



Глони́на Ве́ра, glonina.vera@yandex.ru

Семенова Анастасия, a.2505@mail.ru

При поддержке IP CLUB (info@ipclub.in)



**ГДЕ? – В КАРАГАНДЕ!
(ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕ ТОПОНИМЫ)**

По состоянию на 01 июля 2020 года

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Ст. 1483 ГК РФ:

5. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Ст. 1473 ГК РФ:

4. В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:

- 1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;
- 2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

[п 2.5 Руководства 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:](#)

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К характеризующим товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, если они не занимают доминирующего положения.


[п. 2.5.8 Обозначения, указывающие на место производства товара](#)



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.

ПРАКТИКА СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Решение, обозначение	Доводы	Решение
<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2017 по делу № СИП-153/2017</p> <p>Заявка № 2014731961</p> 	<p>Против: «INDIANA» - штат в Соединенных Штатах Америки; «INDIANA» заявленного обозначения образован от слова «INDIAN», который, в свою очередь, означает «индеец; индейский»</p> <p>За: «термин» «Indiana» не следует рассматривать в географическом аспекте, так как доминирующий элемент заявленного обозначения «INDIANA» означает либо имя, либо в переводе с португальского языка - «абориген», либо «индийский» (как вариант перевода с английского),</p>	<p>В удовлетворении требования отказано, поскольку использование в заявленном на регистрацию обозначении словесного элемента, воспроизводящего фактически два одноименных географических названия, подтверждает возможность введения потребителей в заблуждение относительно места производства товаров.</p>
<p>Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2017 № С01-921/2017 по делу № СИП-282/2017</p> <p>Товарный знак № 644332</p> 	<p>За: общество ссылается на то, что поскольку обозначение «LUCCA» имеет как минимум два значения – мужское латинское имя и название города в Италии, первое из которых известно во всем мире, а второе – преимущественно в Италии и в Центральной Европе, то для российских потребителей наиболее известным является значение этого обозначения в качестве имени.</p> <p>Против: Роспатент ссылается на имеющиеся в сети Интернет сведения о том, что Лусса (Лукка) – это</p>	<p>Требование удовлетворено, поскольку заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, так как наиболее вероятно будет восприниматься как фантазийное, кроме того, само по себе географическое название является малоизвестным для российского потребителя, в связи с чем ассоциаций относительно места производства товара также не возникнет.</p>

	<p>город в Центральной Италии, в области Тоскана, в котором функционируют, в том числе, предприятия обувной и текстильной промышленности, расположены бутики имеющих мировую известность марок итальянской одежды – «Missoni», «Armani», «MaxMara», который также обладает древней историей и является родиной композиторов Джакомо Пуччини и Луиджи Боккерини. Роспатент полагает, что город Лукка, учитывая наличие о нем вышеперечисленной информации в сети Интернет, не может быть признан малоизвестным для российского потребителя. Возражая против довода заявителя о том, что обозначение «LUCCA» у российского потребителя ассоциируется прежде всего с мужским именем, а не с городом в Италии, Роспатент обращает внимание на то, что соответствующее имя не является распространенным в России.</p>	
<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2017 по делу № СИП-679/2016</p> <p>Заявка № 2014711227</p> <p style="text-align: center;">ЗОЛОТО АЗЕРБАЙДЖАНА</p>	<p>За: Компания полагает, что названное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителей относительно каких-либо свойств испрашиваемых к правовой охране товаров, а именно: алкогольных напитков, изготовленных в Азербайджане, в связи с чем, правовая позиция Роспатента ущемляет права российских юридических лиц, имеющих намерение осуществлять импорт из-за границы России товаров, маркированных обозначением, ассоциирующимся с соответствующим государством, либо прямо указывающим на него.</p> <p>Против: Административный орган исходил из того, что словесный элемент «Азербайджана» является географическим названием (Азербайджан -</p>	<p>Требование удовлетворено, поскольку установлено, что заявленное обозначение в отношении товаров 33-го класса МКТУ «Алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Азербайджане» не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его производства.</p>

	государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря), которое указывает на место производства товаров и место нахождения изготовителя товаров. В отношении заявителя из города Уфы (Республика Башкортостан), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.	
<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2015 по делу № СИП-195/2015</p> <p>№ 394122</p>  <p>№ 387635</p> <p>ДУБРОВКА</p>	<p>Против:</p> <p>На протяжении многих лет, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в поселке «Дубровка» Челябинской области, ОАО «ПКЗ «Дубровский» (лицо, подавшее возражение) осуществлялось производство мясной продукции. Предметом деятельности предприятия наряду с выращиванием племенных лошадей являлось также производство и реализация колбасных изделий, мясных полуфабрикатов. В 2004 году Распоряжением ФГУП «Племенной конный завод «Дубровский» было преобразовано в ОАО «ПКЗ «Дубровский», которое продолжало осуществлять деятельность по производству мясной продукции в «Дубровке». Несмотря на смену организационно-правовой формы предприятия, его местонахождение оставалось прежним (поселок «Дубровка», Челябинская область), и производство мясной продукции осуществлялось на одних и тех же производственных мощностях.</p>	<p>В удовлетворении требования отказано, поскольку регистрация спорных товарных знаков способна ввести потребителей в заблуждение в отношении места производства товаров и их изготовителя.</p>
<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2019 г. по делу № СИП-790/2018</p> <p>№ 2016725385</p>	<p>За:</p> <p>общество указывает на то, что входящий в состав спорного обозначения словесный элемент «Мацеста» не является географическим названием, а указывает лишь на наименование известного бальнеологического курортного центра, расположенного в долине реки Мацеста. При этом, в случае признания обозначения «Мацеста» указанием на географический регион,</p>	<p>Суд оставил без удовлетворения требование о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против решения о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, поскольку представленные доказательства не содержат сведений, доказывающих, что</p>

	<p>это словесное обозначение в совокупности с иными элементами комбинированного обозначения по заявке будет восприниматься как фантазийное в отношении тех товаров, для которых испрашивается правовая охрана.</p> <p>Против: По мнению Роспатента, тот факт, что «Мацеста» не является конкретным указанием на административно-территориальную единицу города Сочи, не имеет правового значения, поскольку географическим названием является не только наименование административно - территориальной единицы, но и наименования иных географических объектов. Данное обозначение указывает на наименование известного бальнеологического курортного центра, расположенного в долине реки Мацеста, кроме того, представленными совместно с возражением документами подтверждается факт осуществления в данном регионе производства чая иными юридическими лицами.</p> <p>Как отмечает Роспатент, указанное географическое наименование широко известно российскому потребителю, что подтверждается насыщенностью русскоязычного сегмента сети Интернет информацией об указанном районе и его достопримечательностях.</p>	<p>в результате длительного использования спорный словесный элемент воспринимался потребителями исключительно как средство индивидуализации этих товаров и услуг.</p>
<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. № С01-536/2016 по делу № СИП-47/2016</p> <p>№ 285829</p> 	<p>За: Оспаривая выводы суда первой инстанции относительно известности обозначения "Арагац" как географического объекта, общество указывает, что спорное обозначение, помимо названия горы, в Армении является мужским именем, названием продукта питания, общины, а также названием сел. При этом судом не исследовалось, воспринимается ли потребителем спорное обозначение как указание на место производства</p>	<p>Суд отменил решение суда первой инстанции и признал законным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорное обозначение является фантазийным и не может ввести потребителя в заблуждение относительно места</p>

	<p>или сбыта товара и нахождение изготовителя. По мнению общества, потребитель, не располагающий сведениями о горе Арагац, будет воспринимать данное обозначение в качестве фантазийного, ассоциируя его с восточным или закавказским происхождением.</p> <p>Против: по мнению Роспатента, заявителем не были представлены доказательства, свидетельствующие об известности горного массива Арагац для российского потребителя, или о том, что на территории какого-либо другого географического объекта с названием Арагац на дату приоритета оспариваемого товарного знака осуществлялось производство указанных товаров. По мнению Роспатента, заявителем не было представлено доказательств, которые бы подтвердили, что на дату приоритета спорного товарного знака обозначение "Арагац" являлось известным для российского потребителя и каким-либо образом ассоциировалось с товарами, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. При этом Роспатент ссылается на письмо Агентства интеллектуальной собственности Министерства экономики Республики Армения от 30.07.2015 N 26-181, согласно которому в районе горы или села Арагац виноградников не имеется, виноделие не осуществляется и компаний, осуществляющих производство алкогольных напитков, также не имеется.</p>	<p>производства или производителя товаров</p>
<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2020 г. по делу № СИП-826/2019</p> <p>№ 2017750674</p>	<p>Аргументы заявителя: - заявленное обозначение представляет собой словесный элемент, который отсутствует в лексических и терминологических словарях, не является известным, общепринятым термином,</p>	<p>Суд подтвердит правомерность отказа в регистрации. Регистрация заявленного обозначения, включающего в себя либо образованного от исторического</p>

СССРОВСКИЕ

указывающим на какой-либо вид товара и услуги, что обуславливает его фантазийный характер, очевидный для производителя;

- написание товарного знака само по себе не может говорить о производителе, его статусе и принадлежности ему товаров и услуг, поскольку товарный знак предназначен для индивидуализации самих товаров;
- экспертиза не доказала, что потребитель может ассоциировать заявленное обозначение с каким-либо конкретным участником рынка, производителем или статусом заявителя;
- на сегодняшний день не существует государства "СССР" и представляющих его производителей.

названия государства в качестве средства индивидуализации товара, наделяет его правообладателя необоснованными преимуществами перед другими участниками гражданских отношений, о чем верно указал Роспатент в оспариваемом решении





ПРАКТИКА ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ

Товарный знак/заявка	Аргументы	Решение
<p>№ 2012719250</p> <p>НОЧИ ПАРИЖА</p>	<p>За:</p> <ul style="list-style-type: none"> - элемент «ПАРИЖ» многозначен: существует «Париж» в Челябинской области, откуда родом заявитель, а также существует населенный пункт «Париж» в Республике Башкортостан, а также в Беларуси; - в заявленном обозначении прослеживается фразовое ударение на элемент «НОЧИ», который служит основой его ритмической структуры; - заявитель осуществляет свою деятельность на рынке с 2007 года и занимается разработкой рецептуры и производством печенья; - за последние годы заявитель расширил ассортимент производимой продукции (изделия на фруктозе, постное печенье); - рецепт печенья, маркируемого заявленным обозначением, модернизирован и в результате выпускается тонкое хрустящее печенье в форме язычков, напоминаемое изысканную французскую выпечку; <p>Против:</p> <p>Включение в состав заявленного обозначения элемента «ПАРИЖ» может вызвать у потребителей ассоциативное представление о месте производства (Париж, Франция) заявленных товаров 30</p> <p>класса МКТУ и об их производителе, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российское юридическое лицо; словесный элемент «...ПАРИЖА» - существительное в родительном падеже от «Париж» - столица Франции, один из</p>	<p>Товарный знак № 528021</p>

	<p>крупнейших и красивейших городов мира (см. Интернет-словари http://slovari.yandex.ru).</p>	
<p>№2014711225</p> <p style="text-align: center;">ЗОЛОТО ИСПАНИИ</p>	<p>Против: заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров, поскольку входящий в его состав словесный элемент «Испании» представляет собой географическое название (Испания – государство на Юго-Западе Европы), а заявитель находится в городе Уфа.</p>	<p>Заявка признана отозванной</p>
<p>№ 2011743054</p> 	<p>За: словесная часть заявленного на регистрацию обозначения состоит из словосочетания «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ», которое является фантазийным, логическое ударение в нем падает на слово «ЗОЛОТО» (золото — благородный металл желтого цвета), таким образом, заявленное обозначение не воспринимается потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения заявителя в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Также заявитель заказывает из закупленных французских виноматериалов производство алкогольной продукции, маркированной товарным знаком «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ».</p> <p>Против: заявленное обозначение включает в свой состав географическое указание - Франция (государство в Западной Европе, занимающее ведущее место в мире по производству вин), в связи с чем регистрация товарного знака на имя заявителя</p>	<p>Товарный знак № 499302</p>

	из России будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, места нахождения лица, оказывающего услуги.	
--	---	--

ПРИМЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ:

Товарный знак	Адрес правообладателя	Классы МКТУ
<p>№ 477526</p>  <p>Созвучно названию города Гранада в Испании Словесный элемент охраняется</p>	<p>121357, Москва, ул. Инициативная, 9, к. 2</p>	<p>35</p>
<p>№ 444425</p>  <p>Созвучно названию города Гранада в Испании</p>	<p>1-3, Кютаро-мати 4-тёмэ, Тюо-ку, Осака, Япония (JP)</p>	<p>12</p>
<p>№ 420190</p>  <p>Созвучно названию города Кордова в Испании Словесный элемент охраняется</p>	<p>123007, Москва, ул.5-я Магистральная, 15 (RU)</p>	<p>35</p>
<p>№493383</p>  <p>Созвучно названию города Севилья в Испании</p>	<p>614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 11 (RU)</p>	<p>12</p>
<p>№ 480198</p>	<p>ЭСТ1, Ауфцюге ГмбХ, Людвиг-Эрхард-Штр. 3, 95666 Миттертайх, Германия (DE)</p>	<p>18, 25</p>

 <p>Созвучно названию города Сальта в Аргентине Словесный элемент охраняется</p>		
<p>№ 149303</p>  <p>Созвучно названию города Каир в Египте</p>	<p>Кескиканкаанте 17,15860 Холлола, Финляндия (FI)</p>	<p>11</p>
<p>№ 603781</p>  <p>Созвучно названию города Амстердам в Голландии Не охраняется слово «Club»</p>	<p>610048, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, 1, корп. А (RU)</p>	<p>43</p>
<p>№ 681343</p>  <p>Созвучно названию города Женева в Швейцарии Не охраняются слова «Агентство недвижимости»</p>	<p>344000, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-кт, № 44, оф. 4. (RU)</p>	<p>36, 45</p>
<p>№ 289350</p>	<p>350002, г.Краснодар, ул.Леваневского, 185 (RU)</p>	<p>30</p>

 <p>Созвучно названию города Комо в Италии Не охраняются слова «Паста, pasta»</p>		
<p>№ 654618</p>  <p>Созвучно названию города Верона в Италии Словесный элемент охраняется</p>	<p>344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Войкова, 122 (RU)</p>	<p>06, 16, 20, 35, 37, 39, 42</p>
<p>№ 431635</p>	<p>446390, Самарская область, Красноярский р-н, с.Новый Буян, ул.Первомайская, 11 (RU)</p>	<p>30</p>



Созвучно названию города Барселона в Испании
Словесный элемент охраняется

№ 304851

GUATEMALA CASI CIELO

Созвучно названию страны Гватемала
Словесный элемент охраняется

№ 213712



Созвучно названию реки Дон (не протекает через Москву)
Не охраняется слово «семечки»

2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134,
Соединенные Штаты Америки (US)

30

125130, Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 3,
кв. 363

30, 31, 42

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2018 г. № С01-1031/2018 по делу № А59-1463/2018

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Верос» о понуждении к изменению фирменного наименования, поскольку оно включает в себя слово, производное от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Не согласившись с предыдущими судебными решениями, Инспекция обратилась в Суд по интеллектуальным правам. Суд решил, что инспекцией в материалы дела не представлены доказательства того, что содержащееся в полном или сокращенном фирменном наименовании ответчика – «Верос», сочетание букв – «РОС» представляет собой общеизвестное буквенное сочетание, сокращенное от «Российский», «Россия», вызывающее стойкую ассоциацию с участием государства в деятельности ответчика или с особой значимостью его деятельности в государственных интересах.

Также «Верос» в переводе с удмуртского языка на русский язык обозначает «Рассказ», что подтверждается общеизвестными данными сети Интернет, и инспекцией не оспаривается.

Кроме того, судом апелляционной инстанции верно отмечено, что инспекцией не представлено доказательств того, что фирменное наименование общества «Верос» является сложносокращенным словом, образованным путем соединения второго слога слова «Россия» и другим словом или его частью. Наличие смыслового значения у другой части слова – «ВЕ» также не доказано.

Таким образом, если часть слова «рос» не связана с Россией, то не требуется специальное разрешение для использования данного наименования.