доски мемориальные, банки консервные, шурупы, ключи, металлические сигнальные приспособления для автотранспорта (за исключением механических и светящихся), бронзовые скульптуры.

**LOTTE**

**TЗ 620173**

Для класса 29 МКТУ:

мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные и т.д. и для класса 30 МКТУ — кофе, чай, какао и заменители кофе.

**LOTTE**

**TЗ 36321**

Для класса 30 МКТУ:

жевательная резинка, шоколад и другие кондитерские изделия.

### Case study

«Сбербанк» и «Яндекс.Маркет» запустили маркетплейс «Беру», не убедившись, что нет тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков. В результате владелица онлайн-площадки «Веги!» и правообладатель товарного знака «Беру.ру» Александра Дорф потребовала от «Сбербанка» и «Яндекс.Маркета» 5 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Однако сторонам удалось договориться об использовании товарного знака. Условия их соглашения конфиденциальны.

### Вывод

Скорее всего, компании пошли на соглашение, потому что существовал реальный шанс проиграть суд и выплатить компенсацию. Услуги, для которых был зарегистрирован товарный знак, однородны услугам онлайн-продаж, а товарный знак и название бренда «BERU» практически тождественны.



**Главный критерий  
оценки сходства**

Потребитель воспринимает одно обозначение за другое или думает, что у них один производитель.

Важно именно общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя в отношении однородных товаров (смогут ли потребители этих товаров или услуг смешивать обозначения).

## Подведём итоги

- Сравнивается уже зарегистрированный товарный знак и обозначение, которое вы хотите ввести в оборот (будете использовать).
- Тожественное = полностью совпадают во всех элементах.
- Сходные до степени смешения = ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.
- Потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и ориентируется на общее впечатление о знаке, виденном ранее. Потребитель, как правило, запоминает его отличительные элементы.
- Нужно помнить про однородность товаров. Основной индикатор – одни и те же классы товаров и услуг. Если товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг, которые никак не связаны с вашими, то риски нарушения прав и отказа в регистрации незначительны. Но если товары и услуги относятся к одному виду, используются по тому же назначению, то сходство с товарным знаком создает значительные риски.

Теперь рассмотрим правила сравнения обозначений более подробно и закрепим теорию на практических примерах.

## Сравнение словесных обозначений

### Правило 1

Словесные обозначения сравниваются:

**Слова сравниваются со словами.**

- со словесными обозначениями и
- со словесными элементами комбинированных обозначений.

Словосочетания нужно сравнивать в целом, а не по отдельным словам.

- Основные критерии сходства словесных обозначений:

### Фонетический

Звуки, слоги, звукосочетания, ударение и др.

### Смысловой

Подобие заложенных понятий, идей; логическое ударение, противоположность заложенных понятий, идей и др.

### Визуальный

Общее зрительное впечатление, шрифт, расположение букв, алфавит, цвет или цветовое сочетание и др.

- Примеры оценки сходства словесных обозначений:

Заявленное на регистрацию обозначение	Противопоставленный товарный знак	Оценка сходства до степени смешения
Международная регистрация № 714980 EUROPLEX	Международная регистрация № 561180 EUROFLEX	✓ Есть сходство, так как обозначения звучат сходно: близость звуков, составляющих обозначения.
Товарный знак № 427632 ВАГИСАН	Международная регистрация № 985168 VAGISAN	✓ Есть сходство, так как обозначения звучат одинаково, несмотря на разное написание.
Международная регистрация № 842889 LISINOTON/ЛИЗИНОТОН	Товарные знаки № 154326 и № 154322 ЛИОТОН и LIOTON	✗ Сходства нет, так как обозначения звучат по-разному.

<p><b>Международная регистрация № 505704</b></p> <p>PURSEPT</p>	<p><b>Товарный знак № 320579</b></p> <p>PURUSEPT</p>	<p>✓</p>	<p>Есть сходство, так как сходится расположение букв и общее зрительное впечатление.</p>
<p><b>Заявка № 2011741378</b></p> <p>Hygen Pro</p>	<p><b>Международная регистрация № 1052967</b></p> <p>HYOGEN</p>	<p>✗</p>	<p>Сходства нет, так как разное расположение символов.</p>
<p><b>Заявка № 2012714187</b></p> <p>BeGood</p>	<p><b>Товарный знак № 484637</b></p> <p>i'Good!</p>	<p>✓</p>	<p>Есть сходство по семантическому критерию:</p> <p>«Будь хорошим» и «Я хороший»</p>

### Case study

- Суд по интеллектуальным правам сравнивал два обозначения:



**Товарный знак № 636608**

30 класс: мороженое; йогурт замороженный.

**ЧЕСТНЫЕ**

**Товарный знак № 579054**

30 класс: мороженое; сладости.

### Вывод

**Обозначения не являются сходными.**

Словесные элементы «Честное пионерское» и «Честные» содержат разное количество слогов, букв и звуков. Различная долгота звучания существенно влияет на их восприятие потребителями.

Несовпадающих букв и звуков в словесных элементах сравниваемых товарных знаков больше, чем одинаковых.

Различная долгота звучания значительно отражается на фонетике словесных элементов сравниваемых товарных знаков. Это свидетельствует об их существенном звуковом различии.

Также присутствует визуальное различие товарных знаков. Оно связано с различной длиной словесных элементов и с наличием в спорном товарном знаке множества изобразительных элементов.

## Сравнение изобразительных обозначений

### Правило 2



Изобразительные обозначения сравниваются:

**Изображения  
сравниваются только  
с изображениями.**

- с изобразительными обозначениями и
- с изобразительными элементами комбинированных обозначений.

Эти изображения нужно сравнивать целиком, а не по частям.

- Основные критерии сходства изобразительных обозначений:
  - внешняя форма,
  - наличие или отсутствие симметрии,
  - смысловое значение,
  - вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и др.)
- Примеры оценки сходства изобразительных обозначений:

Заявленное на регистрацию обозначение	Противопоставленный товарный знак	Оценка сходства до степени смешения
<p>Международная регистрация № 1089675</p> 	<p>Международные регистрации № 951145 и № 525318</p> 	<p>✓ Есть сходство, так как обозначения имеют сходную форму и расположение элементов, сходное общее зрительное впечатление.</p>
<p>Товарный знак № 457363</p> 	<p>Товарный знак № 438905</p> 	<p>✓ Есть сходство, так как обозначения имеют сходную форму и расположение элементов, создающих общее смысловое значение.</p>
<p>Товарный знак № 295149</p> 	<p>Товарный знак № 288192</p> 	<p>✗ Сходства нет, так как обозначения различаются по виду и характеру, а также по внешней форме.</p>

Заявка № 2006734453



Товарный знак № 300626



Есть сходство, так как обозначения имеют сходную форму и расположение элементов, создающих общее смысловое значение.

### Case study



Заявка «Марс» № 2017734958



Товарный знак № 584593

#### Суть

Компания «Марс» подала заявку на регистрацию изображения кота для товаров для животных. Роспатент уведомил заявителя, что существует препятствие для регистрации товарного знака: заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком №584593 в виде стилизованного изображения кота, держащего одной лапой табличку со словесным элементом «Mr.cat».

#### Результат

Роспатент отказал в регистрации обозначения, так как изобразительные элементы сходны до степени смешения: изображение кота похожей формы, с аналогичной мимикой и композиционным построением.

Общее впечатление от обозначений может ввести потребителей в заблуждение о том, кто является производителем. Роспатент посчитал, что различия в словесных элементах в этом случае не играют роли.

## Сравнение комбинированных обозначений

### Правило 3





Комбинированные обозначения сравниваются:

**Комбинации  
сравниваются  
со словами  
и изображениями.**





- с комбинированными обозначениями и
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как его элементы (то есть слова и изображения).

Роспатент сравнивает:

- каждый элемент по отдельности (отдельно словосочетания и отдельно изображения),
  - комбинированные обозначения с другими комбинированными обозначениями в целом по общему впечатлению.
- Основные критерии сходства комбинированных обозначений:
    - Общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений,
    - Роль сходных элементов в составе сравниваемых обозначений.
  - Примеры оценки сходства комбинированных обозначений:

Заявленное на регистрацию обозначение	Противопоставленный товарный знак	Оценка сходства до степени смешения
 <p>AirPlay</p>		<p>✘ Сходства нет, так как основными признаны словесные элементы, а они различны.</p>
		<p>✘ Сходства нет, так как отличаются цвета обозначений, форма основного изобразительного элемента и форма вспомогательного элемента по центру.</p>



		<p>✘ Сходства нет, так как общее зрительное впечатление существенно различается.</p>
		<p>✔ Есть сходство, так как похожи смыслы, а также тождество части словесного элемента, что усиливает общее зрительное впечатление.</p>

### Case study



Заявленное обозначение



Противопоставленный товарный знак

#### Суть

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение компании, которая оспаривала регистрацию комбинированного знака «КАРАБАЕВО Племзавод». Основание спора – у заявителя есть комбинированный товарный знак «КАРАБАЕВО».

#### Результат

**Палата по патентным спорам признала сходство до степени смешения.**

Несмотря на графические различия и разную цветовую гамму, доминируют словесные элементы «КАРАБАЕВО» – а они тождественны. Поэтому у потребителей могут возникнуть сходные ассоциации.

Заключение Палаты по патентным спорам от 08.04.2019.

Case study



Заявленное обозначение



актерм

Противопоставленный  
товарный знак

Суть

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение компании, которая оспаривала регистрацию комбинированного знака «АЛЬТЕРМ». Основание спора – у заявителя есть комбинированный товарный знак «АКТЕРМ».

Результат

**Палата по патентным спорам признала сходство до степени смешения.**

Имеется фонетическое сходство между словами: идентичное начало с буквы «А», идентичное окончание «ТЕРМ». Тождество 5 из 6 звуков. Графические элементы различны, но цветовое сочетание близко. Основным является фонетическое сходство.

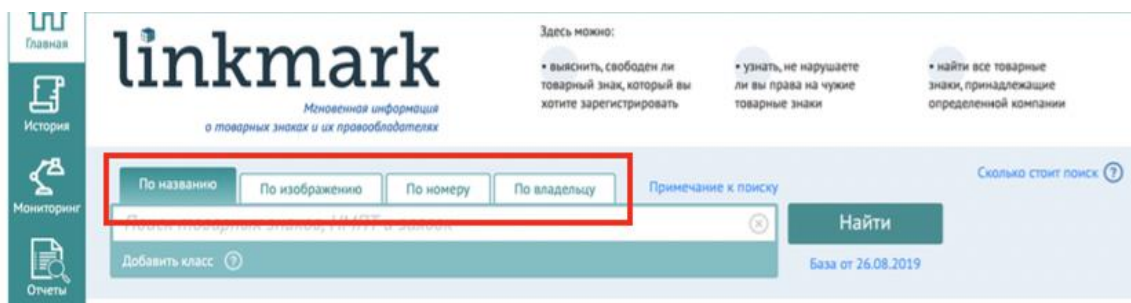
Заключение Палаты по патентным спорам от 13.03.2018.

## Как искать сходные товарные знаки?

Проверить, зарегистрировано ли обозначение в качестве товарного знака, можно в различных электронных базах. Они публикуют сведения обо всех товарных знаках и заявках на регистрацию. Некоторые из них условно-бесплатные.

Ниже мы приводим инструкцию по одному из наиболее удобных ресурсов – **Linkmark**. С помощью него можно проводить поиск по следующим критериям:

- по названию,
- по изображению,
- по номеру товарного знака,
- по владельцу товарного знака.



Для конкретизации поиска вы можете вводить как номера классов, так и названия товаров или услуг. При выборе классов система подсказывает, какие классы могут быть однородными друг с другом. Если не укажете ни одного класса, поиск будет проведен по всем классам МКТУ.

В поисковой строке необходимо указать словесное обозначение. Система выдаст все существующие товарные знаки:

- действующие,
- недействующие,

а также заявки на регистрацию товарных знаков:

- заявки, по которым ещё не принято решение о регистрации, и
- заявки, по которым уже принято решение об отказе в регистрации.

На товарные знаки, которые не действуют или срок действия которых истек, не обращайте внимание.

Поиск по заявкам платный. Для простого поиска можно использовать только базу товарных знаков.

Также можно проводить поиск по изображению. Поиск по изображениям платный. Это поиск по рубрикам, которые установлены Венской классификацией. Выбор рубрики зависит от того, какие элементы есть изображении.

- **Советы для поиска по рубрикатуре изображений в Linkmark:**

- (1) Оцените, можно ли разделить ваше изображение на ключевые объекты. Затем проклассифицируйте каждый объект отдельно и всё изображение в целом.
- (2) Относитесь каждый ключевой объект изображения к определенному классу, подклассу и рубрике на основе его формы. Не учитывайте материал или назначение предмета, с которым связано изображение.
- (3) Если изобразительный элемент нельзя однозначно отнести к одной рубрике, то укажите несколько подходящих рубрик.
- (4) Если предмет или живое существо не упоминается в названиях классов, подклассов или рубрик, то его следует классифицировать по принципу наибольшего сходства с предметом или живым существом, упомянутом в классификаторе. Просто выбирайте в классификаторе что-то наиболее похожее на то, что вы ищете.



02.09.20 Большой палец, направленный вверх или вниз  
 02.09.15 Раскрытая ладонь или тыльная сторона  
 03.01.14 Медведи, коалы (сумчатые медведи), вомбаты  
 03.01.20 Стоящие на задних лапах животные семейства кошачьих, псовых или медвежьих  
 03.01.24 Стилизованные изображения животных семейства кошачьих, псовых или медвежьих  
 09.03.13 Галстуки, шейные платки, бабочки, шелковые шарфы  
 24.09.02 Короны с открытым верхом  
 24.09.07 Короны с шарами на концах зубцов  
 29.01.15 Пять и более цветов

Если Ваш бюджет не ограничен, а время на исходе, то можно воспользоваться автоматизированным поиском по изображениям. Такая услуга есть на сервисе **EDWAKS**. Стоимость поиска – 5,500 рублей.

Вам нужно загрузить изображение, выбрать классы МКТУ и подождать 1-2 часа. Система сама найдет похожие товарные знаки и заявки и сделает их выгрузку.

ЭДВАКС - СИСТЕМА СЛОВЕСНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ПОИСКА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

EDWAKS  
Online Patent Service

О системе Инструкция Прайс лист English

Инструкция Прайс Регистры МКТУ Конфиденциальность Оферта договора Контакты

**ПОЗ ФИПС + WIPO/ru**

- Товарные знаки
- Заявки на регистрацию товарного знака
- Общезвестные товарные знаки
- Наименования мест происхождения товаров
- Регистр заявок на регистрацию НМПТ
- Регистр товарных знаков ВОИС (Romarin)

**Выберите тип поиска:**

- Словесный элемент
- № Документа
- Правообладатель / Лицензиат
- Загрузить изображение

**Выберите тарифный план поиска:**

- СТАНДАРТ

**Выберите классы МКТУ:**

01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

Выбрать все / сбросить

По заданным параметрам цена поиска составит: 5500 руб.

Поиск

## Сравнение с наименованием места происхождения (НМПТ) и географическими указаниями (ГУ)

Обозначения не могут быть зарегистрированы как товарные знаки, если они тождественны или сходны до степени смешения с НМПТ или ГУ.

НМПТ и ГУ – это зарегистрированные обозначения:

- которые содержат наименование страны, города, села, местности или другого географического объекта;
  - для товаров, особые свойства которых определяются характерными для данной местности природными условиями и / или человеческими факторами.
- Примеры НМПТ и ГУ:

Обозначение	НМПТ или ГУ	Наименование правообладателя
ХОХЛОМА	НМПТ № 30	ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»
АСТРАХАНСКИЕ АРБУЗЫ	НМПТ № 111/2	Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Приволжский»
ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО	НМПТ № 27/2	ЗАО «Вологодский молочный комбинат»
КРЫМСКИЕ ЯБЛОКИ	ГУ № 324	Правообладателей пока нет
КУРСКИЙ ЛИМОНАД	ГУ № 325	Правообладателей пока нет
КОТОВСКАЯ НЕВАЛЯШКА	ГУ № 326	Правообладателей пока нет



- Основные отличия НМПТ и ГУ:

### НМПТ

- словесное обозначение,
- на территории географического объекта должны осуществляться **все стадии производства товара.**

### ГУ

- словесное обозначение,
- на территории географического объекта должна осуществляться **хотя бы одна из стадий производства товара.**

Если обозначение включает НМПТ или ГУ, его можно зарегистрировать в одном случае:

- если заявитель владеет правами на НМПТ или ГУ.

Тогда НМПТ или ГУ в составе товарного знака будет неохраняемым элементом.

Определение степени сходства обозначения с НМПТ или ГУ осуществляется по общим правилам, которые мы рассмотрели раньше.

Для поиска НМПТ или ГУ также можно использовать интернет-сервис. Для этого необходимо указать обозначение в строке поиска. Если оно является НМПТ или ГУ, или сходно с ним, вы увидите это в списке результатов.

Мы нашли: **1817** товарных знаков **721** заявка Р

Сходные | [Содержание](#)  ТЗ РФ  МР Статус:  Действует  Не действует  Не продлен

1	Свидетельство: <a href="#">2</a> МКТУ: Изделия фарфоровые улитарного и улитарно-декоративного назначения. Правообладатель:	<b>действует</b> <a href="#">Источник</a>
<h2>ГЖЕЛЬ</h2>		
2	Свидетельство: <a href="#">261</a> Дата регистрации: 31 марта 2021 МКТУ: чай Правообладатель:	<b>действует</b> <a href="#">Источник</a>
<h2>МАЦЕСТА ЧАЙ</h2>		
МАЦЕСТА ЧАЙ		

## Сравнение с промышленными образцами (ПО)

Товарные знаки, тождественные или сходные до степени смешения с промышленными образцами, не могут быть зарегистрированы.

Промышленный образец – это дизайн любого изделия, в том числе нематериального (например, графический интерфейс, цифровой помощник или шрифт). Патент на него получен в Роспатенте.

Если разработанный логотип или фирменный стиль окажется сходными с ПО, то правообладатель может подать иск в суд, клиент не сможет зарегистрировать товарный знак.

- Примеры промышленных образцов:

Промышленный образец	Охранный документ	Правообладатель
	Патент № 116034	ФЕРРАРИ С.П.А
	Патент № 137607	ПАО «Сбербанк»
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМ НОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЫЬЭЮЯабвгдежзийк лмнопрстуфхцчшщъыь эюяАВСDEFGHIJKLМ NOPQRSTUVWXYZabc	Патент № 137666	Валиев Харис Фаритович

Определение степени сходства обозначения с ПО осуществляется по общим правилам, изложенным выше.

К сожалению, отсутствуют бесплатные сервисы для поиска по изображению ПО. Однако можно провести поиск по классу ПО. Каждой разновидности ПО соответствует свой класс. Класс можно подобрать **на сайте Роспатента**. Нужно выбирать тот класс, который соответствует тому, что указано на изображении.

Далее следует провести поиск по классу или по названию. Это можно сделать **на сайте Роспатента**. В меню нужно выбрать базу «промышленные образцы».

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ▼

? Российские промышленные образцы из последнего бюллетеня

[ПЕРЕЙТИ К ПОИСКУ](#)

В поле «МКПО» нужно ввести номер класса. Либо вместо номера в поле «основная область запроса» ввести тот предмет, который изображен на вашем обозначении – например, автомобиль.

Основная область запроса: ?  [ПОИСК](#) [ОЧИСТИТЬ](#)

---

(11) Номер документа ?

(54) Название ?

(45) Дата публикации ?

(21) Номер заявки ?

(22) Дата подачи заявки ?

(51) МКПО ?

Система выдаст результаты. Далее следует провести ручное сравнение с вашим обозначением: есть ли сходные ПО. Поскольку поиск проводить сложно, мы крайне рекомендуем обращаться к юристам.

### Case study

ИНДИВИТА



Заявленное обозначение

Противопоставленные ПО

#### Суть

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение компании, которая оспаривала регистрацию товарного знака «ИНДИВИТА». Она указывала, что этот знак сходен с её промышленными образцами «ИНДИлайт».

#### Результат

**Палата по патентным спорам признала отсутствие сходства.**

Слова «ИНДИВИТА» и «ИНДИлайт» различаются по окончаниям. Также в ПО словесные элементы не охраняются. Объект охраны – дизайн.

Заключение Палаты по патентным спорам от 09.04.2019.

## Сравнение с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями

Нельзя зарегистрировать товарные знаки, тождественные или сходные до степени смешения с фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями.

Фирменное наименование – это название компании, которое включено в ЕГРЮЛ. Например, ООО «Синергия» или ПАО «Газпром».

Коммерческое обозначение – это слово или словосочетание, которое компания использует для индивидуализации своего предприятия. Например, ресторан «Пряности&Радости». Это название может отличаться от того, что есть в ЕГРЮЛ.

Для возникновения права на коммерческое обозначение есть два условия:

- такое обозначение обладает достаточными различительными признаками,
- его употребление является известным в пределах определенной территории.

То есть название автосервиса «Автосервис 24» не коммерческое обозначение, потому что не обладает различительными признаками.

Фирменное наименование и коммерческое обозначение могут препятствовать, только если компания использует их в схожей сфере. Если нет, то они не мешают. Аналогично, как с классами МКТУ.

Проверить сходные наименования можно в любой базе контрагентов. Например, **Rusprofile**. В поисковой строке нужно указать словесный элемент обозначения и сравнить с результатами. Принципы сравнения аналогичны тем, которые мы рассматривали.

### Case study

**ИНТЕРЕСНЫЙ**

Товарный знак

ООО «Интересный ресторан»

Противопоставленное  
фирменное наименование

#### Суть

ООО «Интересный ресторан» оспорило регистрацию знака № 649158 из-за сходства до степени смешения со своим фирменным наименованием. Право на него возникло 14.03.2016, то есть ранее даты приоритета товарного знака. Услуги ООО «Интересный ресторан» однородны услугам 43 класса МКТУ (рестораны) оспариваемого товарного знака.

#### Результат

**Палата по патентным спорам признала сходство до степени смешения.**

Основной акцент падает на слово «Интересный», которое является доминирующим и тождественным в обоих обозначениях.

Заключение Палаты по патентным спорам от 17.07.2019.

## Проверьте себя

Являются ли сходными товарные знаки ниже?

Обозначение, заявленное на регистрацию	Противопоставленный товарный знак
	
	
<b>LOTE</b>	<b>LOTEN</b>
<b>Доход без забот!</b>	Год без Забот
МОРЕ ВКУСА – ОКЕАН УДОВОЛЬСТВИЯ	МОРЕ ВКУСА
	
 <b>Чешский Лев</b>	
	

Ответы вы можете узнать, написав нам на почту: [ak@versus.legal](mailto:ak@versus.legal)

## Проверка на различительную способность

- Что такое различительная способность?

Нельзя зарегистрировать товарные знаки, которые не обладают различительной способностью – неспособные выделять обозначение среди других в сознании потребителя.

Фантазийные, оригинальные обозначения (например, слова-неологизмы, сложные графические композиции) обладают различительной способностью.

Перечень обозначений, которые не обладают различительной способностью, открытый. В законе выделяется ряд обозначений, которые точно не обладают различительной способностью.

- Какие это обозначения?

- (1) Отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.
- (2) Цифры и числа.
- (3) Простые геометрические фигуры, линии.
- (4) Реалистические или схематические изображения товаров или их упаковки, заявленных на регистрацию для обозначения этих товаров.
- (5) Сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
- (6) Обозначения, которые на дату подачи заявки утратили различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров или услуг.
- (7) Общепринятые символы и термины, характерные для отраслей хозяйства, области деятельности, науки и техники, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Мы подробно рассмотрим все виды обозначений, не обладающих различительной способностью.



## Отдельные буквы и их сочетания

Невозможно зарегистрировать сочетание букв, не образующих слова или не включающих гласные буквы.

Существует обширная практика Палаты по патентным спорам и судов, в которой таким обозначениям отказывалось в регистрации.

- Примеры обозначений, которым было отказано в регистрации из-за отсутствия различительной способности:

Обозначение	Решение Палаты по патентным спорам
<b>GQ</b>	Заключение Палаты по патентным спорам от 28.06.2013 (Приложение к решению Роспатента от 16.08.2013 по заявке N 2011727352).
<b>G+D</b>	Заключение Палаты по патентным спорам от 25.07.2019 (Приложение к решению Роспатента от 30.07.2019 по заявке N 2017723406).
<b>STH</b>	Заключение Палаты по патентным спорам от 22.07.2019 (Приложение к решению Роспатента от 26.07.2019 по заявке N 0001366693).
<b>ЗХР</b>	Заключение Палаты по патентным спорам от 26.06.2019 (Приложение к решению Роспатента от 19.07.2019 по заявке N 2017738608).
<b>RX</b>	Заклучение Палаты по патентным спорам от 12.11.2018 (Приложение к решению Роспатента от 30.01.2019 по заявке N 2016723080).
<b>MPDV</b>	Заклучение Палаты по патентным спорам от 17.04.2019 (Приложение к решению Роспатента от 16.05.2019 по заявке N 0000936886).

Судебная практика, опираясь на правила русского языка, признает аббревиатуры словами и позволяет регистрировать их **при условии** доказанной ассоциативной связи в сознании потребителя с компанией или широко известными названиями товаров компании.

### Case study



СИП отменил решение Роспатента об отказе в охране обозначения «GPN», являющееся аббревиатурой «Газпромнефть». Оно вызывало ассоциацию с компанией-заявителем ([Дело N СИП-453/2018](#)).


 MPC

Заявителю удалось доказать различительную способность обозначения «MPC» в Палате по патентным спорам. Установлено, что «MPC» – аббревиатура от названия широко известного музыкального оборудования «Music Producing Centre» (Приложение к решению Роспатента от 05.04.2019 по заявке N 2017707071).

## Цифры и числа

Редко встречаются обозначения, которые состоят исключительно из цифр и чисел. Как правило, они дополняются буквами и иными символами. Сами по себе числа не охраняются, даже если они расположены рядом с иными элементами.

- Примеры обозначений, которым было отказано в регистрации из-за отсутствия различительной способности:

Обозначение	Решение Палаты по патентным спорам
27.01	Заключение Палаты по патентным спорам от 08.12.2014 (Приложение к решению Роспатента от 30.01.2015 по заявке N 2012743664).
N°21	Заключение Палаты по патентным спорам от 09.09.2014 (Приложение к решению Роспатента от 16.12.2014 по заявке N 0001129471).
X2	Заключение Палаты по патентным спорам от 17.06.2014 (Приложение к решению Роспатента от 29.08.2014 по заявке N 2012701172).
409	Заключение Палаты по патентным спорам от 08.04.2013 (Приложение к решению Роспатента от 26.04.2013 по заявке N 2011722068).
208	Заключение Палаты по патентным спорам от 08.04.2013 (Приложение к решению Роспатента от 26.04.2013 по заявке N 2011722067).

Оригинальное графическое исполнение цифры или числа в редких случаях позволяет зарегистрировать их как товарные знаки. Такие случаи в основном относятся к сочетанию цифр, чисел, букв или иных элементов.

### Case study







В заключении Палаты по патентным спорам элемент «A2» признан охраняемым из-за своего оригинального исполнения, приближающего его к графическому элементу (Приложение к решению Роспатента от 28.03.2019 по заявке N 2015733186).

## Простые геометрические фигуры

Простые геометрические фигуры, которые не образуют оригинальную композицию, лишены оригинального графического и цветового исполнения, не могут быть товарными знаками.

- Примеры обозначений, которым было отказано в регистрации из-за отсутствия различительной способности:

Обозначение	Решение Палаты по патентным спорам или СИП
	Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2018 г. по делу N СИП-683/2017.
	Заключение Палаты по патентным спорам от 24.12.2018 (Приложение к решению Роспатента от 16.01.2019 по заявке N 0001379413).
	Заключение Палаты по патентным спорам от 02.11.2018 (Приложение к решению Роспатента от 16.01.2019 по заявке N 0001334128).
	Заключение Палаты по патентным спорам от 14.05.2015 (Приложение к решению Роспатента от 29.07.2014 по заявке N 2012728853).

Дополнение простых геометрических фигур графическими и фантазийными словесными элементами ведёт к приобретению различительной способности.

### Case study



В заключении Палаты по патентным спорам была оставлена в силе правовая охрана обозначения, поскольку заявитель дополнил простые фигуры иными элементами.



Благодаря выбору оригинального расположения, сложности исполнения геометрических фигур, их сочетанию с иными элементами правовая охрана была предоставлена обозначению.

## Форма товаров и их упаковки

Охрана оригинальных формы товаров и их упаковки осуществляется путем регистрации объемных изображений, указывающих на фирменный стиль производителя. Охрана не будет предоставлена форме товаров и их упаковки, если она не выделяется среди других форм на рынке и обычная для таких товаров.

- Примеры обозначений, которые были признаны неохраняемыми:

Обозначение	Решение Палаты по патентным спорам или СИП
	<p>Изображение автозаправки для услуг автозаправок.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 19.11.2018 (Приложение к решению Роспатента от 14.12.2018 по заявке N 2016732738).</p>
	<p>Реалистичное изображение кондиционера для продажи кондиционеров.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 02.05.2017 (Приложение к решению Роспатента от 07.06.2017 по заявке N 2015715040).</p>
	<p>Форма упаковки конфет для продажи конфет, привычная для потребителей.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 16.07.2019 (Приложение к решению Роспатента от 09.08.2019 по заявке N 0001368175).</p>
	<p>Реалистичное изображение стеклянной емкости цилиндрической формы, имеющей горловину, тулово и дно для продажи алкоголя.</p> <p><b>Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу N СИП-604/2017.</b></p>
	<p>Реалистичное изображение печенья для продажи печенья. Декоративный элемент не повлиял на вывод о различительной способности.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 17.03.2014).</p>
	<p>Заявленное объемное изображение имеет традиционную форму для современных электронных коммуникационных устройств.</p> <p>(Заключение Палаты по патентным спорам от 11.10.2012).</p>

Оригинальное, художественное исполнение, нетрадиционное для аналогичных товаров, может помочь доказать различительную способность.

Для успешной регистрации обозначения, представляющего собой форму товара или его упаковки, необходимо, чтобы такая форма значительно отличалась от принятых на рынке. Например, можно использовать нетривиальные трехмерные изобразительные элементы, выбрать самый необычный товар из линейки, который не так распространен среди конкурентов. Если же форма является стандартной, скорее всего, защитить её не получится.

### Case study



Обозначение зарегистрировано в качестве **товарного знака №488859** для напитков (32 класс МКТУ). Оно содержит оригинальное трёхмерное изображение персонажа, а потому обладает различительной способностью.



Суд по интеллектуальным правам подтвердил наличие различительной способности у изображения деревянной фигурки павлина, поскольку она нетипична по своим художественным свойствам для индивидуализации игрушек.

**Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2019 N C01-640/2019 по делу N СИП-872/2018.**

## Простое указание на товары или их качества

Не предоставляется правовая охрана обозначениям, которые описывают товары и услуги или их свойства – характеризуют их. Например, технологию производства, сырье, класс обслуживания, ценовую категорию. Качества товаров – это их свойства или сфера применения. Невозможно зарегистрировать словесный товарный знак «Компьютер» в отношении товаров 09 класса МКТУ (компьютеры) или «люкс» в отношении услуг 43 класса (гостиницы).



- Примеры обозначений, которые были признаны неохраняемыми:

Обозначение	Решение Палаты по патентным спорам или СИП
<p style="text-align: center;"><b>G-COIN</b></p>	<p>Слово «COIN» означает денежный знак для осуществления платежей, поэтому не обладает различительной способностью – является описательным для услуг, связанных с финансовыми операциями, указывает на их свойства и назначение.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 09.07.2019.</p>
	<p>Слово «brow» переводится с английского языка как «бровь». Таким образом, данный элемент указывает на назначение заявленных товаров и связанных с ними услуг (косметические средства, продажа товаров, проведение мастер-классов).</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 20.03.2019.</p>
	<p>Словесные элементы «PLATINUM», «HECHOS A MANO» (ручная работа), «CASA FUNDADA 1903 EDITION», «REPUBLICA DOMINICANA» – неохраняемые, поскольку указывают на свойства, качество товаров, место их происхождения, производства, место нахождения изготовителя, содержат указание на дату основания производства.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 04.04.2018.</p>
<p style="text-align: center;">Просто.Быстро.Удобно</p>	<p>Очевидно, что товары 9 класса (электроника) и услуги 36 класса (финансовые услуги) могут быть удобными, быстрыми, простыми, поэтому слова в обозначении указывают на свойства услуг и имеют хвалебный характер.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 26.01.2015.</p>
	<p>Слово «ORGANIC» характеризует свойства товаров – косметических средств, корма для животных и товары для ухода за питомцами, а слово «PETS» указывает на сферу применения названных товаров (уход за домашними животными).</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 06.06.2019.</p>

Эти обозначения могли быть зарегистрированы, если описательные элементы указать в качестве неохраняемых. Это возможно, если есть другие доминирующие элементы, обладающие различительной способностью.



В примере №4 из таблицы выше Палата рассматривала следующий вариант использования, который получил бы охрану:



Слова «Просто. Быстро. Удобно» были выведены из правовой охраны, но сам знак был зарегистрирован. Признание элемента неохраняемым означает, что все другие компании могут его использовать отдельно, в том числе слова «Просто. Быстро. Удобно». Но сам товарный знак со словами «Просто. Быстро. Удобно» в его композиционном составе использовать нельзя.

Неохраняемый элемент не может быть доминирующим, быть самым крупным, выделяющимся в обозначении. Роспатент не регистрирует товарный знак, если неохраняемые элементы являются не второстепенными. Доминирующими должны быть охраняемые элементы.

## Обозначения, утратившие различительную способность вследствие широкого использования

Обозначение может потерять свою различительную способность, если другие компании активно использовали его, и оно стало распространённым на рынке релевантных товаров и услуг. Важно, чтобы такое использование было до даты подачи заявки. Если использование началось после даты подачи, это не влияет на результаты проверки по этому основанию. Самый важный критерий при утрате различительной способности – информация о нескольких производителях, которые использовали обозначение длительное время до даты подачи заявки.

- Примеры обозначений, которые были признаны неохраняемыми:

Обозначение	Решение Палаты по патентным спорам или СИП
<b>КОНСТРУКТОР</b>	Обозначение «КОНСТРУКТОР» использовалось при маркировке карандашей до даты подачи товарного знака несколькими независимыми производителями. Следовательно, оно не может индивидуализировать продукцию только одного лица, не обладает различительной способностью в отношении карандашей и иных сопутствующих и письменных принадлежностей.

	<p>Заключение Палаты по патентным спорам от 16.10.2017 (Приложение к решению Роспатента от 31.10.2017 по заявке N 2015720506).</p>
<p><b>Плавающий транспортер ПТС-4</b></p>	<p>Товар, производство которого осуществлялось заявителем, является специфическим – имеет военное назначение. Однако словосочетание «Плавающий транспортер» (доминирующий элемент заявленного обозначения) используется в указанной сфере не только для указания транспортера ПТС-4, но и для других машин. Поэтому оно не может быть признано средством для индивидуализации товаров одного лица.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 15.04.2019 (Приложение к решению Роспатента от 16.05.2019 по заявке N 2017713147).</p>

### Case study



Всеобщее употребление доказать достаточно сложно. Примечательно дело о кубике LEGO. Казалось бы, это привычная и легко узнаваемая форма, используемая большим количеством производителей. Однако Суд по интеллектуальным правам посчитал, что не было доказано использование изображения кубиков широким кругом производителей в течение длительного времени. СИП отказал в аннулировании регистрации товарного знака.

Постановление от 11.10.2013 N C01-87/2013 по делу N A40-135829/2012).

Нет однозначного подхода Роспатента и СИП к регистрации мемов в качестве товарных знаков.



СИП обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак "ROSSIANO", обратив внимание на отсутствие в законодательстве запрета на регистрацию Интернет-мемов в качестве товарных знаков на имя одного лица, а также на тот факт, что слова «Руссиано», «РОССИЯНО», «RUSSIANO», «ROSSIANO» не относятся к обозначениям непристойного содержания, призывам антигуманного характера, оскорбляющим человеческое достоинство, религиозные чувства, и к словам, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября 2023 г. No C01-1641/2023

Аналогичная позиция была высказана в отношении обозначения «Как тебе такое, Илон?»»



**Elon Musk** ✓  
@elonmusk

В ответ @ntvru

хаха офигенно

22:44 - 12 февр. 2019 г.

Поддерживая отказ Роспатента в регистрации, СИП подчеркнул, что исключение словесного элемента «Маск» из обозначения не приводит к изменению смыслового значения и не влечет утрату узнаваемости мема в глазах потребителей.

**Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2023 г. № С01-725/2023.**

При этом Роспатент уже зарегистрировал известные в России мемы в качестве товарных знаков. Например, автор мема «Наташ, ты спишь?» Дарья Бородулина зарегистрировала мем на себя.

Наташ, ты спишь?

**Товарный знак № 858104**

Наташ, вставай, мы  
там все уронили!

Поэтому нужно аккуратно использовать мемы или похожие обозначения для брендинга (например, в слоганах) или в публикуемых текстах.

## Общепринятые символы и термины

Роспатент откажет в регистрации, если обозначение является общепринятым символом или термином для области, в отношении которой регистрируется знак. Важно, что для одних товаров или услуг обозначение может быть общепринятым символом или термином, а для других – нет.

Так, термин «Connection» будет общепринятым для услуг связи, но может иметь различительную способность в отношении продовольственных товаров.

Сведения об общепринятом характере символа или термина должны быть до даты подачи заявки на регистрацию. Момент, когда термин стал общепринятым, – важный фактор в спорах об отказе в регистрации по этому основанию. Сведения можно найти в словарях, профессиональной литературе и публикациях по конкретной сфере деятельности.

- Примеры обозначений, которые были признаны неохраняемыми:

Обозначение	Решение Палаты по патентным спорам или СИП
	<p>Изобразительный элемент в виде колонки АЗС не обладает различительной способностью для услуг заправок, поскольку является общепринятым символом автозаправочной станции.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 04.03.2019 (Приложение к решению Роспатента от 28.03.2019 по заявке N 2017709081).</p>
	<p>Обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраняемых элементов. Это сочетание простых цифр «169», не имеющих характерного графического исполнения, а также элемента «.RU», представляющего собой национальный домен для Российской Федерации. Неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, поэтому обозначение не может быть товарным знаком.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 05.09.2018 (Приложение к решению Роспатента от 15.10.2018 по заявке N 2016733698).</p>
<p>Подарочная карта</p>	<p>Обозначение «подарочная карта» широко вошло в русский язык в качестве лексической единицы, характерной для расчетных операций в области банковской и торговой деятельности, к которой относятся услуги 36 класса МКТУ (финансовые услуги). Поэтому обозначение является общепринятым термином.</p> <p><b>Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2015 по делу N СИП-138/2015.</b></p>
	<p>В области рекламы, торговли и маркетинга есть понятие «Trading desk». В переводе с английского языка оно означает «управление торговыми операциями, отдел торговых операций».</p> <p>Обозначение «theTradeDesk» содержит те же слова, что и устойчивый термин в той же области, к которой относятся заявленные услуги. Поэтому не может быть зарегистрировано как товарный знак.</p> <p>Заключение Палаты по патентным спорам от 18.12.2017 (Приложение к решению Роспатента от 29.01.2018 по заявке N 2016731972).</p>

## Подведём итоги




Мы рассмотрели, какие обозначения не обладают различительной способностью.

- Однозначно нужно избегать простого сочетания букв или цифр, чисел.
- Если вы решили использовать в качестве логотипа форму товара или его упаковку, нужно придать ей максимально нетривиальный вид.
- Нужно учитывать, что слоганы могут не обладать различительной способностью, если описывают качество товаров.
- Необходимо проверять, вошли ли во всеобщее употребление термин или символ, которые вы собираетесь использовать в логотипе или нейминге.

Если вы всё же хотите использовать такие обозначения в качестве элементов брендинга, следует включить их в композицию с оригинальными словами или другими изображениями.

Кроме того, если такие элементы не занимают доминирующего положения в обозначении (например, небольшой размер, отсутствие выделений), то их можно включить в товарный знак в качестве неохраняемых. Это значит, что другие производители смогут использовать неохраняемый элемент отдельно от товарного знака. Но сам товарный знак или сходное с ним обозначение использовать нельзя.

### Проверьте себя

Обозначение	Вывод о различительной способности
<b>QWERTY</b>	
123D	
	
	
	



## Проверка на сходство с культурными ценностями

Нельзя зарегистрировать товарные знаки, если они тождественны или сходны с:

- официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия, или
- с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях.

Регистрация таких обозначений допускается только в случаях, если:

- вы являетесь собственником этих объектов, или
- у вас есть письменное согласие собственника на регистрацию товарного знака.

Для определения сходства используются общие критерии, которые мы описали. Но есть и особенности.


Объекты культурного наследия – это особо ценные объекты культурного наследия народов России и объекты всемирного культурного или природного наследия (ЮНЕСКО). Например, памятники архитектуры, памятники природы, совместные творения человека и природы, культурно-исторические ансамбли и др.

К объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО относятся, например:

- озеро Байкал и комплекс заповедника «Остров Врангеля» в России,
- источники Памуккале в Турции,
- буддийские памятники в местности Хорюдзи в Японии,
- статуя Свободы в США,
- Лондонский Тауэр в Лондоне.

Культурные ценности, хранящиеся в коллекциях, собраниях и фондах, могут находиться в чьей-то собственности: государственной, муниципальной, частной. Например, в коллекциях могут находиться картины, статуи, марки, монеты, антикварная мебель в музеях. Если объект находится в музее, значит, он в государственной коллекции, и без согласия со стороны музея его название или изображение не зарегистрировать.

- **Пример культурной ценности из коллекции и использование ей в продукции:**

Культурная ценность	Автор и правообладатель
	<p>И. И. Шишкин, К. А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», 1889 год</p> <p>Третьяковская галерея, Москва</p> <p>Картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» изображается на конфетной обертке с разрешения Третьяковской галереи.</p>



- Примеры обозначений, которые получили отказ в регистрации из-за сходства с культурными ценностями без согласия правообладателей:

Обозначение

Обоснование



В результате экспертизы обозначения (заявка № 2010715519) Роспатент установил, что оно включает изображения древних памятников Египта – пирамиды Хеопса и Большого сфинкса, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому в регистрации знака было отказано.



В результате экспертизы обозначения (заявка № 2011721314) было установлено, что оно включает портрет российского императора Петра I. Портрет является культурной ценностью РФ и хранится в Государственном Эрмитаже. Заявитель не представил согласие Эрмитажа, поэтому получил отказ в регистрации знака.

### Резюме

Нельзя просто так использовать в брендинге произведения, которые находятся в музейных коллекциях, даже если они перешли в общественное достояние. Они охраняются музейным правом. Чтобы использовать произведение, нужно получить разрешение у музея. Иначе музей может подать иск и запретить использование логотипа или дизайна.

### Case study



Картина из музейной коллекции Эрмитажа



Репродукция на витрине магазина Ии Йоц

### Суть

Государственный Эрмитаж обратился в арбитражный суд в связи с тем, что на официальном сайте модельера Ии Йоц, а также на двери ее магазина в Санкт-Петербурге была размещена монохромная репродукция картины Томаса Гейнсборо «Дама в голубом», находящейся в Государственном Эрмитаже.

По мнению модельера, изображение картины, ставшее общественным достоянием, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

### Результат

**Суд запретил использовать картину без разрешения Эрмитажа.**

Суд не согласился с позицией модельера. Сославшись на нормы закона, он постановил запретить использовать без разрешения Государственного Эрмитажа картину Томаса Гейнсборо «Дама в голубом».



## Подведём итоги

- Нельзя зарегистрировать товарный знак, который содержит название или изображение объекта культурного наследия или культурной ценности, которая хранится в музее. Для этого нужно запрашивать согласие собственника или стать собственником самому.
- Нельзя использовать изображения произведений, которые хранятся в российских музеях. Иначе музей может предъявить иск о запрете использования логотипа или дизайна.

### Проверьте себя

Можно ли использовать указанные обозначения?

Можно ли их зарегистрировать как товарные знаки? При каких условиях?

Обозначение	Вывод
	
	



Ответы вы можете узнать, написав нам на почту: [ak@versus.legal](mailto:ak@versus.legal)

## Проверка на сходство с произведениями и персонажами

- **Использование элементов произведений**

При разработке логотипа или дизайна нужно внимательно относиться к чужим произведениям, защищенным авторским правом. Если использовать их без согласия правообладателя, это может привести к отказу в регистрации товарного знака и получению иска о выплате компенсации автору.

- **Какие объекты авторского права нельзя использовать?**

Товарный знак не будет зарегистрирован, если обозначение содержит:

- названия произведений науки, литературы или искусства;
- персонажей или цитаты из произведений и их фрагментов.

При этом не получено согласие их автора или правообладателя на использование, в том числе для регистрации товарного знака. Получив согласие, заявитель может зарегистрировать указанные объекты авторского права в качестве товарного знака или его части и использовать их.

- **На что ещё обратить внимание**

- (1) **Запрет распространяется на использование любого объекта авторского права, названия, персонажа, цитаты.**

Нельзя включить в брендинг чей-то чужой дизайн или переработать его.

Нельзя скопировать или переработать часть произведения, его название или персонажа, если они имеют самостоятельное значение. Например, главный персонаж произведения или очень оригинальное название.

Использование данных объектов считается нарушением авторских прав. Правообладатель через суд может не только запретить использование, но и взыскать компенсацию до 5 млн рублей.

- (2) **Нельзя зарегистрировать произведение, название, персонаж, цитату в качестве товарных знаков, если они являются общеизвестными.**

Произведения должны быть созданы до даты подачи заявки.

Произведения должны быть охраняемыми в соответствии с российским правом или Бернской конвенцией. Они не должны быть в общественном достоянии. Срок охраны (вся жизнь автора и 70 лет после его смерти) не должен истечь на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

- Рассмотрим особенности различных объектов.



## Названия произведений

- Творческий характер

Для того, чтобы название было охраняемым в отрыве от всего произведения, оно должно носить творческий характер (п. 7 ст. 1259 ГК РФ). Творческим характером обладают оригинальные и новые произведения, при этом творческий характер предполагается.

Неоригинальные названия произведений не охраняются. Например, «Лёд» В.Г. Сорокина, «Иностранка» С.Д. Довлатова, «Фантастика» Б. Акунина или «Капитал» К. Маркса. Эти слова в названиях мы постоянно используем в быту и повседневной речи. Если бы к этим словам были добавлены оригинальные сочетания, то их уже можно рассматривать потенциально как товарные знаки.

Однако оригинальные названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака без согласия автора или правообладателя. Например, «Пикник на обочине» братьев Стругацких или «Заводной апельсин» Э. Бёрджеса.

- Примеры обозначений, содержащих названия произведений искусства или литературы:

Обозначение	Обоснование
<b>КВН</b>	Палата по патентным спорам указала, что аббревиатура «КВН» не носит творческий характер и является типичным примером образования аббревиатур. Следовательно, может быть зарегистрирована в качестве товарного знака вне зависимости от согласия авторов телепередачи.
<b>НУ, ПОГОДИ!</b>	Палата по патентным спорам указала на общеизвестность названия мультфильма «Ну погоди!» в составе товарного знака. Если бы заявитель, который оспаривал регистрацию этого знака, доказал свое авторство, регистрация была бы аннулирована. Ведь есть только стойкая ассоциативная связь между названием «Ну погоди!» и мультфильмами.
<b>MINECRAFT</b>	Палата по патентным спорам аннулировала регистрацию товарного знака «Minecraft», поскольку правообладатель не получил согласие авторов известной компьютерной игры на использование названия, не обладающего значительной оригинальностью.

## Персонажи

- Узнаваемость

Производители часто пытаются зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначения, идентичные или сходные с персонажами произведений искусства, слегка изменяя образ персонажа.

Судебная практика придерживается **критерия узнаваемости**:

- если в обозначении можно угадать персонажа произведения, а сам персонаж может быть воспринят в отрыве от произведения по своим характерным чертам, нужно отказать в регистрации.

Анализируется образ персонажа в целом: его мимика, жесты, отдельные элементы внешнего вида.

Эта оценка субъективна и выработать единый подход невозможно.



Мы рекомендуем не использовать в качестве товарного знака обозначения, хотя бы приблизительно напоминающие персонажей произведений.

### Case study



Спорное обозначение



Персонаж произведения

### Вывод

Установлено, что угадывается Кот Матроскин.

Суд по интеллектуальным правам установил, что в изобразительном элементе заявленного обозначения угадывается персонаж мультфильма «Простоквашино», Кот Матроскин. Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака было признано законным, поскольку согласие правообладателя представлено не было.

Дело N СИП-218/2017.



Спорное обозначение



Персонаж произведения

### Вывод

Установлено, что угадывается Винни-Пух.

Суд по интеллектуальным правам рассматривал спор о регистрации обозначения, сходного с персонажем мультфильма «Винни-Пух и его друзья». Заявитель оспаривал решение Роспатента об отказе в регистрации. СИП в удовлетворении требований отказал. В обозначении мы видим, что графические приёмы изображения Винни-Пуха были слегка изменены, но наблюдается стойкая ассоциативная связь именно с этим персонажем.

Дело N СИП-504/2017



Спорное обозначение



Персонаж произведения

**Вывод** Установлено, что угадывается Фрекен Бок.

Палата по патентным спорам аннулировала регистрацию товарного знака, копирующего образ персонажа мультфильма «Карлсон Вернулся», Фрекен Бок. Заявитель ничего не изменил в характерных особенностях персонажа, добавив к нему словесный элемент, однозначно указывающий, какой именно персонаж использован в обозначении.



Спорное  
обозначение



Нарезка кадров видеоролика с персонажем

**Вывод** Сходство с персонажем неочевидно.

Палата, используя критерий узнаваемости персонажа, пришла к выводу об отсутствии тождественности персонажа рекламного ролика и изображения в спорном обозначении.

- Срок охраны

Важно обращать внимание на срок охраны всего произведения в целом, даже если используется только персонаж. Если произведение перешло в общественное достояние, то и персонажа (имя или визуальный образ) можно использовать в товарном знаке.

### Case study

## О БЕНДЕР

Палата по патентным спорам удовлетворила возражение заявителя и зарегистрировала товарный знак «Остап Бендер».

Палата согласилась с заявителем в том, что произведения, героем которых является Остап Бендер, перешли в общественное достояние, следовательно, могут быть использованы для целей регистрации товарного знака.

- Фольклорные персонажи

В соответствии с п. 6 ст. 1259 ГК РФ фольклорные произведения не охраняются авторским правом, поэтому персонажи фольклора могут быть использованы в обозначениях, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака.

### Case study

## Василиса Премудрая

Суд по интеллектуальным правам отклонил требование об аннулировании регистрации товарного знака «Василиса Премудрая», поскольку Василиса Премудрая – фольклорный персонаж, а значит, не охраняется авторским правом и может быть использован для целей регистрации товарного знака.

Дело N СИП-544/2017

## Использование произведений

- Оригинальность

Нельзя использовать такие фрагменты из произведений, которые обладают оригинальностью и новизной.

### Case study

KRUSTY KRAB

КРАСТИ КРАБ



Спорное обозначение

Фрагмент произведения

**Вывод** Название мультяшного ресторана имеет оригинальный характер.

Палата по патентным спорам аннулировала регистрацию товарного знака «Krusty Krab». В нём было использовано название ресторана из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Палата обратила внимание на то, что ресторан – фрагмент произведения искусства, имеет оригинальный характер, а потому обладает самостоятельной правовой охраной и его название не может быть чьим-то товарным знаком.

- Проверка авторства

Многие объекты авторских прав имеют несколько правообладателей. Например, фильмы, музыка. В этом случае нужно получать согласие у того лица, которое является автором той части, которую вы заимствуете.

**Case study**

**Кейс** Палата по патентным спорам рассматривала вопрос о регистрации в качестве товарного знака обозначения «Ах, какая женщина». Владельцем знака был автор стихов к песне, а оспаривал регистрацию автор музыки. Палата оставила регистрацию знака в силе, потому что текст музыкального произведения охраняется самостоятельно.

**Вывод** Нужно проверять, какую часть произведения вы используете, и обращаться за согласием к автору именно этой части. Важно не перепутать, поскольку это влечет риск нарушения авторских прав и отмены товарного знака.

- Известность

Известность произведения в России важна при оценке охраноспособности обозначения. Фрагмент из неизвестного произведения не вызовет ассоциаций у потребителя, поэтому может быть зарегистрирован как часть товарного знака.

**Case study**

**Кейс** Верховный Суд оставил в силе регистрацию товарного знака, включающего словосочетание «Системно-векторная психология». Это была цитата из книги, автор которой оспаривал товарный знак. Суд указал, что произведение неизвестно на территории России и оставил в силе правовую охрану товарного знака.

**Вывод** Если произведение или его часть не являются известными, есть шанс на регистрацию товарного знака. Однако существует риск отказа, потому что критерий известности очень субъективен.

## Подведём итоги

Если при разработке бренда вы решили использовать название, персонажа или фрагменты произведений, необходимо учесть:

- когда и кем было создано произведение;
- имеют ли название, персонаж или фрагмент творческий характер, новизну и оригинальность;
- известно ли произведение в России;
- не создано ли произведение в соавторстве;
- истек ли срок охраны произведения, перешло ли оно в общественное достояние;
- создается ли ассоциативная связь между названием, персонажем или фрагментом и произведением.

В отношении обозначений, сходных с образами персонажей, необходимо принять во внимание узнаваемость конкретного персонажа, использованного в брендинге.

Существуют риски отказа в регистрации товарного знака или допущения нарушения, если есть хотя бы одно из условий:

- произведение известно на территории России;
- его название, фрагмент или персонаж ассоциируются с конкретным произведением.

В этих случаях не рекомендуем заимствовать что-либо из произведения.

Из произведения можно заимствовать название, фрагмент или персонажа в следующих случаях:




- произведение относится к фольклору (например, Колобок, Кашей, Иван Царевич);
- произведение перешло в общественное достояние, то есть истёк срок правовой охраны (чаще всего, такие произведения были созданы более 150 лет назад);
- фрагмент или название не являются оригинальными, а персонаж носит второстепенный характер.

Если произведение не является известным в России, заимствовать оттуда оригинальное название или персонажа опасно, поскольку правообладатель может заявить о нарушении авторских прав и обратиться в суд.



Проверьте себя

Можно ли создавать и передавать заказчику такие логотипы и нейминги?

Обозначение	Вывод о возможности регистрации
	
	
	
Гензель и Гретель	

Ответы вы можете узнать, написав нам на почту: [ak@versus.legal](mailto:ak@versus.legal)



## Проверка на сходство с именами и псевдонимами

Запрещено использовать в качестве товарных знаков имена или псевдонимы, а также портреты известных лиц без их согласия или согласия их наследников. Например, если включить в логотип или нейминг фамилию Пушкина или Есенина, то без согласия наследников товарный знак не зарегистрируют.

- **Известность**

Основной критерий – известность лица: насколько средний потребитель будет ассоциировать фамилию с конкретным лицом.



Палата по патентным спорам рекомендует обращать внимание на:

- энциклопедии,
- справочники,
- словари,
- широкое представление личности в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах.

## Case study

- Примеры обозначений, содержащих имена или псевдонимы известных личностей:

Обозначение	Позиция Роспатента, Палаты по патентным спорам или СИП
Юрий Гагарин	Известность Юрия Гагарина была установлена без каких-либо доказательств. Товарные знаки были аннулированы. <b>Дело N СИП-238/2016</b>
НОГГАНО	Палата по патентным спорам аннулировала регистрацию товарного знака «НОГГАНО», который воспроизводил псевдоним известного музыкального исполнителя. Он привел факты участия в большом количестве церемоний награждения, крупных фестивалях, сведения о выпущенных альбомах и их тираже.
	Роспатент отказал в регистрации комбинированного обозначения «TARANTINO», поскольку оно бесспорно вызывает ассоциации со всемирно известным режиссером Квентином Тарантино. Заявителю не помогло оригинальное графическое исполнение товарного знака.
Ханна	Палата по патентным спорам не удовлетворила требование певицы Ханны об аннулировании регистрации товарного знака, который повторял ее псевдоним. Палата указала на то, что обозначение «Ханна» – написание женского имени Анна на латинице, используется певицей без каких-либо оригинальных элементов, которые позволили бы «монополизировать» это имя.  Палата рассмотрела доводы об участии певицы в различных мероприятиях, оценивая охватываемую ими аудиторию, просмотры роликов на YouTube, и пришла к выводу, что слишком мало людей знают Ханну.

- Оригинальное исполнение имени или псевдонима

Некоторые имена и псевдонимы, представляющие собой простые фамилии, не могут быть товарными знаками из-за своего оригинального исполнения. Практика исходит из того, что оригинальные элементы в написании имен и псевдонимов могут создать ассоциацию потребителя именно с конкретным лицом, которое ими пользуется.

## Case study

Обозначение	Позиция Палаты по патентным спорам
<b>ZOTOB</b>	<p>Палата удовлетворила требование автора литературных произведений под псевдонимом «ZOTOB» аннулировать регистрацию товарного знака, идентичного его псевдониму.</p> <p>Оригинальное исполнение псевдонима, без которого он представляет простую фамилию, было ключевым фактором в этом деле.</p>

- **Обозначения, производные от имён и псевдонимов**

От имён и псевдонимов известных лиц могут быть образованы сходные обозначения – топонимы, сокращения и прилагательные. Зарегистрировать такие производные обозначения в качестве товарных знаков сложно. Для них действуют те же критерии: известность и возможность возникновения ассоциативной связи.

## Case study

- **Примеры обозначений, содержащих производные слова от имён известных личностей:**

Обозначение	Позиция Роспатента, Палаты по патентным спорам или СИП
<b>Гагаринский</b>	<p>Елена Юрьевна Гагарина успешно оспорила предоставление охраны обозначению «Гагаринский», с чем не согласился правообладатель. Он привёл довод о том, что на обозначения, образованные от имён и псевдонимов действие запрета не распространяется.</p> <p>Суд рассмотрел материалы социологического опроса, который указывал на то, что потребители в равной степени ассоциируют спорное обозначение с улицей, на которой расположен торговый центр, и с Ю.А. Гагариным. Товарный знак был отменён.</p> <p><b>Дело N СИП-238/2016</b></p>
<b>FERU ZAKIROV</b>	<p>Феррутдин Закиров, известный дизайнер одежды, оспаривал товарный знак «FERU ZAKIROV». Палата признала наличие ассоциации с именем заявителя. Немалую роль сыграло то, что сам заявитель использовал обозначение «FERU ZAKIROV» в своей деятельности до даты приоритета спорного обозначения, маркируя им свои товары.</p>

## Подведём итоги




При регистрации имени или псевдонима необходимо принимать во внимание:

- Известность лица, которому принадлежит имя или псевдоним. Её можно подтвердить материалами из СМИ, количеством просмотров в соцсетях, литературой и прочими публичными сведениями.
- Оригинальное исполнение псевдонима или редкость имени известного лица.
- Производные от имён и псевдонимов обозначения. Например, названия улиц или населённых пунктов, которым может быть отказано в регистрации.

Необходимо получать согласие у известных лиц на использование их имени или псевдонима. Если лиц уже нет в живых, это не значит, что их имена, псевдонимы или портреты можно свободно использовать. Могут быть наследники, которые вправе помешать регистрации товарного знака.

Если лицо не очень известно или его имя распространено, риск получить отказ минимален.

### Проверьте себя

Обозначение	Вывод о возможности регистрации
<p>Выготский Лев Семенович</p> 	
	
	
<b>LADY GAGA</b>	

Ответы вы можете узнать, написав нам на почту: [ak@versus.legal](mailto:ak@versus.legal)

## Проверка на сходство с официальными символами






Нельзя зарегистрировать товарный знак, если он:

- ✓ включает,
- ✓ воспроизводит,
- ✓ имитирует
- ✓ официальные символы,
- ✓ наименования,
- ✓ знаки отличия,
- ✓ или их узнаваемые части
- флаги, гербы, ордена, денежные знаки
- сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций
- официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды

Эти объекты можно включить в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если получено согласие государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

Если обозначение полностью имитирует официальный символ или отличительный знак, то это абсолютное основание для отказа в регистрации, иначе потребитель может быть введен в заблуждение: будет думать, что правообладатель знака как-то связан с государственным органом. Согласие государственного органа здесь не поможет.

### Case study

Заявленное обозначение	Официальный символ	Основание для отказа
		Обозначение включает элемент, воспроизводящий узнаваемую часть флага Швейцарии.
		Элемент имеет иную форму, чем флаг, но внешне обозначение сходно с флагом Италии.
		Обозначение включает элемент, воспроизводящий официальный символ рубля.

Проверьте себя

Обозначение	Вывод о возможности регистрации
	
	
	
	

Ответы вы можете узнать, написав нам на почту: [ak@versus.legal](mailto:ak@versus.legal)



## Проверка на сходство с географическими наименованиями

Закон не содержит запрета на использование в товарных знаках названий географических объектов. В каждом конкретном случае нужно доказать, есть ли риск введения потребителей в заблуждение. Роспатент тщательно проверяет любое упоминание географического объекта.

Если риска нет, то географическое наименование может быть указано в качестве неохраняемого элемента в составе товарного знака.

Вам необходимо заранее установить:

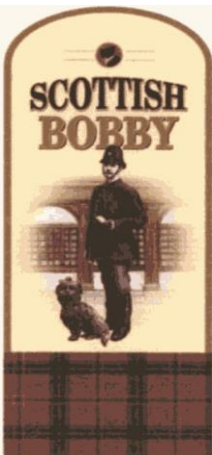
- Могут ли потребители посчитать, что обозначение указывает на место производства товара. Если товар не имеет отношения к указанному месту, то Роспатент откажет в регистрации.
- Является ли обозначение является фантазийным. Потребители не будут думать, что оно указывает на место производства товара из-за вымышленности географического объекта. Такое обозначение можно зарегистрировать.
- Для каких товаров будет использоваться обозначение. Для одних товаров обозначение может вводить в заблуждение (например, «Вологодская радость» для масла). Для других – нет (например, «Алтайская свежесть» для духов).
- Обозначения делятся на три группы в зависимости от возможности ввести потребителя в заблуждение:

Группа	Пример
Географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства товара и нахождения изготовителя.	«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» для мороженого, «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» для кранов или «СТАРЫЙ АРБАТ» для вина. Такие знаки можно зарегистрировать.
Географические названия в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные. Для других – как указание на место производства и нахождения изготовителя.	«КАСПИЙ» в отношении сигарет – фантазийное, для товара «чёрная икра» может восприниматься как указание на место производства.
Географические названия, которые воспринимаются как указания на место производства и нахождения изготовителя.	«Московская газета», «Новгородский батон» – потребители будут ассоциировать товары с городами и думать, что они там произведены.

- Географическое название, заявленное в отношении товаров, имеет связь с местом производства или сбыта товаров (хозяйственная связь)

Это случай, когда у клиента есть документальное подтверждение, что товар или сырьё происходят из места, название которого включено в обозначение. Роспатент регистрирует товарный знак с указанием названия в качестве неохраняемого элемента.

### Case study

Обозначение	Позиция Роспатента и СИП
	<p>Компания подала заявку на регистрацию обозначения в отношении товара «виски» 33 класса МКТУ. Роспатент сделал вывод, что обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и отказал в регистрации.</p> <p>Компания подала иск: словесное обозначение «SCOTTISH BOBBY» не является ложным, поскольку товар «виски» под спорным обозначением будет производиться в Шотландии, значит существует хозяйственная связь. СИП поддержал компанию, и товарный знак был зарегистрирован.</p> <p><a href="#">Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 по делу № СИП-147/2017</a></p>

- Географическое название, заявленное в отношении товаров, не связанным с этим местом

Известные географические наименования	Могут восприниматься как место нахождения производителя.
Малоизвестные географические наименования	Вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

- Известные географические наименования

Заявитель может зарегистрировать товарный знак, если применяется хотя бы одно исключение:

- (1) Производитель докажет, что потребители ассоциируют название именно с ним, а не с географическим объектом. Например, название «Москва» для услуг СМИ, потому что это известное название журнала.

- (2) Потребители не будут думать, что товар производится на территории этого географического объекта.
- (3) Производитель докажет хозяйственную связь.
- Примеры товарных знаков, содержащих известное географическое наименование:

Товарный знак	Основание для регистрации
<p><b>КАМЧАТКА</b></p>	<p>Зарегистрирован для товаров 01 класса МКТУ, в том числе «антифризы», «ацетон» и др.</p> <p>Слово «КАМЧАТКА» не воспринимается как указание на место производства товара, то есть потребители в принципе не могут посчитать, что эти товары делаются на Камчатке.</p>
	<p>Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 30, 39 классов МКТУ.</p> <p>Словесный элемент «Костромская» воспринимается как указание на место производства товара.</p> <p>Производитель доказал хозяйственную связь с Костромской областью.</p>
<p><b>Везувий</b></p> <p><b>Vesuvius</b></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, так как эти товары не могут быть изготовлены на территории Везувия.</p>

## Case study

### ЗОЛОТО АЗЕРБАЙДЖАНА

#### Спорное обозначение

#### Суть

Компания подала на регистрацию обозначение «ЗОЛОТО АЗЕРБАЙДЖАНА» в отношении товаров 33-го класса МКТУ (алкогольные напитки). Роспатент отказал в регистрации, указав, что заявитель – российское юридическое лицо из Уфы (Республика Башкортостан), поэтому обозначение «ЗОЛОТО

АЗЕРБАЙДЖАНА» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Компания обратилась в СИП.

### Результат

**СИП установил, что возможность ввести потребителя в заблуждение не очевидна.**

Суд не согласился с Роспатентом: нет каких-либо доказательств того, что у потребителя есть стойкая ассоциация производства в Азербайджане какой-либо алкогольной продукции.

**Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2017 по делу № СИП-679/2016**



### Спорное обозначение

### Суть

Компания подала на регистрацию комбинированное обозначение, в которое входила фраза «Франция, я люблю тебя!» на французском языке. Роспатент посчитал, что словесный элемент «FRANCE» указывает на местонахождение производителя товаров. Поскольку заявитель – российская компания, словесный элемент будет вводить потребителей в заблуждение.

Компания подала возражения в Палату по патентным спорам. Фраза «France, je t'aime» хоть и содержит название государства, но не указывает на место производства товаров. В данном словосочетании содержится обращение к Франции на французском языке, признание в любви к ней.

### Результат

**Палата установила, что обозначение не указывает на место нахождения производителя.**

Палата по патентным спорам указала, что обозначение не указывает на местонахождение производителя. Словосочетание «France, je t'aime!» носит фантазийный характер и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

**Решение Палаты по патентным спорам от 12.07.2019 по заявке №2017711820**

- **Малоизвестные географические наименования**

Если географический объект неизвестен среднему потребителю, то его можно зарегистрировать как товарный знак. Название малоизвестного объекта не будет указываться как неохраняемый элемент.

Например, компания «ЯСНО ПОЛЕ» получила защиту обозначений для молочной продукции, которые совпадали с наименованиями малонаселённых деревень Тульской области. Роспатент посчитал, что потребители не будут введены в заблуждение в силу малоизвестности деревень.

Товарный знак	Географический объект
<b>ХАТАВКИ</b>	Село Хатавки, Тульская область
<b>ТУЭЛИНО</b>	Село Туэлино, Тульская область
<b>ЛЮБИЖИ</b>	Село Любижи, Тульская область

## Проверка на соответствие нормам морали и нравственности

Нельзя зарегистрировать товарные знаки, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали. Данный запрет препятствует регистрации обозначений, которые могут оскорбить чьи-либо чувства, посягнуть на нравственные устои общества и др.

Данный критерий является очень субъективным. Каждый конкретный эксперт Роспатента оценивает противоречие по собственному убеждению. Можно лишь выделить некоторые основные правила, которые помогут оценить возможные противоречия.

### Правило 1

**Делает ли обозначение вызов обществу?**

Подумайте, насколько вызывающим для общества является обозначение. Может ли оно оскорбить или задеть кого-то? Например, вашу маму или бабушку. Подумайте, как бы они восприняли это обозначение. Если вам показалось, что они отнесутся к обозначению с негативом, то не предлагайте его заказчику.

Особое внимание обращайте на нецензурные, бранные слова, а также жаргон. Роспатент их, скорее всего, не пропустит. Например, словосочетание «ешкин кот» или «халява».

### Правило 2

**Оправдывает ли обозначение антиобщественные явления?**

Обозначение не должно оправдывать или подчеркивать явления и события, которые являются недопустимыми в любом обществе: терроризм, экстремизм, насилие, оправдание запретных идеологий и др.

### Правило 3

**Уместно ли обозначение в связи с товарами и услугами?**

Любое безобидное обозначение, которое используется для определенных товаров, может стать запретным. Особенно, если планируется использовать его для алкоголя, табачной продукции.

Например, Роспатент считает, что словосочетание «В кругу семьи» для алкоголя противоречит нормам морали и нравственности, потому что использует репутацию семейных ценностей для привлечения внимания к алкогольной продукции.



#### Правило 4

Всё ли в порядке с орфографией?

Роспатент может посчитать противоречащими нормам общественного порядка обозначения, в которых нарушены правила орфографии. Например, слово «ЦИРКОВНЫЙ».

#### Правило 5

Пристойны ли изображения?

Обращайте внимание на изображения. Если они являются непристойными или «пограничными», то есть риск отказа в регистрации. Например, Роспатент отказал в регистрации такому обозначению:



#### Правило 6

Роспатент не обмануть латиницей

Даже если вы сделали обозначение латинскими буквами или на английском языке, Роспатент увидит попытки скрыть непристойный характер обозначения. Например, обозначение «BLEDINA».

#### Правило 7

Внимание к ассоциациям и чувствам верующих

Роспатент не пропустит следующие обозначения:

- Названия насекомых и паразитов, которые вызывают неприятные ассоциации. Например, «глисты», «вши».
- Слова, которые ассоциируются со смертью, страданиями, болезненными состояниями. Например, «Paranoya».
- Религиозные символы, культовые сооружения. Например, Роспатент отказал в регистрации товарного знака, которое включало изображение минарета, куполов мечети и слово «Ислам». Использование названия одной из мировых религий в коммерческих целях может оскорбить чувства верующих:



## Case study

Обозначение	Основание для регистрации или отказа в регистрации
<b>PornHUB</b>	<p>Товарный знак «PornHUB» зарегистрирован во многих государствах (США, Чехия, Великобритания).</p> <p>В России оно не прошло экспертизу ил-за словесного элемента “Porn”. Роспатент признал его противоречащим нормам морали и нравственности.</p>
<b>ALMA MATER</b>	<p>Роспатент изначально отказал в регистрации товарного знака «ALMA MATER» для винной продукции. Однако заявитель оспорил отказное решение. Палата по патентным спорам указала, что здесь нет противоречия нормам морали и нравственности.</p> <p><b>Заключение Палаты по патентным спорам от 18.04.2018 по заявке № 2016714079</b></p>
<b>Пощечина общественному вкусу</b>	<p>Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Пощечина общественному вкусу». Заявитель приводил аргументы о том, что так назывался поэтический сборник поэтов-футуристов начала 20 века, а слово «пощёчина» используется как подталкивание к действию, вызов, но эти доводы были отклонены.</p> <p><b>Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2023 г. по делу N СИП-343/2023</b></p>

## Подведём итоги

Роспатент подозрительно относится к обозначениям, которые находятся на стыке морали и нравственности. Особенно остро он воспринимает любые обозначения, связанные с оскорбительными словами, непристойностями и религией. Основной ориентир для проверки – может ли обозначение вызвать неприятные ассоциации или впечатления у кого-нибудь из членов общества.

## Как оценить и минимизировать риски по результатам проверки

Перед тем, как выпускать бренд на рынок, нужно оценить:

- Вероятность нарушения прав третьих лиц, в особенности прав на товарные знаки и авторские права.
- Шансы на успешную регистрацию обозначения в качестве товарного знака.
- **План по оценке рисков**

(1) Проведите поиск сходных и тождественных обозначений с помощью тех ресурсов, о которых мы рассказали. Попробуйте в открытых источниках найти факты использования обозначения. Результаты поиска запишите.

(2) Откройте матрицу рисков и заполните ее по всем критериям. Расставьте баллы. Матрица позволит проанализировать риски и оценить вероятность успешной регистрации обозначения.

(3) Выберите обозначения с наименьшими рисками из тех вариантов, которые вы разработали, и покажите заказчику.

- **На что обратить внимание при заполнении матрицы рисков**

(1) Если вы нашли похожие знаки, то следует оценить степень их сходства.

- Чем больше похожи слова по звучанию и написанию, тем выше риски.
- Чем очевиднее совпадают изобразительные элементы, тем выше риск.
- Чем меньше похожи товары и услуги, тем выше шансы на регистрацию.

(2) Вы разработали бренд, но есть впечатление, что это слово уже известно широкому кругу лиц. Возможно, оно ассоциируется с известной личностью или используется другими компаниями для тех же товаров и услуг.

Лучше перестраховаться и поискать информацию в открытых источниках: сайты, словари, блоги, упоминание в СМИ и др. Если информации много, то риск значительный. Чем меньше сайтов, где есть это обозначение для аналогичных товаров и услуг, тем ниже риск.

(3) Представим, что обозначение способно вызвать негативную реакцию общества, а его смысловая нагрузка – на стыке морали и нравственности.

Если вы не уверены, что оно пройдет цензуру Роспатента, то лучше от него отказаться. Нормы морали и нравственности могут отличаться в разных странах. То, что в США или Европе подходит под понятия нравственности, для эксперта Роспатента может быть аморальным и безнравственным.

(4) Необходимо четко понимать, на какой рынок выходит новый бренд.

Если обозначение восприниматься как характеристика товаров или услуг данного сегмента рынка, то риск отказа в регистрации высок. Например, если обозначение указывает на состав, свойства, функции товара либо хвалебно о нем отзывается. Словосочетания «Лучшие в своем деле», «Свежо и вкусно» – яркие примеры оценочных характеристик товаров и услуг.

(5) Следует проверить, содержит ли обозначение официальные символы или похожие на них графические компоненты. Если схожесть значительна, то риск возрастает.

(6) Важно, чтобы в обозначении не было названий произведений и персонажей – как в словесном, так и графическом исполнении.

Если, например, логотип и персонаж мультфильма похожи, то возрастает вероятность нарушения чужих прав и отказа в регистрации товарного знака.

- **Как минимизировать риски**

Вы провели самостоятельную проверку обозначения и в итоге получили не самый приятный результат. Оказалось, что обозначение не соответствует требованиям закона, или вы обнаружили сходные товарные знаки. Но логотип очень нравится, хочется его сохранить. Что же можно сделать, чтобы минимизировать риски?

Есть несколько способов.

**Разрабатываем новое обозначение.**

Самый быстрый способ, но при этом кардинальный: деньги и время на разработку бренда, фирменного стиля уже потрачены.

Если риск заключается только в части логотипа (название или изображение), то можно поменять только эту часть.

**Усложняем готовое обозначение.**

Этот вариант работает, если вы не можете запустить разработку нового логотипа или изменить уже созданный логотип. Вы можете его доработать или дополнить.

Здесь нужно работать против того препятствия, которое возникло. Например, есть похожий словесный товарный знак. Значит, вам нужно поменять нейминг: добавить слово либо изменить его.

Однако нужно понимать, что добавление дополнительных слов и элементов не всегда минимизирует риск.

Если к слову «СОЛНЫШКО» мы добавим «ЖЁЛТОЕ», то вряд ли можно говорить об отсутствии сходства до степени смешения. Риск сохраняется. Исходя из судебной практики, что «добавление к товарному знаку уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение несходным до степени смешения с товарным знаком». Таким образом, нужно добавлять такие слова, которые будут создавать кардинально новое впечатление.

Если какие-то элементы противоречат нормам морали и нравственности, их нужно убрать или завуалировать.

### Case study

Обозначение	Основание для отказа в регистрации
<b>Ювелирный салон Рубин</b>	<p>Путем добавления слов не удалось зарегистрировать товарный знак «Ювелирный салон Рубин», поскольку его признали сходным с серией товарных знаков «Рубин» футбольного клуба.</p> <p>Словосочетания «Ювелирный салон» не было достаточно для регистрации, потому что оно не обладает различительной способностью (указывает на вид услуг).</p> <p><b>Заключение Палаты по патентным спорам от 15.05.2019.</b></p>
<b>Забавы Волшебницы</b>	<p>Обозначение «Забавы Волшебницы» было признано сходным с товарными знаками «Волшебница» и «Друзья Волшебницы». Довод о том, что слово «Забавы» является доминирующим не был принят Роспатентом.</p> <p>В данном случае риск можно было преодолеть путем добавления графики к слову «Забавы», акцентирующей внимание именно на этом слове.</p>
<b>Используйте оригинальные нейминги и графику.</b>	<p>Неологизм (слово, которое вы сами придумали) – всегда хороший нейминг. Вероятность нарушения чужих прав или риск не пройти экспертизу, скорее всего, не будут велики.</p> <p>Наименьший риск будет иметь фантазийное слово, не имеющее какого-либо смысла.</p>

Следует помнить, что риски оцениваются по отношению к конкретным товарам или услугам. Например, слово «MAFIA» для класса ресторанов и доставки еды не противоречит нормам морали и нравственности. Обозначение хоть и имеет негативный окрас, потому что указывает на преступную организацию, но с другой стороны, соответствие принципам морали должно оцениваться отдельно для выбранного класса. Слово «МАФИЯ» носит фантазийный характер для услуг ресторанов и доставки еды.



## Мы желаем вам успехов!

Надеемся, материал оказался полезным для вас. Большое спасибо за ваше время и внимание!

Мы будем рады обсудить вопросы защиты интеллектуальной собственности, пояснить выводы в Инструкции и учесть ваши пожелания на будущее.

Мы открыты к сотрудничеству и готовы помогать с защитой разрабатываемых брендов!

По вопросам сотрудничества просим обращаться:

- в **Telegram**,
- по телефону **+7 (812) 965 07 56**,
- напрямую к нашей команде:



**Александра Курдюмова**  
Старший партнёр,  
патентный поверенный №1972

[ak@versus.legal](mailto:ak@versus.legal)



**Иван Кайсаров**  
Руководитель практики интеллектуальной  
собственности, патентный поверенный №2265

[kaisarov@versus.legal](mailto:kaisarov@versus.legal)



**Алла Лифановская**  
Старший специалист по развитию практики  
интеллектуальной собственности

[lifanovskaya@versus.legal](mailto:lifanovskaya@versus.legal)

Обращаем внимание, что Инструкция не является:

- рекламой каких-либо товаров, работ или услуг компаний, приведённых в качестве обучающих примеров и в информационных целях,
- консультацией или рекомендацией,
- публичной офертой.

С уважением,  
**Команда Versus.legal**

2023

ООО “Версус.лигал”

190000, Санкт-Петербург,  
площадь Труда, дом 2

+7 (812) 965 07 56

