

Товарные знаки с географическим элементом: особенности регистрации

■ **А.В.КРАТЮК** – патентный поверенный, партнер, начальник отдела товарных знаков юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, pat@gorodissky.com)

Автор анализирует проблему, вынесенную в заголовок статьи.



На практике часто встречаются ситуации, когда производители при разработке своих товарных знаков включают в их состав элементы, которые могут воспроизводить или имитировать названия географических объектов или их производные. Под географическими объектами в данном случае следует понимать любые устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли, в том числе материи, острова, горы, реки, иные природные объекты, а также республики, края, области, другие административно-территориальные образования.

Руководствуясь таким подходом,

производители, как правило, ставят перед собой цель сделать товарный знак более привлекательным, а его образ – запоминающимся, вызывающим положительные ассоциации у потребителя. В итоге это может способствовать становлению и укреплению положительного имиджа товарного знака, выполняющего функцию не только средства индивидуализации товара или услуги, но и одновременно являющегося сильным маркетинговым инструментом, оказывающим серьезное влияние на эффективность и качество продвижения товаров и услуг на рынке.

Среди производителей, которые активно применяют такой подход, можно выделить такую категорию как автопроизводители. Так, во многих названиях моделей автомобилей можно встретить названия известных во всем мире городов, регионов, иных географических объектов. К примеру, Skoda Kodiaq (Kodiaq – название острова, который располагается у берегов Аляски), Hyundai Tucson (Tucson – второй по величине



город в штате Аризона, США), Chevrolet Tahoe (Tahoe – название городка и крупного озера в США), KIA Sorento (Sorento – название известного города в Италии) и др.

В некоторых случаях производители для обозначения моделей или коллекций своих товаров предпочитают использовать названия географических объектов без каких-либо дополнительных элементов. Так, производитель популярных моторных лодок использует для индивидуализации своей продукции обозначение Carpi, которое воспроизводит название известного в Италии острова, а один из крупнейших в мире производителей часовой продукции для сопровождения своей продукции – слово Toledo, которое совпадает с названием города в центральной части Испании, получившего известность благодаря включению в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как видим, использование географических элементов в составе товарных знаков – исторически сложившаяся мировая практика. В этой связи возникает вопрос: насколько эффективно действующее российское законодательство регулирует правоотношения, связанные с регистрацией и защитой прав на подобные товарные знаки? Этот вопрос представляется актуальным, поскольку российские нормативно-правовые акты в сфере интеллектуальной собственности, в особенности нормы четвертой части ГК РФ, а также зарубежное законодательство и нормы международного права концептуально относят товарные знаки и обозначения, способные идентифицировать товар, происходящий с территории определенного географического объекта, в том числе географические наименования и производные от них, к разным средствам индивидуали-

зации, наделяя их разным правовым режимом и предъявляя различные требования охраноспособности, учитывая различия в правовой природе сравниваемых объектов.

Разграничивая таким образом товарные знаки и географические обозначения, по сути, защищающие репутацию места происхождения товара, природные условия и людские факторы которого в значительной степени формируют особые или другие уникальные свойства товара, законодатель дает четко понять, что в интересах общества не допустить превращения географических обозначений в товарные знаки, поскольку каждый из них выполняет свою уникальную функцию, предоставляя бизнесу целый набор средств индивидуализации для эффективной защиты прав и законных интересов.

Об этом свидетельствуют и последние нововведения/изменения в законодательстве. Так, положения подпункта 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ были дополнены новым основанием для отказа в регистрации и в редакции, введенной в действие федеральным законом от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 143-ФЗ), выглядят следующим образом:

«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства».

Указанные поправки вступают в силу с 29 мая 2023 г. В пояснительной записке к проекту Закона № 143-ФЗ говорится, что предложенные поправки, по сути,



фиксируют сложившееся положение, согласно которому регистрация обозначений с указанием названий географических объектов или производных от таких названий обозначений в качестве неохраняемых элементов может осуществляться только в отношении лиц, которые находятся или действительно имеют производство в границах географического объекта, наименование которого включается в товарный знак.

Несмотря на то, что законодатель идет по пути ужесточения требований, предъявляемых к товарным знакам, в том числе вводя новое основание, связанное с географическим происхождением, практика Роспатента показывает, что многие товарные знаки с географическим элементом все-таки получают охрану.

В чем же заключается правовой подход к оценке охраноспособности подобных обозначений, и как повлияют изменения в законодательстве на перспективы получения ими охраны?

Требования охраноспособности товарных знаков изложены в ст. 1483 ГК РФ. В частности, согласно п. 1 указанной статьи не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Вместе с тем указанные положения не применяются к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Иными словами, даже если заявленное на регистрацию обозначение совпадает с названием географического объекта,

на территории которого производятся или сбываются заявленные товары, но при этом имеются убедительные доказательства интенсивного применения данного обозначения заявителем до даты приоритета заявленного обозначения, в результате которого оно приобрело необходимую различительную способность и стало вызывать в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с заявителем, в таком случае, как это следует из положений законодательства, географический аспект не должен служить препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Однако ситуация усложняется, если адрес заявителя не совпадает с географическим объектом, название которого заимствовано и используется в составе товарного знака. В таком случае подобному товарному знаку может быть отказано в регистрации по основаниям введения потребителя в заблуждение относительно производителя и/или места производства товара со ссылкой на положения подпункта 1 п. 3 ст. 1483 ГК. При этом, в отличие от ложности, обстоятельства введения в заблуждение не столь очевидны и требуют установления на основе анализа материалов заявки в совокупности. Ключевым является подход, изложенный в п. 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила), согласно которому к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представ-



ление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Очевидно, что далеко не все обозначения с географическим смыслом способны вызвать в сознании потребителя более-менее четкое представление о товаре и/или его географическом происхождении напрямую или посредством ассоциативного мышления. Многие подобные обозначения с учетом определенных обстоятельств, в особенности товаров, для которых испрашивается охрана, известности самого географического объекта, название которого заимствовано, наличия или отсутствия ассоциативного ряда и других факторов могут восприниматься не в качестве описательного указания, информирующего потребителя о месте производства или сбыта товара, а исключительно фантазийно и семантически нейтрально по отношению к заявляемым товарам, что может быть признаком охраноспособности.

В методологических рекомендациях, в частности, в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (далее – Руководство) изложен критерий отнесения географических наименований, включаемых в состав заявляемых обозначений, к описательным указаниям. В основу критерия положено восприятие подобных

наименований потребителем товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявляемого обозначения. Так, согласно п. 2.5.8 Руководства *«если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой или содержащее в своем составе название определенного географического объекта, необходимо установить, воспринимается ли такое обозначение или включенный в него элемент как указание на место производства товара либо не воспринимается в силу нереальности их связи с географическим объектом, то есть является фантазийным. При этом вывод делается с учетом анализа перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. В случае, если заявленное обозначение содержит в своем составе название определенного географического объекта, воспринимаемое как указание на место производства товара, регистрация товарного знака осуществляется при условии, что такой элемент не занимает доминирующее положение и указывается в качестве неохраняемого элемента»*.

Очевидно, что результат восприятия напрямую зависит от того, насколько исследуемый географический объект известен потребителю. Малоизвестность географического объекта не позволяет рассматривать его наименование как способное выполнять описательную функцию: информировать потребителя о месте нахождения заявителя или месте происхождения его товаров. На это, в частности, указывает авторитетное издание – «Введение в интеллектуальную собственность» (Женева: ВОИС, 1998), в разделе V которого «Ссылка на географическое происхождение», в п. 9.54–9.57 указано:



«9.54. Ссылки на географическое происхождение (в противоположность происхождению товаров в смысле функции указания о происхождении) в основном не являются дистинктивными». Они вызывают у потребителя ассоциацию с географическим названием, указанным как место производства тех или иных товаров или компонентов, используемых для их производства, или – в зависимости от фактических обстоятельств – с определенными свойствами товаров, определяемыми их происхождением.*

**«Дистинктивный», от англ. «distinctive» – в отношении товарных знаков – обладающий различительной способностью.*

9.55. Для того, чтобы вызвать у потребителя такую ассоциацию, упомянутое географическое местоположение, конечно, в первую очередь должно, по крайней мере в некоторой степени, быть известно ему. Поэтому обозначения, ссылающиеся практически на неизвестные местности, являются дистинктивными. Ссылки на районы, в которых никто не ожидал бы производства тех или иных товаров, также являются дистинктивными.

9.56. Даже если географический район известен потребителю, обозначение, дающее ссылку на него, или является, или становится дистинктивным, если в той же самой области деятельности нет ни одного другого промышленника или торговца и нет никакого потенциала для обоснования там конкурентов в будущем.

9.57. Географическое наименование также может за счет длительного и интенсивного использования ассоциироваться с определенным предприятием до такой степени, что оно становится дистинктивным как товар-

ный знак для него, даже если конкуренты уже существуют или утверждают себя в будущем».

По сути, та же самая позиция отражена и в Справке Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

На практике, однако, данный принцип, как правило, работает в совокупности с другими факторами, которые позволяют установить взаимосвязь конкретного географического объекта с товарами, для которых испрашивается охрана, а также правдоподобность такой связи с позиции рядового потребителя. Так, при рассмотрении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708118 «АЙГЕСТАН» коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента установила, что Айгестан – название малочисленного населенного пункта на территории Армении (на 2011 г. численность населения составляла 3063 человека), причем имеющих о нем сведений, доступных в Интернете, в частности, в открытой электронной энциклопедии «Википедия», недостаточно для подтверждения известности указанного географического объекта российским потребителям, тем более в связи с производством в указанной местности каких-либо товаров или оказанием каких-либо услуг, в том числе однородных заявленным.

Как отмечено в заключении коллегии по результатам рассмотрения возраже-



ния, отсутствие каких-либо иных сведений о данном населенном пункте, кроме численности населения и его расположения, позволяет считать заявленное обозначение практически неизвестным рядовому российскому потребителю в качестве географического объекта, в силу чего название «АЙГЕСТАН» не может вызвать у потребителя соответствующие ассоциации. Данное обстоятельство позволило коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение не воспринимается в качестве указания на место предоставления заявленных услуг, поэтому его следует рассматривать как фантазийное обозначение.

Однако в другом деле, связанном с регистрацией в качестве комбинированного товарного знака обозначения «PENSACOLA» по заявке № 2018735556 (Pensacola – город в штате Флорида, США с населением 54169 человек), коллегия Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации указанного обозначения на имя российского заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ не согласилась с доводами заявителя о том, что в силу малоизвестности населенного пункта с упомянутым названием обозначение «PENSACOLA» будет восприниматься российскими потребителями исключительно фантазийно. Соглашаясь с мнением экспертизы о наличии оснований для отказа, предусмотренных п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что согласно сведениям из Интернета населенный пункт под названием Pensacola – старейший город США во Флориде, в котором имеются замечательные пляжи, прекрасные бухты, защищенные от морских ветров Мексиканского залива островом Санта-Роза.

Коллегия также учла, что на морских курортах, как правило, располагаются многочисленные предприятия общественного питания, кафе, рестораны, закусочные, столовые, бары, кафетерии и т.д. Следовательно, при оказании услуг под обозначением «PENSACOLA» у потребителя может возникнуть представление о месте оказания данных услуг, которое не соответствует действительности.

Как видим, фактор малочисленности географического объекта сам по себе не является основанием для отнесения обозначения, воспроизводящего наименование подобного объекта, к фантазийным. Как правило, требуется анализ дополнительных сведений и информации из открытых источников для подтверждения или опровержения довода о возможности восприятия обозначения в качестве указания на место производства/происхождения товаров или услуг.

Среди других факторов, оказывающих существенное влияние на восприятие географического наименования потребителями, можно отметить наличие или отсутствие ассоциативной связи между товарами/услугами, в отношении которых испрашивается охрана, и географическим объектом, наименование которого включено в состав товарного знака. Причем анализу подлежит сам географический объект как таковой, а не страна или континент, к которым он относится.

Так, по заявке № 2019727683 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «ОКИ-НАВА» в отношении широкого перечня товаров и услуг, включая продукты питания и связанные с ними услуги по доставке и рекламе, Роспатент вынес решение об отказе в государственной



регистрации, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 3 п. 1 и подпункта 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, указывающим на место производства товаров и услуг, не соответствующее действительности в отношении заявителя.

В обоснование мотивов отказа Роспатент ссылаясь на общедоступные источники информации, согласно которым Окинава известен российскому потребителю как японский остров, а Япония, в свою очередь, славится производством различных продуктов питания и экспортирует их по всему миру. Это, по мнению Роспатента, дало основание считать, что заявленное обозначение характеризует товар, указывая на место его происхождения, а учитывая, что заявителем является российский предприниматель, заявленное обозначение «Окинава» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров.

Заявитель оспорил отказное решение в судебном порядке, посчитав, что Роспатент несправедливо перенес известность государства как промышленного центра производства широкой номенклатуры продукции на конкретный регион, входящий в состав этого государства.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев дело в первой и кассационной инстанциях, не согласился с мнением Роспатента и указал, в частности, на необходимость установления наличия или отсутствия какой-либо ассоциативной связи между заявленными товарами/услугами и заявленным обозначением для понимания того, как рядовой потребитель будет воспринимать заявленное обозначение. При этом согласно позиции Суда по интеллектуальным правам выводы о нали-

чи возможной связи заявленных товаров с заявленным на регистрацию обозначением должны быть основаны на известности потребителям острова Окинава как промышленного центра по производству заявленных товаров, а не государства Япония как одного из ведущих экономик мира. То есть принципиальным является вопрос: возникнет ли в сознании потребителя ассоциативная связь заявленных товаров с островом Окинава как местом их производства?

Суд по интеллектуальным правам также отметил, что данная позиция в целом соответствует методологическим рекомендациям, принятым в странах ЕС, а именно положениям Руководства по экспертизе товарных знаков Европейского союза, согласно которым в отношении конкретного географического наименования (а не в целом государства, в котором соответствующий географический объект находится) осуществляется проверка, состоящая из двух этапов, определяющих:

воспринимается ли адресной группой потребителей конкретный элемент как географическое наименование (по общему правилу не запрещается регистрация географических наименований, неизвестных разумно информированной адресной группе потребителей (а не географам));

указывает ли обозначение на место, ассоциирующееся с заявленными товарами или услугами, или разумно ли предположить, что обозначение будет ассоциироваться с этими товарами или услугами в будущем, или может ли оно с точки зрения потребителей указывать на место происхождения этих товаров или услуг (то есть такая проверка проводится относительно конкретных заявленных товаров и услуг).



При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание, что согласно указанному документу отказ в государственной регистрации товарного знака не может быть основан исключительно на теоретической возможности производства в этом месте товаров.

Исходя из этого президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что факт известности Японии как места производства широкого ассортимента товаров, включая продукты питания, не является достаточным для вывода об известности острова Окинава как места производства заявленных товаров, поскольку отдельно взятый регион даже в промышленно развитом государстве не может быть известен как центр производства любых продуктов питания. Кроме того, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость установления охраноспособности заявленного обозначения применительно к каждому товару, указанному в заявленном перечне, поскольку относительно одних товаров обозначения, включающие географические наименования, могут восприниматься в качестве описательного указания, характеризующего место производства товаров, в том числе ложного характера, тогда как относительно других товаров подобные обозначения могут восприниматься в смысловом отношении нейтрально.

При повторном рассмотрении дела в Палате по патентным спорам коллегия поддержала позицию Суда по интеллектуальным правам и в итоге вынесла решение о регистрации. При этом учитывалось, что заявитель фактически оказывает услуги по месту своего нахождения, а не на острове Окинава.

По другому аналогичному делу, связанному с регистрацией в качестве товарного знака обозначения «GRANDE

FRANCE» по заявке № 2019725869 в отношении товаров 33 класса, Роспатент вынес решение об отказе в регистрации, мотивированное несоответствием положениям подпункта 1 п. 3 и подпункта 3. п. 1 ст. 1483 ГК РФ на том основании, что заявленное обозначение включает словесный элемент FRANCE, который способен породить в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя, а именно Франции, не соответствующее действительности, поскольку заявитель находится в Республике Кипр.

Заявитель, не согласившись с решением по результатам экспертизы, обратился с возражением в Палату по патентным спорам и изложил свои доводы в пользу регистрации заявленного обозначения, которые сводились к следующему:

заявленное обозначение не указывает конкретно на место или свойства заявленных товаров, а требует домысливания и может быть воспринято как, например, использование французской рецептуры;

при восприятии в целом заявленное обозначение, которое в переводе означает «Великая Франция», представляет собой оценочное суждение по отношению к Франции, следовательно, элемент «Франция/France» в данном случае не является указанием на местонахождение производителя товаров и не способен вводить потребителя в заблуждение.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение, коллегия Палаты по патентным спорам не нашла доводы заявителя убедительными. Позиция коллегии заключалась в том, что в заявленном обозначении логическое ударение падает на слово FRANCE (Франция), которое представляет собой на-



звание крупнейшего в Западной Европе государства. При этом Франция также является крупнейшим производителем вина и виноматериалов в мире. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что заявленное обозначение содержит указание на конкретный географический объект и способно вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из данной местности (Франции). То есть, по мнению коллегии, заявленное обозначение указывает на конкретное место нахождения изготовителя и место производства товаров, не соответствующее действительности, поскольку согласно заключению коллегии заявителем не представлены материалы, свидетельствующие о французском происхождении заявленных товаров, а также иные документы, включая результаты соцопросов, подтверждающие, что потребители воспринимают заявленное обозначение как средство индивидуализации, принадлежащее конкретному лицу.

Последние два примера демонстрируют подход к определению того, как то или иное географическое наименование воспринимается адресной группой потребителей. Учитывается не просто известность географического объекта как такового, а его известность в качестве промышленного центра по производству товаров, указанных в заявке, причем ассоциативная связь товаров с географическим объектом должна быть установлена относительно каждого заявленного товара.

В некоторых случаях отказ в регистрации, мотивированный несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 1 п. 3 и подпункта 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ в связи с включением в состав заявленного обозначения из-

вестного географического наименования, может быть преодолен внесением соответствующих изменений в материалы заявки, а именно: исключением географического элемента, вызвавшего возражение экспертизы, из состава заявленного обозначения. Этот подход, в частности, отражен в решении Роспатента по заявке № 2020716701 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «Хорватская пивница», в котором слово Хорватская – прилагательное от слова Хорватия, а слово пивница – транслитерация слова pivnica – пивной погреб. Соответствующие изменения были внесены на этапе рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации и позволили снять мотивы отказа и зарегистрировать товарный знак в уточненном виде, то есть без географического элемента.

Возвращаясь к тексту положений подпункта 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в редакции Закона № 143-ФЗ с учетом недавно внесенных изменений, по мнению автора статьи, дополнительную формулировку «... или места производства» не следует интерпретировать как возможность применять исключительно формальный подход к оценке охраноспособности обозначений, включающих географические наименования, и, в частности, отказывать в регистрации на том лишь основании, что место нахождения заявителя не совпадает с географическим объектом, название которого используется в заявленном обозначении. Ключевым аспектом в действующей норме по-прежнему является введение в заблуждение, представляющее собой оценочную категорию, базирующуюся на восприятии. По сути, действующая норма фиксирует правовой подход, который сложился в



правоприменительной практике и который учитывает необходимость оценки восприятия географического наименования потребителем на основе ассоциативных связей во избежание ложного представления о товаре (месте его происхождения) и его изготовителе.

Об отсутствии формального подхода к решению вопросов, связанных с географическими наименованиями, говорят и недавно внесенные изменения в нормы ГК РФ, посвященные наименованиям мест происхождения товаров и географическим указаниям. В частности, изменения в п. 7 ст.1483 ГК РФ в редакции, введенной в действие Законом № 143-ФЗ, предусматривают возможность отказа в регистрации обозначению, воспроизводящему, включающему или имитирующему географические указания или наименования мест происхождения товаров, по общему правилу в отношении однородных товаров. По неоднородным товарам отказ возможен лишь в случае, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться

у потребителей с таким географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такое географическое указание или наименование места происхождения товара. При этом в ранее действовавшей редакции отказ в регистрации товарного знака распространялся на любые товары независимо от того, возникал ли действительно риск смешения.

Подводя итог, отметим, что несмотря на общую тенденцию, направленную на ужесточение требований, предъявляемых к охраноспособности товарных знаков, законодатель, идя одновременно по пути либерализации отдельных взятых норм, относящихся в том числе к географическим объектам, по сути, дает понять, что оценочные критерии, основанные на восприятии, укладываются в рамки здравого смысла и должны в полной мере учитываться при анализе ситуации с целью установления охраноспособности заявляемых на регистрацию обозначений.

