

## Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки

### Введение

Настоящие Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки (далее - Рекомендации), разработаны для экспертов и специалистов Роспатента и подведомственных ему организаций с целью их применения при экспертизе обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарного знака, при рассмотрении возражений на решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, а также при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Предлагаемые в Рекомендациях методические подходы определены исходя из положений раздела VII части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) с учетом результатов проведенного научного исследования. При определении методических подходов была принята во внимание сложившаяся в предыдущие годы в системе Роспатента практика проверки охраноспособности таких обозначений.

### Общие положения

Товарный знак является объектом гражданского права и относится согласно российскому гражданскому законодательству к средствам индивидуализации.

Понятие «товарный знак» раскрыто в пункте 1 статьи 1477 Кодекса. Согласно данной правовой норме товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Виды товарных знаков перечислены в пункте 1 статьи 1482 Кодекса. В соответствии с названной правовой нормой в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (пункт 2 статьи 1482 Кодекса).

Обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, должно соответствовать определенным требованиям, установленным статьей 1483 Кодекса. Так, в частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 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;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Понятие «этикетка» раскрывается в Межгосударственном стандарте «Упаковка. Термины и определения» (ГОСТ 17527-2003), введенном в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 января 2005 г. Согласно данному документу этикетка – это средство информации об упакованной продукции и её изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к упаковочной единице.

В зависимости от выполняемых функций различают идентифицирующие, сортоуказывающие, описательные и пропагандистские этикетки. Определения перечисленных видов этикеток содержатся в Словаре по экономике и финансам.

Идентифицирующая этикетка - этикетка, которая идентифицирует товар или марку.

Сортоуказывающая этикетка - этикетка, указывающая сорт товара.

Описательная этикетка - этикетка, содержащая указание:

- производителя товара;
  - порядка использования товара;
  - мер техники безопасности
- и др.

Пропагандистская этикетка - этикетка, призванная пропагандировать товар своим привлекательным графическим исполнением.

Имеются также следующие разновидности этикеток: контрэтикетка, бирка, кольеретка.

Контрэтикетка - этикетка небольших размеров, содержащая дополнительные сведения о продукции и расположенная на противоположной стороне упаковки товара от основной этикетки.

Бирка – неприклеиваемая этикетка, пришиваемая или привешиваемая на что-либо к материалу, продукту, изделию.

Кольеретка – это этикетка небольших размеров разнообразной формы, наклеиваемая на горловину бутылки.

Требования к информации об изготовителе товара и о самом товаре (в том числе в этикетках) регламентируются Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Согласно пункту 2 статьи 10 упомянутого Закона информация о товарах в обязательном порядке должна содержать, в частности, следующие сведения:

- сведения об основных потребительских свойствах товаров, в отношении продуктов питания – сведения о составе, пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для применения при отдельных заболеваниях;

- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера.

Для отдельных категорий (видов) товаров имеются также специальные требования к маркировке (в том числе к информации на упаковке и этикетке), установленные техническими регламентами, национальными стандартами и другими законодательными и нормативными правовыми документами. Например, Федеральный закон от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», в частности, устанавливает:

- требования к размеру наименования продукта переработки молока, размещаемого на этикетке;

- перечень сведений, которые должны обязательно размещаться на этикетке, а не на прилагаемом листке-вкладыше, в случае невозможности размещения всего объема необходимой информации на этикетке (к этим сведениям относятся: наименование изготовителя, наименование продукта переработки молока, значение массы нетто или объема, состав, пищевая ценность, дата производства, срок годности или хранения, условия хранения продукта, наименование документа, в соответствии с которым произведен продукт, знак соответствия).

Таким образом, товарный знак и этикетка предназначены для выполнения разных функций и к ним соответственно предъявляются разные требования. Товарный знак индивидуализирует товар, произведенный определенным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Товарный знак не может состоять только из описательных элементов, необходимость использования которых в гражданском обороте может возникнуть у любого лица, производящего такой же или однородный товар (при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю).

Этикетка служит источником информации о товаре. В отличие от товарного знака этикетка должна содержать, в зависимости от установленных требований к маркировке товара, в первую очередь описательные элементы: указание вида товара, его характеристики, наименование изготовителя и его местонахождение и т.д. Этикетка может содержать товарный знак изготовителя товара (см. выше об идентифицирующей этикетке).

Вместе с тем, несмотря на то, что этикетка в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями может включать описательные элементы и некоторые из них часто занимают в композиции этикетки доминирующее положение, потребность хозяйствующих субъектов в получении правовой охраны этикеток в качестве товарных знаков непрерывно растет. Поскольку в России нет специального законодательства, регулирующего правовую охрану этикеток, а законодательство в области товарных знаков не содержит запрета на предоставление правовой охраны этикеткам в качестве товарных знаков, при проведении экспертизы заявок на товарные знаки, в которых испрашивается правовая охрана этикетки в качестве товарного знака, необходимо руководствоваться общими подходами, применяемыми при определении охраноспособности комбинированных обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков.

Вместе с тем, поскольку этикетка как комбинированное обозначение имеет свои специфические черты, в настоящих Рекомендациях предложен комментарий, касающийся специфики применения законодательства для такого вида обозначений.

В Рекомендациях освещены следующие вопросы, связанные с проверкой охраноспособности обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки (далее – этикетки):

- особенности экспертизы этикеток, в которых доминируют неохранные элементы;
- особенности этапа экспертизы этикеток, связанного с анализом заявленного перечня товаров;
- особенности экспертизы этикеток, содержащих охраняемые средства индивидуализации.

### **Особенности экспертизы этикеток, в которых доминируют неохранные элементы**

Как отмечено выше, этикетка, заявляемая на государственную регистрацию в качестве товарного знака, как правило, содержит «описательные» элементы, например, простые наименования товаров и/или их натуралистические изображения, указания на состав товара (в том числе натуралистические изображения ингредиентов) и т.д.

Поскольку, как уже было отмечено ранее, этикетка является в первую очередь, средством информации о товаре, то располагающиеся на ней «описательные» элементы имеют важное смысловое значение. Например, указание наименования товара на этикетке необходимо для идентификации этого товара среди других видов товаров.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 1483 указанные элементы могут быть включены в товарный знак только как неохранные элементы, при условии, что они не занимают в нем доминирующее положение.

Примеры этикеток, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака с включением «описательных» элементов в товарный знак как неохранных, приведены на рисунках 1 и 2.

На рисунке 1 изображена этикетка, предназначенная для товара «водка» и содержащая неохранный элемент «водка», указывающий на вид товара.

На рисунке 2 изображена этикетка, предназначенная для конфет, содержащая неохранные элементы - натуралистические изображения конфет и ореха, используемого в начинке этих конфет.

И в том и в другом примере неохранные элементы в этикетках не занимают доминирующее положение.

Сведения о том, что правовая охрана предоставлена товарному знаку с признанием отдельных его элементов неохранными, приводится в решении о регистрации товарного знака под кодом ИНИД (526). Как правило, в решении перечисляются через запятую неохранные словесные или изобразительные элементы следующим образом:

(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

«изображения конфет, ореха»

В случае, если неохранных элементов много, они указываются в следующем виде:

(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

Все слова, кроме «Genser».

Если же неохранный элемент занимает в этикетке доминирующее положение, то в соответствии с законодательством имеются основания для вывода о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Этикетка в этом случае может рассматриваться как не обладающая различительной способностью и не подлежащая регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

При определении, является ли неохранный элемент в этикетке доминирующим, следует принимать во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

При определении пространственного значения неохранный элемент в этикетке (как словесного, так и изобразительного – натуралистического изображения товара или его ингредиентов), целесообразно оценивать не только относительные по сравнению с другими элементами размеры этого элемента. Пространственное доминирование может быть обусловлено расположением элемента в композиции этикетки, его цветовым исполнением, использованием для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики и других оригинальных изобразительных средств. Таким образом, пространственное доминирование элемента может быть вызвано его исполнением в более крупном, чем другие элементы размере, центральным расположением в этикетке, яркой, контрастной окраской

элемента, применением специальных изобразительных приемов. Иногда для написания неохраняемого словесного элемента, например, наименования товара, применяется столь оригинальная шрифтовая графика, что смысловое доминирование словесного элемента вуалируется и утрачивает свое значение даже при его центральном пространственном положении и относительно крупном размере. Например, в этикетке, изображенной на рисунке 3, предназначенной для товара «воды», доминирующий неохраняемый элемент имеет характерное графическое исполнение или входит в общую цветовую композицию и его смысловое доминирование вуалируется.

Поэтому при решении вопроса о том, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение в композиции этикетки, необходимо оценивать не только особенности этого элемента, но и анализировать всю композицию этикетки в целом, определяя роль неохраняемого элемента в этой композиции - его пространственное и смысловое значение.

Примеры этикеток, в которых «описательные» элементы занимают доминирующее положение, приведены на рисунках 4 и 5.

В этикетке, изображенной на рисунке 4, предназначенной для товара «вино», доминирующее положение занимает неохраняемый словесный элемент «Spumante», имеющий в переводе с итальянского языка значение - игристое вино.

В этикетке, изображенной на рисунке 5, предназначенной для товара «приправы», доминирующее положение занимают натуралистические изображения продуктов, входящих в состав приправы; надписи, указывающие на вид товара, его состав, назначение; натуралистические изображения продуктов и блюд с сопроводительными надписями (картофель, рис, мясные блюда и т.д.), для которых может быть использована приправа.

Вместе с тем в случае, если заявитель подтвердит, что этикетка, в которой доминируют «описательные» элементы, приобрела различительную способность в результате её использования до даты подачи заявки, она может быть зарегистрирована в качестве товарного знака с включением этих доминирующих «описательных» элементов в товарный знак как неохраняемых.

Кроме того, не исключается возможность регистрации в качестве товарного знака этикетки, включающей несколько неохраняемых изобразительных элементов или состоящей полностью из таковых, создающих оригинальную графическую композицию (за счет оригинального взаимного расположения неохраняемых элементов, сочетания цветов, примененных для окрашивания элементов и т.д.), при условии, что ни один из таких элементов не подпадает под действие правовой нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров.

В двух последних случаях при указании сведений о неохраняемых элементах под кодом ИНИД (526) может быть использована следующая запись: «Товарный знак охраняется в целом без охраны элементов: (следует перечисление неохраняемых элементов)».

Следует также подчеркнуть, что к неохраняемым изобразительным элементам, относятся только натуралистические изображения. Поэтому следует отличать натуралистические изображения от стилизованных и фантазийных изображений. Натуралистические - это изображения, соответствующие природе изображаемого предмета, точно отражающие реально существующие предметы среды обитания человека, в частности, это фотографические изображения. Стилизованные изображения – это изображения, выполненные в какой-либо художественной манере, в частности, упрощенные изображения. Фантазийные изображения – это изображения с элементами игры (фантазии), изображения не соответствующие реально существующим предметам окружающего человека мира. Фантазийные и стилизованные изображения не относятся к «описательным». Они относятся к изображениям, вызывающим ассоциации с конкретным товаром.. Например, изображенная на рисунке 6 этикетке, предназначенной для товара «йогурт с клубникой», клубника ассоциируется со сказочным персонажем и поэтому не является описательным.

### **Особенности этапа экспертизы этикеток, связанного с анализом заявленного перечня товаров**

В практике экспертизы возникают вопросы, касающиеся проверки соответствия этикетки условию охраноспособности, установленному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, связанные с анализом перечня товаров, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Указанная правовая норма устанавливает, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Если этикетка содержит наименование товара, для которого она предназначена, и заявленный перечень содержит только этот товар, то этикетка может быть зарегистрирована в качестве товарного знака для этого конкретного товара.

Например, этикетка фруктового сока, содержащая наименование «фруктовый сок», может быть зарегистрирована для товара «соки фруктовые». Если же регистрация упомянутой этикетки испрашивается не только для «соков фруктовых», но и других безалкогольных напитков, не относящихся к фруктовым сокам (минеральная вода, квас, лимонады, соки овощные и т.д.), то для этих товаров элемент «фруктовый сок» будет ложным, и этикетка в целом может быть признана ложной.

Если этикетка, содержащая конкретное наименование товара, заявлена для перечня товаров, состоящего из названия родовой или видовой группы, к которой указанный на этикетке товар относится, то она не может быть зарегистрирована в отношении этого перечня, поскольку может быть признана ложной для части товаров, входящих в соответствующую группу.

Например, этикетка минеральной воды, содержащая наименование «минеральная вода», не может быть зарегистрирована для товаров «безалкогольные напитки», поскольку к безалкогольным напиткам помимо минеральных вод относятся газированные воды, соки, нектары, фруктовые напитки, квас и т.д., и элемент «минеральная вода» будет ложным для товара, не являющегося минеральной водой.

Как отмечено выше, содержащиеся в этикетках натуралистические изображения товаров, а также натуралистические изображения ингредиентов этих товаров могут рассматриваться как элементы «описательные», указывающие на вид товара или его состав, т.е. прямо характеризующие товар. Содержащиеся же в этикетках стилизованные и игровые изображения товаров и ингредиентов этих товаров могут рассматриваться как элементы, вызывающие ассоциации с товаром, его составом и тем самым косвенно характеризующие товар.

Если этикетка заявлена для товаров, не относящихся к тем, что изображены на этикетке, независимо от того, являются ли эти изображения натуралистическими, стилизованными или игровыми, в этом случае имеющиеся на этикетке изображения товаров и, соответственно, сама этикетка могут рассматриваться:

- либо как способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара,
- либо как фантазийные.

При определении того, к какому из двух указанных видов обозначений может быть отнесена этикетка, предлагается использовать следующие рекомендации.

Целесообразно установить в отношении каждого заявленного в перечне наименования товара, может ли содержащееся в этикетке изображение вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение, и являются ли эти ассоциативные представления правдоподобными.

Если в результате будет установлено, что изображение в этикетке в отношении данного товара способно ввести потребителя в заблуждение, но вводящие в заблуждение ассоциации не правдоподобны, этикетка может рассматриваться как фантазийная и не подпадающая под действие правовой нормы подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Например, этикетка, содержащая натуралистическое изображение ананаса (рисунок 7), может рассматриваться как способная ввести потребителя в заблуждение в отношении указанного в перечне товара «овощные консервы», т.к. ананас относится не к овощам, а к фруктам. Аналогично этикетка, содержащая изображение ветчины может рассматриваться как способная ввести потребителя в заблуждение в отношении указанного в перечне товара «колбасы». В то же время этикетка, размещенная на рисунке 8, содержащая натуралистические изображения фруктов - яблока и банана, может рассматриваться как фантазийная в отношении товара «краски акварельные».

При рассмотрении вопроса о способности этикетки, содержащей изображения, ввести в заблуждение потребителя относительно товара целесообразно также принимать во внимание следующее.

Способность любого заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения ввести потребителя в заблуждение зависит от ряда факторов, в том числе имеющих субъективный характер (предшествующий опыт, наличие у него определенных знаний и т.д.). Сказанное в полной мере относится и к этикеткам. В связи с этим вывод экспертизы о способности этикетки ввести потребителя в заблуждение относительно товара в некоторых случаях может носить дискуссионный характер, и для его опровержения заявителем

(правообладателем) могут быть представлены сведения о том, что при реализации товаров с применением заявленной или зарегистрированной этикетки отсутствует опасность введения потребителя в заблуждение (например, результаты опроса потребителей).

### **Особенности экспертизы этикеток, содержащих охраняемые средства индивидуализации**

В ряде случаев этикетка, заявляемая на регистрацию в качестве товарного знака, содержит охраняемые средства индивидуализации юридических лиц, товаров и предприятий (далее – средства индивидуализации), а именно: фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие обозначения. При экспертизе такой этикетки могут сложиться разные ситуации, в связи с чем целесообразно принимать во внимание следующие рекомендации.

Если обладателем исключительных прав на содержащиеся в этикетке средства индивидуализации является заявитель по соответствующей заявке на государственную регистрацию товарного знака (далее – заявка на товарный знак), то при экспертизе заявленного обозначения исследуется вопрос о возможности включения этих средств индивидуализации при регистрации товарного знака как охраняемых или неохраняемых элементов.

#### **Примеры:**

1. На регистрацию в качестве товарного знака заявлена этикетка, изображенная на рисунке 9. Заявителем по заявке на товарный знак является Открытое акционерное общество Самарский комбинат спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Родник». Этикетка содержит обозначение «ОАО Самарский комбинат спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Родник», соответствующее фирменному наименованию заявителя. Это обозначение не занимает в этикетке доминирующее положение. При регистрации этикетки в качестве товарного знака словесное обозначение «ОАО Самарский комбинат спиртовой и ликеро-водочной промышленности» может быть включено в товарный знак как неохраняемый элемент, поскольку не обладает различительной способностью, а словесному элементу «Родник» может быть предоставлена правовая охрана при соблюдении требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

2. На регистрацию в качестве товарного знака в отношении товара «алкогольные напитки (за исключением пива)» заявлена этикетка, изображенная на рисунке 10. Заявителем по заявке на товарный знак является Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам». Этикетка содержит изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение головы тигра в круге. При проведении экспертизы заявленного обозначения установлено, что упомянутый выше изобразительный элемент зарегистрирован ранее в качестве товарного знака (см. рисунок 11) в отношении тождественного товара и исключительное право на этот товарный знак принадлежит заявителю. Следовательно, при регистрации этикетки в качестве товарного знака данный изобразительный элемент также подлежит правовой охране.

Если при экспертизе этикетки, заявленной на регистрацию в качестве товарного знака, установлено, что она содержит охраняемое средство индивидуализации лица, не являющегося заявителем по соответствующей заявке, то целесообразно учитывать следующее.

Этикетка, содержащая фирменное наименование или коммерческое обозначение лица, не являющегося заявителем по соответствующей заявке, может рассматриваться как способная ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара. Если исключение из этикетки содержащегося в ней фирменного наименования или коммерческого обозначения другого лица не повлечёт существенное изменение заявленной этикетки, то целесообразно предложить заявителю внести такое изменение в материалы заявки в установленном порядке.

Этикетка также может содержать охраняемый в Российской Федерации в отношении однородных товаров товарный знак другого лица. В этом случае оценку охраноспособности этикетки целесообразно осуществлять с учетом значимости положения «чужого» товарного знака в этикетке.

В ситуации, когда «чужой» товарный знак может рассматриваться, как самостоятельная часть единой композиции, когда он органично связан с другими элементами этой композиции, для оценки охраноспособности этикетки целесообразно руководствоваться рекомендациями по определению сходства комбинированных обозначений, изложенными в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство.

В том же случае, если «чужой» товарный знак занимает в этикетке «автономное» положение и воспринимается как товарный знак, индивидуализирующий товар, он может рассматриваться в качестве элемента, способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара и/или изготовителя товара, т.к. он может создавать впечатление, что

товар произведен владельцем охраняемого товарного знака. В таком случае имеются основания для вывода о несоответствии заявленной на регистрацию в качестве товарного знака этикетки условию охраноспособности товарного знака, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Если исключение из этикетки содержащегося в ней охраняемого товарного знака другого лица не повлечёт существенное изменение заявленной этикетки, то целесообразно предложить заявителю внести такое изменение в материалы заявки в установленном порядке.



**Рис. 1**



**Рис. 2**



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

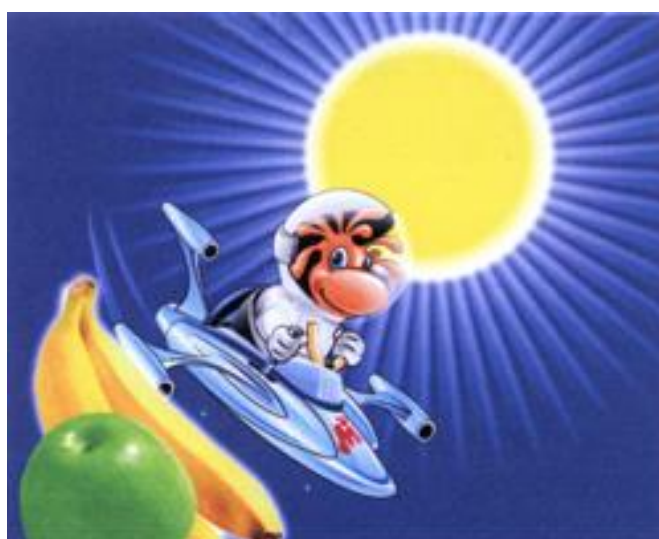




*Рис. 6*



*Рис. 7*



*Рис. 8*



Рис. 9

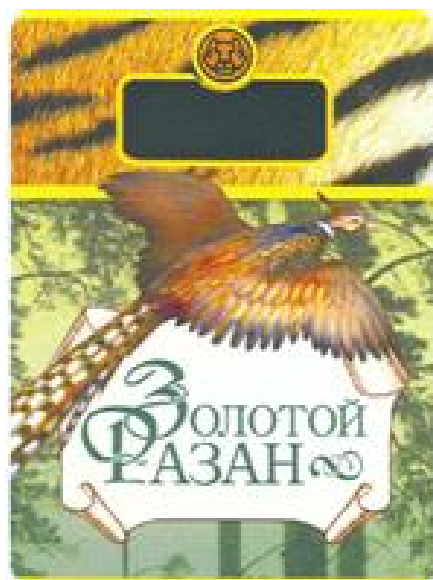


Рис. 10



Рис. 11