

Юридические рифы брендинга

В брендинге, как и в морском деле, необходимо учитывать множество мелочей. На страницах данного журнала уже не раз говорилось о том, что все усилия креаторов могут разбиться о юридические рифы законодательства. Большинство из них уже знает о необходимости проверки названия на «патентную чистоту». Однако мне на проверку часто приносят названия, которые в силу действующего законодательства не могут быть защищены. В данном материале я постараюсь подробно описать юридические рифы в океане брендинга.

Охраноспособность

Как ясно из самого слова, охраноспособность — это способность к охране. Охраноспособность бренда — это возможность его регистрации в качестве товарного знака. Согласно действующему Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения» (далее — Закон) товарным знаком и знаком обслуживания называются «обозначения, способные отличать, соответственно, товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц». Согласно статье 4 указанного Закона «владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами».

Однако прежде чем придуманное название, будучи заявленным в Патентное ведомство России на госрегистрацию, станет товарным знаком, эксперты ведомства обязаны провести экспертизу. По итогам этой экспертизы выносится либо решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, либо решение об отказе в регистрации.

В Законе предусмотрено два вида оснований для отказа в регистрации. Статья 6 Закона содержит абсолютные основания, а статья 7 — иные основания для отказа в регистрации. Если немного утрировать, то суть седьмой статьи сводится к тому, что если кто-то раньше вас подал на регистрацию такой же или очень похожий знак, то вам откажут. И единственное противоядие в этой ситуации — поиск вашего бренда в базах данных Патентного ведомства до подачи заявки. Об этом мы уже писали в журнале «Рекламные идеи — Yes!» № 1 за 1999 год («Дайте товару хорошее имя»). Шестая статья Закона, собственно, и содержит признаки неохраноспособности товарного знака. Кстати, она в значительной мере корреспондируется со статьей 6-quinquies Парижской конвенции.

Статья 6. Абсолютные основания для отказа в регистрации

1. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы: официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;
- вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;



Вадим УСКОВ
(Санкт-Петербург) — юрист и патентный поверенный РФ, специализирующийся на вопросах авторского права, товарных знаков и рекламы.
Контакт: (812) 443-9525 (26), e-mail: vadim@uskov.spb.su.

Два вида оснований для отказа в регистрации

· указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

2. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Если вам вдруг все понятно, то далее можете не читать.

Различительная способность

Дело в том, что, исходя из определения товарного знака, это обозначение служит для отличия товара одного производителя от однородного товара другого производителя. То есть предполагается некая фантазийность знака. **К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть отнесены:**

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы (скажем, «К»), цифры, не имеющие оригинального графического исполнения, сочетания букв, не имеющих словесного характера (типа «ККК»);
- линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров (изображение чайника для чайника);
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением (тот же чайник);
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (НИИ, ТОО, АОЗТ и другие).

Государственные символы

Что объединяет товарный знак и государственный символ? И в том и в другом случае речь идет о некоем обозначении, которое обладает различительной способностью. Только в одном случае это обозначение индивидуализирует предпринимателя (владельцами товарного знака могут быть только предприниматели: физические лица, зарегистрированные в определенном порядке, и юридические лица), а в другом — государство. Именно поэтому права на использование государственной символики по определению не могут принадлежать (тем более исключительно) какому-нибудь одному предпринимателю.

Однако если эта государственная символика используется предпринимателем внутри своего обозначения (например, герб России на этикетке продукции) с разрешения соответствующего государственного органа, то этот государственный символ может быть оставлен в составе этикетки, если, конечно, этот символ не занимает доминирующего положения. И разумеется, статус этого государственного символа внутри этикетки будет без предоставления самостоятельной охраны.

К примеру, не может быть предметом регистрации эмблема Организации Объединенных Наций (ООН), специализированных учреждений ООН и других организаций, созданных на основании международных договоров. По этой же причине запрещается регистрация и использование в качестве товарного знака изображения Красного Креста и Красного Полумесяца, Красного Льва и Красного Солнца, поскольку такой запрет предусмотрен Женевским соглашением 1938 г.

Размывание товарного знака

Когда-то существовали такие товарные знаки, как «магнитофон», «пейджер», *Internet*. Эти обозначения стали использоваться гражданами как обозначения не конкретного товара этой фирмы, а данного вида товара, как такового.

Это ситуация, когда бренд нового вида товаров, например пейджер, у потребителей ассоциируется не только с товаром этой фирмы, но и с аналогичными товарами других производителей. Т. е. знак размывается и теряет функцию индивидуализации и становится бесполезен как товарный знак. В этой связи вспоминаются титанические усилия компании XEROX по удержанию размывания товарного знака. И скорее это заслуга компании-первооткрывателя, что ее имя так плотно у потребителей было связано с новым устройством, а именно — копировальным аппаратом. И уже было трудно, прак-

Квадраты и чайники не регистрируют

Красный Крест и герб России

тически невозможно заставить многомиллионную аудиторию пользователей называть копируемые аппараты (или копиями) аналогичные устройства других фирм. Внимательные рекламисты сразу же заметят элементы этой глобальной рекламной акции в специализированных СМИ.

Это явление — определенный рекламный парадокс. С одной стороны, каждый производитель товара желает, чтобы его бренд был широко известен, но с другой стороны, если этот бренд означает новый вид товара, который не имеет своего четкого названия, то этому бренду потребителем может быть приписана функция идентификации этого вида товара, как такового.

Так, например, всем известно, что *“Рама”* не является сливочным маслом или обычным маргарином. Это некий новый вид товара, и активная рекламная кампания *“Рама”* прямым курсом выходит на указанный парадокс. Еще один пример — марка *“Автолайн”*. Во многих городах вместо непривычного понятия *“маршрутное такси”* эти микроавтобусы называют именем фирмы, организовавшей эту услугу.

Из вышесказанного создателям брендов — одна рекомендация. Указывайте в рекламной кампании новых товаров не только бренд, но и вид товара. Это предохранит знак от размывания.

Общепринятые термины и символы

Под общепринятыми символами понимаются изображения, смысловая нагрузка которых ясна всем. Например, зеленые стрелки в круге (т. н. грин-пункт) обозначают экологически чистый продукт. На многих упаковках продуктов производители размещают изображение человечка, бросающего обертку в мусорную корзину. Всем понятно без перевода, что эту обертку нужно бросить именно в положенном месте. В сфере упаковок есть и другие общепринятые символы, например *“осторожно, стекло”*. К общепринятым символам можно без колебаний отнести дорожные знаки.

С общепринятыми терминами сложнее. Толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой определяет слово *“термин”* следующим образом: *“Слово или словосочетание — название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства”*. Термин как некий семантический код включает в себе достаточно четкое указание на определенную область знаний (например, наука). Суть любой теории раскрывается в ее терминах. Поэтому использование терминов по прямому назначению будет означать банально указание на содержание и вид товара или услуги. Например, термин *“юрист”* имеет совершенно четкое смысловое значение. Поэтому использовать данное слово в названии юридической фирмы просто бессмысленно.

Однако есть одно очень важное уточнение. Оно заключается в том, что любое слово, включая и термин, может использоваться в переносном смысле, с некой фантазийностью. Например, есть термин *“катет”*. Он имеет четкое смысловое значение в области геометрии. Но если это слово использовать для обозначения услуг рекламного агентства, то оно уже используется в другом значении. Поэтому рекомендация: если вы взяли в качестве имени какой-либо термин, убедитесь, что область использования этого слова как термина и область ваших товаров и услуг различны.

Вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров

Это основание для отказа является самым *“популярным”*. Выше мы уже указывали, что товарный знак служит для отличительной функции и его владелец вправе запретить использование знака любым третьим лицам. Поэтому абсурдно предоставлять правовую охрану обозначению, указывающему на вид товара, например магазин *“Молоко”* или *“Радиотовары”*.

Качество — это указание на одну группу свойств товара (товар какой). При этом очевидно, что указываются только положительные характеристики качества. Поэтому экспертиза отказывает в регистрации знакам, хвалящим свой товар. Например, *“Надежный автомобиль”*, *“Хороший кофе”* и пр.

Свойства товара описывают товар не только с точки зрения его превосходных качеств. Свойства товара могут указывать на то, из чего сделан продукт. Например, *“Сливочный йогурт”*. Очевидно, что это обозначение неохраноспособно.

По мнению законодателя, указание количества также не отвечает требованиям охраноспособности. Эта позиция основана на том, что нельзя получить исключительные права на определенное число (например, на цифру 33). Как нельзя получить исключительное право указывать на упаковке *“1 литр”*. Однако, когда цифры сочетаются с каким-либо словом и образуют при этом оригинальную смысловую композицию, охрана предоставляется (например, *“33 коровы”*, *“J7”* и др.).

Также бессмысленно предоставлять охрану на обозначения, являющиеся указания-

Как предотвратить размывание марки

Слово «пиво» пивоварам не регистрируют

Прямое обозначение товара

ми на назначение товара. Например, *“Молочко для лица”* или *“Крем для загара”*. Из этих же соображений нельзя зарегистрировать товарный знак, указывающий на ценность товара, например *“Дорогостоящий автомобиль”*, *“Бесценный груз”* и т. п.

Место, время производства или сбыта товаров

Как было сказано выше, законодатель по общему правилу запрещает регистрацию товарных знаков, указывающих на место, время производства или сбыта товара.

Проблема
с географией

Однако и тут есть свои оговорки. Дело в том, что место производства или сбыта определяется через указания на географические объекты — города, реки, озера, моря и т. д. А они указаны в специальном словаре. Поэтому слово *“Санкт-Петербург”* не может быть зарегистрировано как товарный знак. Как не может быть зарегистрирован адрес фирмы или магазина, например *“Кантемировская, 17”*. Однако высшим приоритетом в этой области является указание на место через слова, которые, с одной стороны, указывают на место, но с другой стороны — отсутствуют в словарях. Например, есть в словаре *“Балтийское море”*, но нет там слова *“Балтика”*. Поэтому товарный знак *“Балтика”* зарегистрирован (для пива, конечно).

Примером указания на время производства товара могут служить следующие словосочетания: *“Июльский сыр”*, *“Утреннее молоко”*, *“Вино 1997 года”*. Эти знаки также не могут быть зарегистрированы.

Введение потребителя в заблуждение

Это основание для отказа в регистрации, как и все предыдущие, достаточно субъективно и условно. На практике оно сводится к соблюдению географической мотивированности. Иными словами, если есть какая-то связь с местом производства или сбыта (пусть и опосредованная), то она должна быть честной. Например, знак *“Lagora”* может быть зарегистрирован, но если его будет регистрировать заявитель, расположенный на Камчатке, то это окажется явным введением потребителя в заблуждение.

Нельзя обманывать
в названии

Однако и здесь есть свои исключения. Мой клиент — *«Пивоваренная компания “Балтика”»* приобрел в Ростове-на-Дону пивоваренный завод. При этом создалась совершенно уникальная ситуация, которая не укладывается в прокрустово ложе требований географической мотивированности. Поэтому когда на новой этикетке пива был изображен герб *«Пивоваренной компании “Балтика”»*, эксперты Патентного ведомства указали, что заявитель, расположенный в Ростове-на-Дону (ОАО *“Балтика-Дон”*), используя словосочетание *«Пивоваренная компания “Балтика”»*, вводит потребителей в заблуждение, поскольку все знают, что *«Пивоваренная компания “Балтика”»* расположена в Санкт-Петербурге... Вот такие бывают казусы.

Противоречие общественным интересам

Не допускается закрепление исключительных прав на обозначения, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали. Например, выражения типа *“Жидовская радость”* или *“Вопль нациста”*, а также выражения ненормативной лексики не будут зарегистрированы в качестве товарного знака.

В заключение хотелось бы еще раз указать на то обстоятельство, что описанные выше правила, к сожалению, не являются универсальными и в каждом конкретном случае могут быть те или иные аргументы, благодаря которым товарный знак будет признан охраноспособным или неохраноспособным. Кроме того, решение по товарным знакам, охраноспособность которых спорна, принимают эксперты Патентного ведомства, то есть люди со своей системой взглядов и убеждений. Практика показывает, что даже по одному и тому же вопросу два разных эксперта могут принять два противоположных решения. Это еще раз указывает на сложность и субъективность решения вопроса об охраноспособности того или иного товарного знака. ■