

# G-NEWS

#2 (111) 2016, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ  
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ  
И ЮРИСТЫ

## Зеленому цвету зеленый свет



**В.И. Бирюлин**  
Партнёр  
Руководитель  
юридической  
практики  
«Городисский  
и Партнёры» (Москва)



**И.В. Рогаль**  
Партнёр  
Патентный  
поверенный  
«Городисский  
и Партнёры» (Москва)

Если прочитать закон, казалось бы, в качестве товарного знака можно зарегистрировать любое обозначение. Но не все так просто. Если посмотреть базу данных Роспатента по товарным знакам, мы увидим, что в подавляющем большинстве в качестве товарных знаков регистрируются слова, изображения или их комбинации. При этом начиная с российского закона о товарных знаках 1992 года и в последующих законах указано, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. В данном случае нас интересуют именно «другие обозначения», в частности цвет в качестве товарного знака. Несмотря на то, что цвет подпадает под формулировку закона «другие обозначения» цветковых товарных знаков очень мало. Теоретическая возможность не всегда воплощается в практике.

Попытки зарегистрировать товарные знаки были, но, как правило, они заканчивались неудачей. Даже для товаров. Что касается услуг, здесь ситуация еще более плачевная. В чем же дело?

Почему цветковые товарные знаки являются редкими в России? Основная причина отказа патентного ведомства регистрировать цветковые товарные знаки кроется в том, что изначально у чисто цветового обозначения отсутствует различительная способность.

Это связано с тем, что цвет – это характеристика определенного объекта, а не сам объект, а материалы заявки на товарный знак должны точно определять объект, подлежащий регистрации. Таким образом, исходя из того, что цвет изначально является неохраноспособным, заявитель цветового товарного знака всегда » стр. 2

должен преодолевать отказ в регистрации через доказывание приобретения цветом способности отличать товар или услугу, для которых он регистрируется. Говоря о приобретении цветом различительной способности, необходимо дать ответ на вопрос: может ли это цветовое обозначение выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары (или услуги) конкретного изготовителя. Ответить на этот вопрос не всегда легко. Необходимо доказать, что это не просто цвет сам по себе, а обозначение, которое ассоциируется с определенным товаром и/или услугой, и их производителем.

Например, заявителю было отказано в регистрации товарного знака по заявке №2012728853. Роспатент мотивировал это тем, что заявленное обозначение представляет собой изображение розового цвета и не имеет характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью в отношении товаров.



Согласно позиции Роспатента сам по себе цвет не способен осуществлять индивидуализирующую функцию товарного знака, если только знак не приобрел различительной способности. В ответ на это заявитель утверждал, что розовый цвет является отличительным признаком производи-

мой им продукции, что позволяет потребителям его продукции идентифицировать его как производителя, то есть заявленное им обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию. Однако, по мнению Роспатента, эта информация носит декларативный характер, т.к. заявителем не представлены сведения, подтверждающие известность продукции заявителя, отличительным признаком которой является розовый цвет, на дату приоритета заявленного обозначения. Таким образом, можно отметить, что ситуация с регистрацией цветовых товарных знаков в России неоднозначна, поскольку прямого запрета на регистрацию таких обозначений российское законодательство не содержит, но при этом есть презумпция отсутствия у них различительной способности. Это заставляет заявителя проявить определенную изобретательность, чтобы представить доказательства приобретения обозначением различительной способности, в том числе, с проведением соответствующих социологических исследований (опросов). Заявитель может, например, представить такие сведения:

- о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности;
- о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением
- и иные сведения.

В отношении представленных заявителем документов Роспатентом проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. При этом важно знать, что документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки восприни-

малось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров заявителя.

Безусловно, в каждом деле по регистрации цветового товарного знака есть свои нюансы. При этом можно отметить, что общая проблема при предоставлении доказательств приобретения цветом обозначением различительной способности, в частности, при проведении опросов, связана с тем, что товары или услуги производятся именно с использованием именно того цвета или цветовой комбинации, которые заявлены на регистрацию в качестве товарного знака. В то же время, восприятие цвета меняется в зависимости от того, на какую поверхность он наносится (на металл, на пластмассу, бумагу, ткань и прочее). В связи с этим представляемые заявителем изображения примеров использования заявленного обозначения, могут отличаться цветом (воспроизводить не точно заявленный цвет, а его оттенки). В подобных случаях заявителю необходимо быть готовым к проведению дополнительных социологических опросов о восприятии потребителем различных оттенков одного и того же цвета в связи с продукцией заявителя или его услугами.

Как можно понять из изложенного выше, регистрация цветового товарного знака в России является крайне проблематичной. В таких условиях специалисты фирмы «Городиский и Партнеры» подали заявку на регистрацию цветового товарного знака Сбербанка.



Вряд ли в России найдутся люди, которые не знакомы со Сбербанком. В России более 80000 отделений Сбербанка. В нем работают 200000 человек, так что пройти мимо этого банка трудно. Все отделения Сбербанка оформлены в зеленом цвете, сотрудники банка носят либо зеленые галстуки (мужчины), либо платки (женщины). Сбербанк тратит и продолжает тратить большие средства на рекламу своих услуг (в рекламе также используется зеленый цвет). Интернет сайт Сбербанка выдержан в зеленом цвете ([www.sbrf.ru](http://www.sbrf.ru)). Кроме того, Сбербанк зарегистрировал большое количество словесных и изобразительных товарных знаков, в которых полностью или частично используется зеленый цвет.

Казалось бы, на этом фоне не должно возникнуть трудностей с регистрацией товарного знака. Но, как говорится, гладко было на бумаге...

Первая трудность, с которой пришлось столкнуться – это письмо банка Центр Инвест в Роспатент, в котором руководство банка просило не регистрировать товарный знак Сбербанка, поскольку банк Центр Инвест также использует в своей деятельности цветовую гамму зеленого и другого цвета. В ответ на обращение было отмечено, что Сбербанк использует не цветовую гамму, а только зеленый цвет. (\*)

Решение Роспатента было ожидаемо: по мнению экспертизы товарный знак не обладает различительной способностью. Как известно, положение ст. 1483 ГК РФ, на которую сослался Роспатент, не применяется в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность. И далее пришлось доказывать, в том числе с помощью уже упомянутой информации, насколько популярен Сбербанк в России. Почти половина граждан России имеют депозиты в Сбербанке, каждый третий корпоративный и каждый третий розничный кредит получен в Сбербанке, более 100 миллионов россиян (среди которых наверняка есть

и работники Роспатента) пользуются услугами Сбербанка.

Фирма «Городисский и Партнеры» организовала также проведение социологического опроса. Результат не удивил никого: 97% респондентов ответили, что им хорошо известен Сбербанк по зеленому цвету. Казалось бы вопрос будет решен положительно, но Роспатент ответил: цвет не может выполнять функцию товарного знака, поскольку зеленый цвет используется многими юридическими лицами и не может индивидуализировать услуги конкретного лица. В то же время Роспатент признал, что представленные фирмой «Городисский и Партнеры» документы свидетельствуют о признании потребителями зеленого цвета как сопровождающего услуги именно Сбербанка. Одновременно Роспатент отметил, что защита испрашивалась только в отношении одного зеленого цвета (Pantone 349), в то время как на практике используются разные оттенки зеленого цвета, в связи с чем просил представить детальное описание испрашиваемого обозначения с использованием слов, характеризующих данный зеленый цвет. Таким образом, Роспатент, несмотря на отказ в регистрации, косвенно признал, что товарный знак может быть зарегистрирован в

Мнение Роспатента опять было отрицательным, но уже не так уверенно отрицательным. Чтобы окончательно убедить экспертизу, фирма «Городисский и Партнеры» указала, что товарный знак представляет собой зеленый цвет Pantone 349 и именно этот цвет показывался респондентам и респонденты именно этот цвет ассоциировали с банковскими услугами, предоставляемыми Сбербанком. Потребитель основывал свое мнение на комбинации факторов – это зеленое оформление офисов, зеленая одежда служащих, зеленый цвет вывесок, реклама зеленого цвета, зеленый цвет банкоматов и т.д. и т.п.

Этого оказалось достаточно, чтобы убедить патентное ведомство зарегистрировать зеленый товарный знак в отношении услуг.

Для России практика регистрации цветowych товарных знаков только начинает складываться. Это был первый товарный знак в России, зарегистрированный для оказания услуг. Как известно, все новое вызывает много вопросов, и цветочные товарные знаки не исключение. Число таких знаков в последнее время стало увеличиваться и не последнюю роль в этом сыграли усилия фирмы «Городисский и Партне-

\* Товарные знаки, зарегистрированные Сбербанком



случае представления дополнительных документов. Это была еще не победа, но существенный шаг к ней. «Городисский и Партнеры» использовали предоставленный шанс и дали подробное описание зеленого цвета. Было отмечено, что зеленый цвет является одним из основных цветов спектра. К зеленым относятся цвета спектра с длиной волны приблизительно 500 – 565 нанометров, то есть цвета, характеризующиеся очень узким диапазоном. Кроме того, было отмечено, что выбор цвета был обусловлен положительными ассоциациями, формируемыми этим цветом – зеленый цвет называют цветом жизни, он присущ большинству растений, он успокаивающе действует на человеческую психику, по общепринятой практике, имеет разрешительный характер (например, зеленый цвет светофора).

ры», которые позволили скорректировать практику рассмотрения нетрадиционных обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков.

Главное – это доказать, что на момент подачи заявки у потребителя выработалась стойкая ассоциация цвета с определенными товарами (и/или услугами) заявителя, который является производителем этих товаров или услуг. И, как правило, это проще и быстрее удается сделать тогда, когда заявляемый на регистрацию цвет необычен для данного товара или отрасли.

# События

(конференции, семинары, новости)

## 8.02.2016 // МОСКВА

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» вступила в Российскую Ассоциацию Франчайзинга (РАФ)  
РАФ была создана в 1997 году для поддержки бизнеса и защиты интересов своих членов и в целях создания более благоприятной правовой и экономической среды для распространения франчайзинга в России.

## 4.04.2016 // МОСКВА

С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва) выступил с лекцией «Охрана бренда как объекта интеллектуальной собственности: идентификаторы бренда, контрафакт, правовая защита бренда» в рамках программы профессиональной переподготовки специалистов-маркетологов «Бренд-менеджмент» в Высшей школе маркетинга и развития бизнеса НИУ «Высшая школа экономики». Освещались правовые и практические аспекты регистрации товарных знаков, вопросы их использования и последствия неиспользования, особенности распоряжения исключительными правами, основные проблемы правовой борьбы с контрафактом/параллельным импортом и другие вопросы.

## 30.03.2016 // ЕКАТЕРИНБУРГ

Е.Э. Байковская, Патентный поверенный РФ, Е.П. Солоницына, Старший юрист и А.Е. Стародумов, Юрист (все – «Городисский и Партнеры», Екатеринбург), выступили на семинаре «От замысла к инновациям: как получить исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и использовать его в конкурентной борьбе», организованном фирмой «Городисский и Партнёры» совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и Свердловским венчурным Фондом в г. Екатеринбурге.



На фото: Во время семинара

## 22.03.2016 // ТОКИО



На фото: Обложка книги «Руководство по интеллектуальной собственности в России»

Очередное, третье издание книги, в которой освещены все проблемы регистрации, распоряжения и защиты интеллектуальной собственности в России (патентование изобретений, регистрация товарных знаков, лицензирование и защита прав), написана группой юристов и патентных поверенных фирмы «Городисский и Партнеры» по заказу JETRO (Организация содействия развитию внешней торговли Японии).

Это уникальное руководство издано на японском языке тиражом в 5 000 экземпляров и распространяется среди японских промышленных компаний и различных организаций.

## 16.03.2016 // АЛЬМЕТЬЕВСК

А.Э. Ибрагимов, Директор филиала, Патентный поверенный, А.В. Хомяков, к.т.н., Патентный эксперт, А.И. Галимов, Патентный эксперт (все – «Городисский и Партнер», Казань), прочитали серию лекций по охране и защите технических решений в области разведки, добычи и транспортировки нефти для руководителей структурных подразделений, инженеров и технических специалистов нефтегазодобывающих предприятий Республики Татарстан в г. Альметьевске.

## 3.03.2016 // КИЕВ

Патентные поверенные М.В. Кравченко и А.Н. Бочарова (оба – «Городисский и Партнеры», Киев), приняли участие в круглом столе «Усовершенствование организации проведения экспертизы заявок на знаки для товаров и услуг», организованном в Государственной службе интеллектуальной собственности Украины. Обсуждались проблемные вопросы установления приоритета по заявке на регистрацию знака для товаров и услуг, а также необходимость совершенствования механизма подачи возражений против регистрации товарного знака.



Россия, 129090, **МОСКВА**  
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3  
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09  
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23  
e-mail: pat@gorodissky.ru  
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**  
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30  
Телефон: +7(812) 327-50-56  
Факс: +7(812) 324-74-65  
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**  
ул. Красноармейская, 91  
Телефон: +7(861) 210-08-66  
Факс: +7(861) 210-08-65  
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**  
Ул. Розы Люксембург, 49  
Телефон: +7 (343)351-13-83  
Факс: +7 (343)351-13-84  
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**  
ул. Ильинская, 105а  
Телефон: +7(831) 411-55-60  
Факс: +7(831) 430-73-39  
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**,  
Нижегородская обл.,  
Дивеевский район, пос. Сатис,  
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 14  
Телефон / Факс +7 83130 67475  
e-mail: sarov@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**  
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412  
Телефон: +7(846) 270-26-12  
Факс: +7(846) 270-26-13  
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**  
ул. Жукковского, 26  
Телефоны: +7 (843) 236-32-32  
Факс: +7 (843) 237-92-16  
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**  
ул. Петропавловская, 41, оф. 215  
Телефон: 7 (342) 259-54-39  
Факс: 7 (342) 259-54-38  
e-mail: perm@gorodissky.ru

Россия, 690091, **ВЛАДИВОСТОК**  
Океанский проспект, 17, офис 1003  
Телефон: +7 (423) 246-91-00  
Факс: +7 (423) 246-91-03  
e-mail: vladivostok@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**  
ул. Черновола, 25, офис 3  
Телефон: +380(44) 278-49-58  
Факс: +380(44) 503-37-99  
e-mail: office@gorodissky.ua  
www.gorodissky.ua