

Информационное письмо

Изменения в регистрации товарных знаков, содержащих географические указания и НМПТ

19 сентября 2022 г.

Уважаемые дамы и господа,

Информируем, что Президент РФ подписал Федеральный закон от 28.05.2022 № 143-ФЗ, которым были внесены поправки в Гражданский Кодекс Российской Федерации, касающиеся регистрации товарных знаков.

Изменения вступят в силу с 29.05.2023.

1. Вводится прямой запрет на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение потребителей относительно места производства товара

В соответствии с изменениями, если на регистрацию товарного знака будет заявлено обозначение, представляющее собой или содержащее в своем составе название географического объекта, в то время как реальное местонахождение заявителя или место производства товара не будет совпадать с таким географическим объектом, в регистрации товарного знака будет отказано со ссылкой на введение потребителя в заблуждение.

Данное изменение закрепляет уже сложившуюся практику Роспатента в части отказов в регистрации товарных знаков на основании введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара.

2. Изменение регистрации товарных знаков, в состав которых включены географические указания или НМПТ

Вводится запрет на регистрацию обозначений в отношении однородных товаров, которые включают, воспроизводят или имитируют охраняемые географические указания или наименования мест происхождения товаров. Исключение составляет случай, при котором такие обозначения

включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или наименования места происхождения товара.

Таким образом, в регистрации товарного знака будет отказано, если у заявителя отсутствуют права на географическое наименование в отношении идентичных товаров.

К примеру, если предположить, что обозначение «Мокшанка» (название источника минеральной воды в Мордовии) уже зарегистрировано в качестве географического указания для минеральных вод, то аналогичный товарный знак в отношении минеральных вод сможет зарегистрировать только правообладатель данного географического указания.

В отношении неоднородных товаров запрет вводится на регистрацию обозначений, в случае если использование такого обозначения в отношении товаров будет ассоциироваться у потребителей с таким географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может нанести вред интересам правообладателя географического указания или наименования места происхождения товара.

Например, при решении вопроса о регистрации обозначения «Мокшанка» в отношении мороженого экспертизой будет исследоваться возможность возникновения у потребителя ассоциативных связей между минеральной водой, мороженым и источником данной продукции. Для регистрации такого обозначения заявителю придется доказать, что в сознании потребителя отсутствует стойкая ассоциативная связь между

регистрируемым обозначением «Мокшанка» и минеральной водой, в отношении которой было зарегистрировано географическое указание.

Представляется, что в данном случае можно будет использовать результаты социологического исследования, которое могло бы показать объективную картину и свидетельствовать об отсутствии реальной возможности введения потребителя в заблуждение в случае регистрации обозначения «Мокшанка» для мороженого.

Указанные выше изменения в целом отражают общий законодательный подход, в соответствии с которым именно введение потребителей в за-

блуждение является принципиальным для установления превосходства одного средства индивидуализации над другим.

Выводы

Принятые поправки призваны упорядочить регистрацию товарных знаков, включающих в себя названия географических объектов и наименований мест происхождения товаров.

В товарном знаке нельзя использовать обозначения, способные ввести в заблуждение потребителя не только в отношении изготовителя товара, но и места производства товара.

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему [ссылку](#) на электронную форму подписки. Если Вы хотите узнать больше о нашей Практике [Интеллектуальной собственности](#), напишите нам об этом в ответном письме. Мы будем рады направить Вам наши материалы.

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД



Мария
Осташенко

Партнер

Интеллектуальная собственность,
Коммерческое право, Защита данных
и кибербезопасность, Фармацевтика
и Здравоохранение

E: mostashenko@alrud.com