

# Экспертиза товарных знаков в Управлении по патентам и товарным знакам США



**Нэнси Омелко**  
**Юрист**  
**Отдел Внешних связей**  
**Управление по патентам и**  
**товарным знакам США**



# Различительная способность: международный стандарт

## Парижская Конвенция Пункт 6 quinquis

Товарным знакам, описанным в этом пункте, не может быть отказано в регистрации и они не могут быть признаны недействительными, за исключением следующих случаев:

Если эти знаки **лишены отличительных черт**, или состоят исключительно из знаков или указаний, которые служат в торговле для обозначения типа, качества, количества, области применения, ценности, места производства товара или времени его производства или **стали общепринятыми в современном языке**, или в действующей и устоявшейся торговой практике в той стране, где требуется защита.



# Практика оценки различительных свойств товарного знака в США

- В США оценка того, являются ли предлагаемые товарные знаки различимыми или нет, часто осуществляется нанесением этих знаков на **шкалу различимости**.
- Товарные знаки с высокой различительной способностью (**т.е. не отражающие специфику самого товара**) размещаются на одном конце шкалы, а знаки, которые не обладают различительной способностью (**например использующие родовые признаки**), размещаются на другом конце.
- Степень различительной способности (или ее отсутствие) у знака может быть определена только при рассмотрении ее **в связи с конкретным товаром или услугой**.



# Шкала различимости

**Различительная  
способность  
знаков**

**Новоизобретенные  
Вымышленные**

**Произвольные**

**Суггестивные**

**Описательные  
(не различимые)**

**Родовые  
(не различимые)**



# Вымышленные знаки

- Изобретенные (т.е. “придуманные” или “созданные”) именно для того, чтобы служить товарным знаком или знаком обслуживания; или
- Состоит из слов, которые не существуют в языке или полностью **вышли из общего употребления.**





# Произвольные знаки

- Понятия, которые находятся в широком **лингвистическом употреблении**, однако в применении к данному товару или услуге не описывают и не ассоциируются с важным элементом его состава, качеством или другой характеристикой этого товара или услуги.

APPLE® для компьютеров.





# Суггестивные знаки

- При применении в отношении данных услуг или товаров требуют воображения, размышления или чуткого восприятия для их соотнесения со свойствами данных услуг или товаров.
- Дают указание или намёк на товар или услуги, но не *описывают* сам товар или услугу.
- Потребитель должен использовать *воображение* или многоступенчатую *логику* для того, чтобы решить, какие именно товары или услуги связаны с данным товарным знаком.

» SHARPWRITER for pens



# Оценка различительной способности: тест

По закону США, знак считается описательным (то есть не обладающим различительной способностью), если он описывает:

- назначение
- особенность
- качество
- применение или потребителя
- состав
- функцию
- свойство

*данного товара или услуги.*





# Дополнительные аспекты: графические изображения

- Графическое изображение, состоящее только из изображения товара или предмета, который является важным атрибутом или особенностью данного товара или услуги, является *описательными*.



Изображение механика, чинящего автомобиль, может считаться описательным в отношении автосервиса.





# Что такое родовое понятие?

- Понятие, которое основная масса покупателей воспринимает как **обычное или общее название** товара или услуги.
- Эти понятия **не могут служить в качестве товарного знака, обозначающего источник товара или услуги**, а потому не могут быть зарегистрированы.
- Родовое понятие определяет **тип или категорию** данного товара или услуги.

Apple для Яблок





# Проверка на родовые ПОНЯТИЯ

Для того, чтобы проверить, является ли знак родовым, применяется тест из двух частей.

- (1) К какому классу относятся товары или услуги в рассматриваемой ситуации?
- (2) Воспринимает ли целевая аудитория рассматриваемое понятие в основном как указание именно на этот класс товаров или услуг?



# Доказательства принадлежности к родовым понятиям: реклама

Эксперт может изучить профессиональные и интернет издания на предмет рекламы заявителя, для того чтобы выяснить:

- (i) Используется ли знак в качестве товарного знака.
- (ii) Используется ли знак или понятие в качестве обычного или общего названия по отношению к товарам или услугам.
- (iii) Выделяется ли знак с помощью цвета, особого шрифта, и сопровождается ли символом государственной регистрации?



# Заведомо ложные обозначения

**Закон США о товарных знаках запрещает** регистрацию обозначений, дающих **заведомо ложную** информацию о товарах или услугах, по отношению к которым они употребляются.

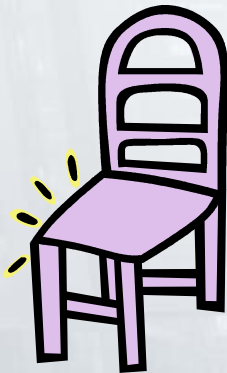
**Свод законов США, раздел 15, § 1052(e)(1)**



# Примеры заведомо ложных обозначений

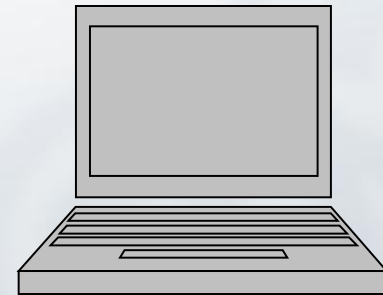
## ДЕРЕВЯННЫЙ

- По отношению к пластиковой мебели
- или безалкогольным напиткам



## ШЁЛКОВЫЙ

- По отношению к хлопковым рубашкам
- Или компьютерам





# Географическая различимость

Закон США о товарных знаках гласит, что знакам, содержащим географические обозначения, может быть отказано в регистрации, если эти обозначения:

1. Главным образом описательны в географическом плане
2. Главным образом географически неверны и таким образом вводят в заблуждение
3. Географически обманчивыми

Законные основания отказов в США в связи с географическими обозначениями - Свод законов США, раздел 15, § 1052



# Тест на географическую описательность

- (1) Основная смысловая нагрузка знака – это широко известный географический объект;
- (2) Место происхождения товаров или услуг верно обозначается данным товарным знаком; и
- (3) Покупатели с высокой степенью вероятности поверят, что место происхождения товаров или услуг – это географический объект, обозначенный на товарном знаке. («ассоциация товар/местоположение»)





# Тест на заведомо ложные географические обозначения

- (1) Основная смысловая нагрузка знака – это широко известный географический объект;
- (2) Место происхождения товаров или услуг неверно обозначается данным товарным знаком;  
и
- (3) Покупатели с высокой степенью вероятности поверят, что место происхождения товаров или услуг – это географический объект, обозначенный на товарном знаке.
- (4) Заблуждение может служить важным фактором в решении потребителя о покупке данного товара или услуг.



# Альтернативный путь к регистрации: приобретенная различимость

- Некоторые знаки, которые обладают низкой различительной способностью, всё же могут быть зарегистрированы, если они приобретают различительный характер.
- Знак может быть признан в качестве приобретшего различительный характер, если будет продемонстрировано, что заявитель эксклюзивно использовал этот знак в течение такого длительного времени, и/или что он рекламировал соответствующие товары и услуги в течение такого длительного времени, что население уже ассоциирует данный знак с источником этих товаров/услуг.
- Заявитель должен представить доказательства того, что рассматриваемый объект воспринимается покупателями в качестве знака.



# Доказательства приобретенного различительного характера

Имеется три основных вида доказательств приобретения различительного характера:

- Утверждение о преимущественно эксклюзивном и постоянном использовании знака в торговле в течение 5 лет
- Предоставление доказательств, например, рекламных материалов, данных об опросах на предмет узнаваемости и существенных продажах
- Право собственности на этот знак, зафиксированное в Основном реестре в отношении сходных товаров или услуг.



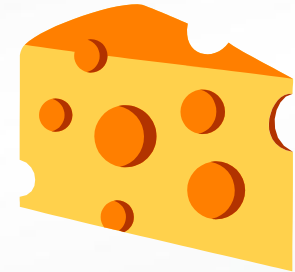
# Пример: БАЙКАЛЬСКАЯ

- Товарный знак **БАЙКАЛЬСКАЯ** для использования на водке
- Для русскоговорящих этот термин означает “с Байкала” или принадлежащее “Байкалу”
- Байкал – самое глубокое озеро в мире, расположенное в Сибири
- Товарный знак был признан главным образом географически описательным для водки, поскольку документы свидетельствовали, что заявитель находился в Иркутске - городе, расположенном недалеко от озера Байкал, и что водка заявителя изготовлена на основе воды из озера Байкал



# Негеографическая коннотация/ дополнительное значение

- Некоторые географические термины могут служить для обозначения типа или вида товаров или услуг, но не указывать на их географическое происхождение.
- Например, товарный знак CHINESE (“китайский”) для ресторанов, знак SWISS (“швейцарский”) для сыра и знак FRENCH (“французский”) для дверей.





# Что такое “географические указания”?



Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) ВТО:

“географические указания представляют собой обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена или региона или местности на этой территории, где определенное **качество**, **репутация** или другие **характеристики** товара в значительной степени связываются с его **географическим происхождением**..”

## Географические указания в Соединенных Штатах?



**Товарные знаки**, **коллективные товарные знаки** и **сертификационные знаки**, которые указывают потребителям на то, что местом происхождения товаров или услуг является конкретное место, и они покупают эти товары потому, что они произведены в этом месте.



# В чем заключается проблема с географическими указаниями?

Стратегические цели ГУ:

- Более высокие цены для производителей
- Более высокое качество для потребителей
- Сохранение (европейского) сельского ландшафта
- Рыночные субсидии для малых производителей

– Но этот план работает только в том случае, если производители обладают исключительными правами на вашем рынке и на всех (будущих) экспортных рынках



ФРАНЦИЯ

“Рокфор” для сыра,  
рег.№ 571,798 в США



“Дарджилинг” и дизайн для  
чая, рег.№ 2,685,923 в США



ШВЕЙЦАРИЯ

“Швейцарский” для  
шоколада, рег.№  
1,570,455 в США.



# Географические указания как товарные знаки

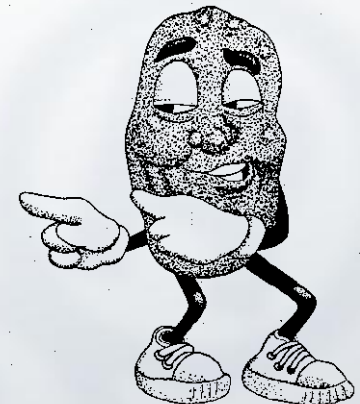
Географические указания можно регистрировать как товарные знаки при определенных условиях:

- 1) они не являются родовыми;
- 2) широко применяются в торговле для определенных товаров/услуг; и/или
- 3) неизвестные или удаленные места, которые потребители не узнают или не считают производителями данных товаров

Защита географических указаний как товарных знаков дает гибкость для защиты всех видов указаний географического происхождения товара.

Товарный знак США. Рег. No.  
0533033  
“TILLAMOOK” Сыр

Товарный знак США  
Рег. No. 0178829 (1924)  
**SUN-MAID**



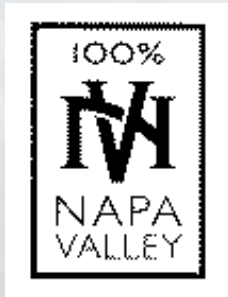
Товарный знак  
США Рег. No.  
1527146





# Географические указания как сертификационные знаки

- Сертификационный знак – это тип товарного знака, который может подтвердить географическое происхождение товара (названия географических мест, в отличие от товарных знаков, могут быть зарегистрированы без широкого использования);
- Сертификационный знак может быть отменен, если владелец селективно отказывается сертифицировать товары /услуги.



Рег. США No 2853642



Рег. США No. 2448047



# Географические указания как коллективные товарные знаки

- Коллективный товарный знак указывает на коммерческое происхождение товаров или услуг среди членов группы
- Географические термины не могут быть зарегистрированы как коллективные товарные знаки без широкого использования в торговле, но другие географические указания могут быть (например, схема региона или местная достопримечательность, причудливое название или название одного коллектива/ассоциации производителей).

Коллективный  
товарный знак США  
Рег. No. 0889138  
Дизайн Черный  
петух



Коллективный  
товарный знак США  
Рег. No. No. 1097779  
Frankfurter Äpfelwein





# Примеры ГУ США, защищенные в Соединенных Штатах

## Долина Напа



- **Владелец:** Ассоциация виноделов долины Напа
- **Рег. No. США:** 2853642
- **Сертификат:** Сертификационный знак, используемый лицами, соответствующим образом уполномоченными органом сертификации, подтверждает, что товар отвечает требованиям органа сертификации для данного продукта и происходит из конкретного географического региона, а именно, винодельческой долины Напа, расположенной в штате Калифорния.



## Примеры иностранных ГУ, защищенных в США – Коллективные товарные знаки



- Защищенный знак представляет собой дизайн, включающий в себя изображение черного петуха со словами “Chianti Classico Consorzio Vino ChiantiClassico”;
- Владелец - ассоциация Consorzio Vino Chianti Classico ;
- Рег. No. США 0889138



# Что такое вероятность смешения?

- Вероятность смешения – это предусмотренное законом абсолютное основание отказать заявителю в регистрации его товарного знака.
- Основанием для такого отказа является то, что товарный знак заявителя настолько похож на другой – уже зарегистрированный – товарный знак, что это может вызвать путаницу на рынке.



# Поиск в регистрационных записях Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO)

Первый шаг экспертизы – эксперт проводит поиск в регистрационных записях USPTO.

- Эксперт проводит поиск среди ранее зарегистрированных знаков и ранее поданных заявок на регистрацию.
- Просматривается только база данных USPTO.
- Регистрация знаков в отдельных штатах и незарегистрированные знаки не входят в зону поиска эксперта USPTO.

Эксперт может отказать в регистрации, если обнаружит конфликтующую регистрацию.



# Законодательство США: Закон Лэнхема

В процессе принятия решения о вероятности сходства до степени смешения, в соответствии с законом Лэнхема, эксперт USPTO обычно рассматривает следующие факторы:

1) рассматриваемые **товарные знаки**

т.е, товарный знак заявителя в сравнении с товарным знаком владельца регистрации.

2) **товары и/или услуги**, которые каждый из них идентифицирует.



## Как определить являются ли два товарных знака сходными до степени смешения

- В соответствии с законодательством США, два товарных знака считаются ***сходными до степени смешения***, если ответ на *каждый* из следующих двух вопросов - положительный:
  - Являются ли два товарных знака *идентичными или сходными*; И
  - Являются ли товары и/или услуги, ассоциируемые с данными товарными знаками, *идентичными или связанными друг с другом*.





# Анализ – Сравнение товарных знаков: Идентичные или сходные

- Являются ли товарные знаки **идентичными**?
- Если товарные знаки не идентичны, **сходны** ли они?
  - Имеют ли они одно и то же **звучание, внешний вид или значение**?
  - Сходства любого одного фактора (звучания, внешнего вида, или значения) достаточно, чтобы установить вероятность сходности до степени смешения.



# Сходство товарных знаков: Доктрина юридических эквивалентов

- Сравнение знака, состоящего из слов со знаком, состоящим из изображения:
  - Знак, состоящий из *слов*, может быть сходным со знаком, состоящим из *изображения*, если изображение являет собой слова, *представленные в изобразительной форме*. (Доктрина юридических эквивалентов).

- Например:

ГОЛОВА БАРАНА и





# Доктрина зарубежных эквивалентов

- Иностранное слово (из языка, знакомого значительному сегменту американских потребителей) и его английский эквивалент могут считаться сходными до степени смешения
- Не обязательное правило, лишь руководящий принцип. Станет ли обычный американский покупатель переводить иностранное слово и подбирать его английский эквивалент?
  - BUENOS DIAS (мыло) и GOOD MORNING (крем для бритья)
  - 55 и CINQUANTE-CINQ (вино)
- Обычно не применяется к мёртвым или малоупотребительным языкам, например, к латыни



# Степень близости между товарами/услугами

- Вопрос заключается не в том, сочтут ли потребители, что *товары и/или услуги сходны*, а в том, будут ли они считать, что товары или услуги *происходят из одного источника*.
- Товары не обязательно должны быть идентичны или даже конкурировать между собой, они могут быть лишь близки.
  - Пример: хлеб и сыр



# Степень близости между товарами/услугами:

Товары/услуги могут быть “близкими” в плане вероятности смешения, если они:

представляют собой **Сходные** виды товаров и/или услуг

РЕСТОРАНЫ и БАРЫ

РАДИОВЕЩАНИЕ и ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ

**Используются** вместе

ЧИПСЫ и СОУСЫ

БУМАГА и АВТОРУЧКИ

ФОТОКОПИРОВАНИЕ и ФАКСИМИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА

**Реализуются на рынке** вместе через одни и те же торговые каналы

ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ и ТЕННИСНАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА и РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ



# Степень близости между товарами и услугами

- Эксперт должен предоставить доказательства близости товаров/услуг для подтверждения вероятности смешения.
  - Примеры доказательств:
    - сообщения печати
    - онлайн-информация из Интернета, показывающая, что товары используются вместе или используются одними и теми же покупателями
    - реклама, показывающая, что товары рекламируются вместе или продаются одним и тем же производителем
    - более ранняя регистрация, содержащая и те, и другие из рассматриваемых товаров.



# Защита общеизвестных товарных знаков

- Международные обязательства
- Система США



# Международные договорные обязательства

- Парижская конвенция **Статья 6bis**

Страны Союза должны защищать как зарегистрированные, так и не зарегистрированные общеизвестные товарные знаки от нарушения.

- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), **Статья 16.2 и 16.3**

Обязательства по общеизвестным товарным знакам Парижской конвенции интегрированы в соглашение ТРИПС; и в частности включают знаки обслуживания.





# Фактор “знаменитости”

- При наличии, знаменитость является **“основным фактором** вероятности смешения в отношении знаменитого знака, независимо от близости товаров.” *Starbucks U.S. Brands, LLC v. Ruben*, 78 U.S.P.Q2d 1741 (TTAB 2006).
- Знаменитость измеряется в отношении **“класса потребителей и** потенциальных потребителей товаров или услуг, а не общей массы населения.” *Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondée en 1772*, 73 USPQ2d 1689 (Fed. Cir. 2005).
- Измеряется косвенно...**объемом продаж и расходом на рекламу** товаров, движение которых осуществляется под данным знаком, а также продолжительностью времени, в течение которого эти отличительные признаки коммерческой известности были очевидны. *Bose Corp. v. QSC Audio Products Inc.*, 63 USPQ2d 1303 (Fed. Cir.2002)
- **Наличие зарегистрированных известных знаков в собственности.** *Tiffany & Broadway v. Commissioner*, 167 F. Supp. 2d 949 (S.D. Tex. 2001).



# Общеизвестные товарные знаки: протест и аннулирование

- 15 U.S.C. § 1063 и 1064: Сторона, которая считает, что регистрация может нанести ей вред, или наличие регистрации может послужить основанием для процедуры рассмотрения *протеста или ходатайства об аннулировании* регистрации Судебно-апелляционной палатой по товарным знакам (ТТАВ) на основании, предусмотренном Разделом 2(a) и (d) (общеизвестные товарные знаки) и Разделом 43(c) Закона Лэнхема (знаменитые товарные знаки).
- Система протеста/аннулирования – ключ к выполнению обязательств в отношении общеизвестных товарных знаков. Бремя доказательств переходит от экспертов к владельцам общеизвестных товарных знаков в плане доказательств прав на общеизвестные товарные знаки.



# Общеизвестные товарные знаки: протест и аннулирование

Судьи Судебно-апелляционной палаты по товарным знакам (ТТАВ) используют не исчерпывающий список факторов для определения того, является ли товарный знак общеизвестным:

- Степень различительной способности
- Продолжительность и степень использования товарного знака
- Продолжительность и степень рекламирования данного торгового знака
- Размер географического охвата торговли
- Каналы торговли
- Степень узнаваемости товарного знака в этих каналах торговли
- Характер и степень использования тех же самых/аналогичных товарных знаков третьими сторонами
- Зарегистрирован ли товарный знак



# Недавние дела, связанные с общеизвестными товарными знаками

Starbucks U.S. Brands, LLC v. Ruben, 78 USPQ2d 1741 (TTAB 2006)

Старбакс США Брандс, LLC против Рубена, 78 USPQ2d 1741 (TTAB 2006)

Старбакс (Starbucks) подал протест против заявки Маршалла Рубена на регистрацию LESSBUCKS COFFEE для кофе и услуг розничной продажи. Судебно-апелляционная палата поддержала протест, посчитав, что STARBUCK является знаменитым товарным знаком, и подпадает под "широкие меры защиты" в соответствии с шестым фактором *Дюпона*.





# Недавние дела, связанные с общеизвестными товарными знаками

## Доказательства:

- 10 миллиардов \$ от продаж и 150 миллионов \$ – расходы на маркетинг в 2001-2004 годах;
- 5,000 принадлежащих компании и лицензированных кафе по всей стране;
- 11 миллионов транзакций с потребителями в неделю;
- И 350,000 посещений ее вебсайта в неделю. На 2004 год почти половина американских потребителей посетила кафе, принадлежащие компании Старбакс.
- Опросы



# Нетрадиционные знаки: международный стандарт

- Соглашение по Торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), раздел 15:  
“Любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком”.
- “Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков”.
- “В качестве условия регистрации члены могут предъявлять требование, чтобы обозначения были визуально воспринимаемыми”.



## Другие типы нетрадиционных товарных знаков (невизуальные знаки)

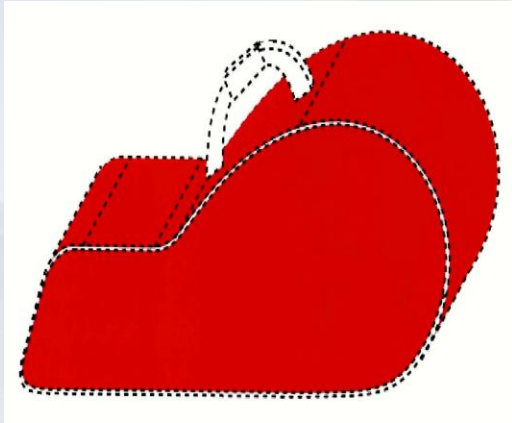
В США подход к регистрации и защите товарных знаков довольно широк. Поскольку наш закон дает сравнительно широкое определение понятию “товарного знака,” то невизуальные нетрадиционные знаки подлежат защите, поскольку они не исключены.

“Любое слово, название, символ или устройство, или любое сочетание таковых”

Раздел 45 Закона о товарных знаках, Свод законов США, раздел 15, § 1127



# Пример: Цветовые товарные знаки



№ регистрации США 3155678

Товар: Сумки для теннисного снаряжения

Описание знака: Знак состоит из красного цвета, используемого практически по всей наружной поверхности сумки для теннисного снаряжения. Объекты, обозначенные на рисунке пунктирной линией, не являются частью знака и на этот объект не предъявляется претензий.



№ регистрации США 2090588

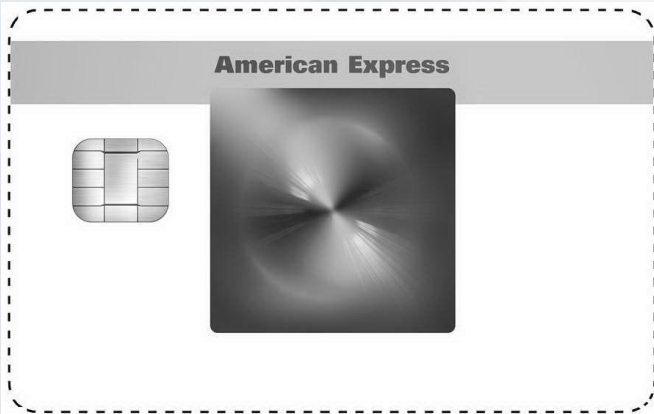
Товар: Пенный утеплитель для строительства

Описание знака: знак состоит из **розового** цвета, по отношению ко всему товару целиком.





# Пример: Голограммы

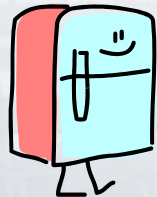


- Регистрационный №: 3,045,251
- Владелец: American Express Company
- Услуги: услуги по оплате и кредитованию с помощью карты
- Описание знака: Знак частично состоит из голограммного изображения в центре знака.



# Пример: Слоганы

Слоганы, представляющие собой лишь информацию, или обычные хвалебные высказывания, или заявления, которые бы в норме употреблялись в сфере бизнеса или в определенной индустрии не подлежат регистрации.



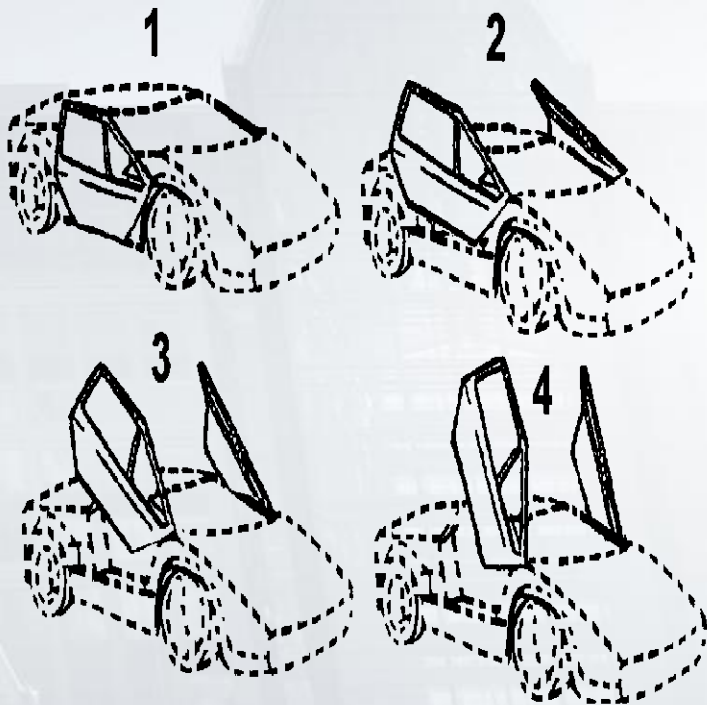
САМОЕ СВЕЖЕЕ  
МОРОЖЕНОЕ  
АМЕРИКИ по  
отношению к  
мороженому с  
вкусовыми добавками



КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАЙТЕ ВМЕСТЕ СО МНОЙ, И ПОЛУЧИТЕ ОДИН БЫТОВОЙ ПРИБОР БЕСПЛАТНО по отношению к услугам связанным с недвижимостью; услугам по сбору информации о недвижимости; покупка недвижимости для третьих лиц; консультации по недвижимости.



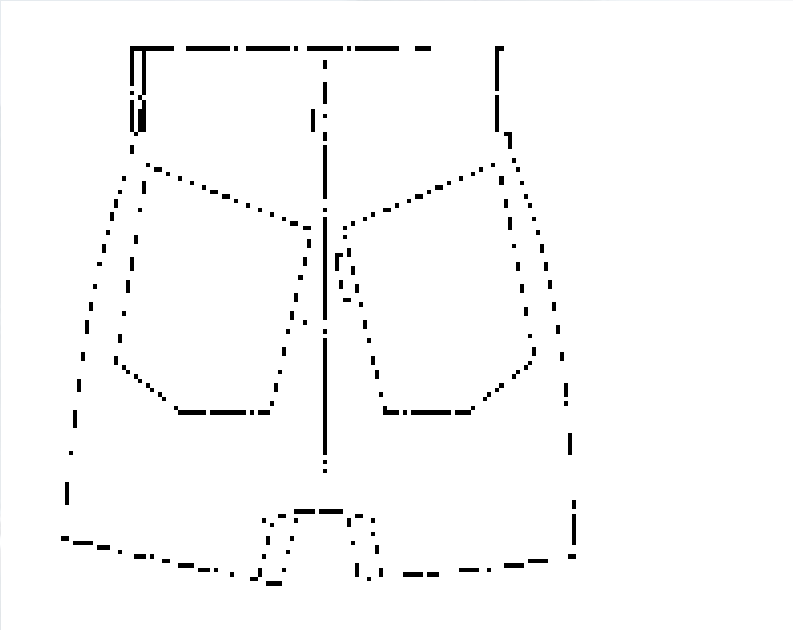
# Пример: Движущийся знак



- Регистрационный № товарного знака США: 2793439
- Владелец: Automobile Lamborghini Holding S.p.A.
- Товар: Автомобили
- Описание: знак состоит из уникального движения двери транспортного средства при открытии. Двери движутся параллельно корпусу автомобиля и постепенно поднимаются над машиной в параллельном положении. Объект, изображенный пунктиром, не является частью знака.



# Пример: знаки расположения



Регистрационный № товарного знака США: 1,157,769

Владелец: Levi Strauss & Co.

Товары и услуги: брюки [IC 025]

Описание: знак состоит из небольшой бирки или пластинки, прикрепленной к внешней стороне предмета одежды на уровне кармана на бедре.

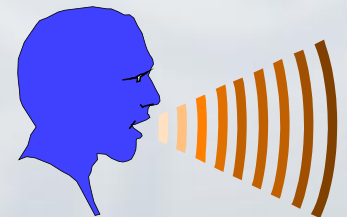


# Нетрадиционные знаки: звуковые знаки

Звуковой знак указывает и отличает товар или услугу путем слухового, а не зрительного сигнала.

Примеры звуковых знаков включают:

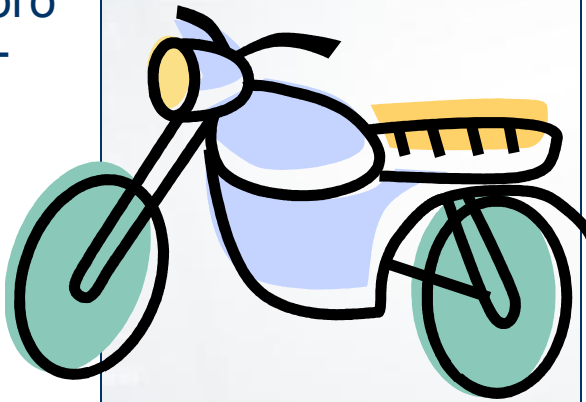
- (1) Серии звуков или музыкальных нот, без слов или со словами, или
- (2) речь с музыкальным сопровождением.





# Пример: Harley-Davidson

- В 1994 фирма Harley Davidson подала в Управление по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию звука своего V-образного двойного двигателя (V-Twin).
- Во время работы, двигатель издает “пульсирующий” “пыхтящий” звук.
- После внесения некоторых формальных исправлений эксперт одобрил заявку для регистрации.



- Знак: сенсорный знак (без изображения)
- Владелец: Harley-Davidson
- Товар: мотоциклы
- Описание знака: знак состоит из звука выхлопа мотоциклов заявителя, издаваемого двигателем V-Twin, стандартным кривошипным мотоциклетным двигателем, при эксплуатации товара.



# Ароматические знаки: различимость и функциональность

- Запах товара может быть зарегистрирован, если он используется **нефункциональным образом**.
- Запахи **не обладают различительной способностью по своей природе** и, соответственно, нуждаются в демонстрации факта приобретения способности к различимости (*В ответ на заявление Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (TTAB 1990)).
- Обычно требуются **существенные доказательства** для демонстрации того, что знак приобрел различительную способность.
- Запахи, которые выполняют **утилитарные цели**, такие как запах духов или освежителя воздуха, считаются функциональными и регистрации не подлежат.



# Текстура (осязаемые/тактильные знаки): бутылка

№ регистрации США: 3155702

Владелец: American Wholesale Wine & Spirits, Inc.

Товар: вино



Описание: знак состоит из бархатистого на ощупь покрытия на поверхности бутылки. Пунктирная линия на рисунке не является частью знака, она иллюстрирует расположение знака на стандартной ёмкости для товара; тёмная нижняя часть рисунка изображает знак. Неровность края не является особенностью данного знака, но изображает вид одного из типов бархатистого покрытия. Данный знак является сенсорным и тактильным.





# Вкусовые знаки: гипотетические примеры

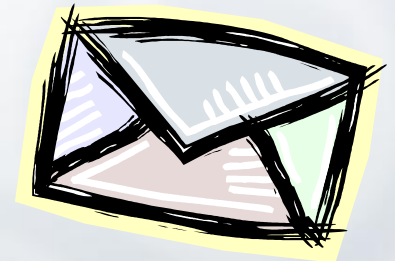
- Теннисные мячики для собак с мятным вкусом?



- Соски-пустышки для детей с разными вкусами?



- Марки и конверты, у которых в клей добавлены вкусовые добавки?



- “Вкусные” колпачки от ручек и карандашей?





# Вкусовые знаки: функциональность

- Заявитель подал заявку на регистрацию “**апельсинового вкуса**” для использования с “лекарствами для людей, а именно, антидепрессантами в виде быстрорастворимых таблеток и пилюль.”
- Судебно-апелляционная палата по товарным знакам (ТТАВ) подтвердила отказ в регистрации на основании того, что знак:
  - 1.) Функционален – “приятный вкус лекарства полезен для того, чтобы пациент легче соглашался его принимать, что является важным функциональным элементом”; и
  - 2.) Не сможет выполнять роль знака, поскольку потребители не будут воспринимать лекарство с апельсиновым вкусом как товарный знак (т.е. как собственный признак).

*В ответ на заявление N.V. Organon (ТТАВ, 14 июня, 2006)*





# Судебно-апелляционная палата по товарным знакам (ТТАВ)

- Главный административный судья по товарным знакам
- Административные судьи по товарным знакам (16)
- Юристы (16)
- Ассистенты (13)

Приблизительно 59 человек персонала

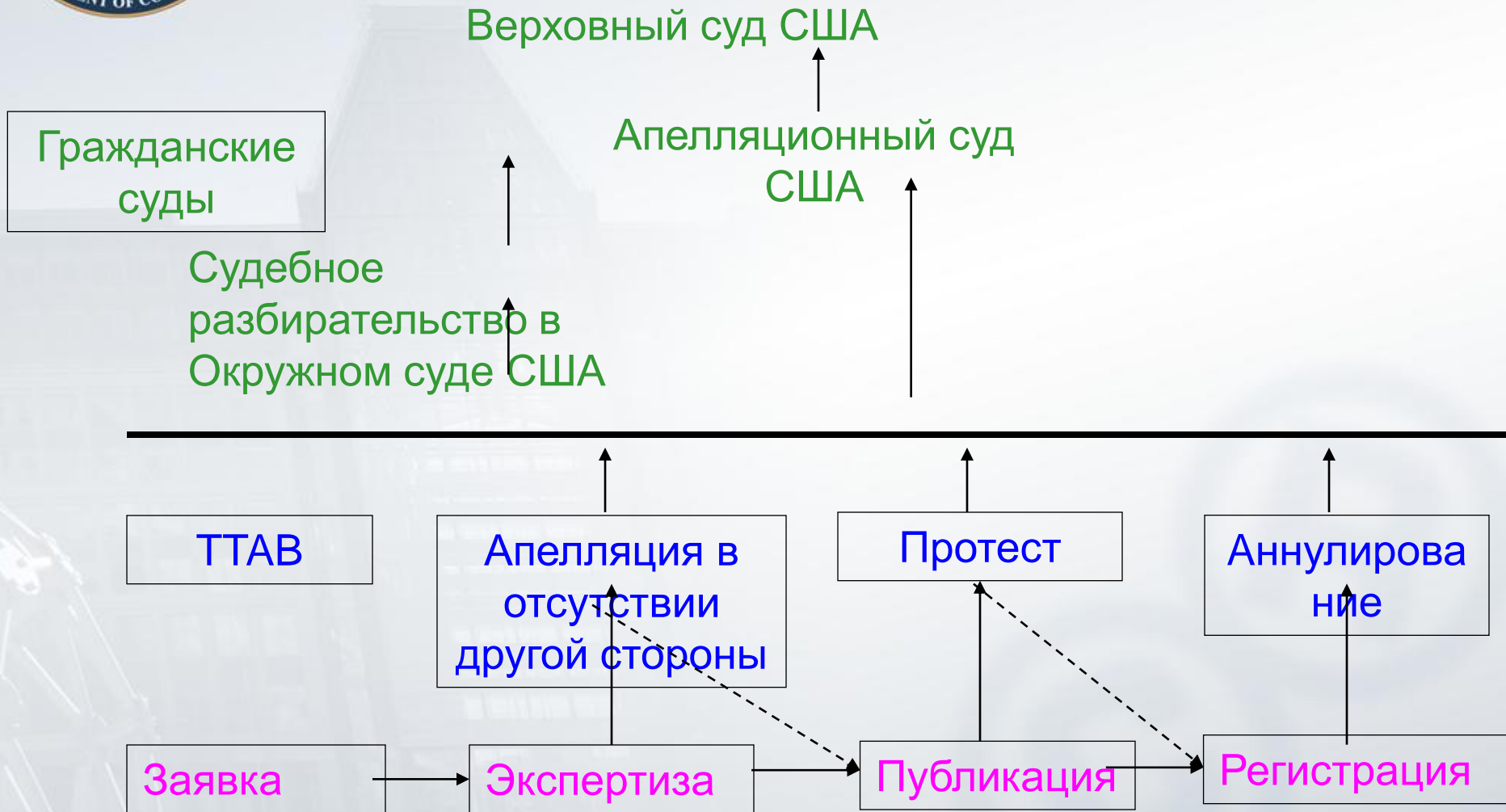


# Типы разбирательств

- Апелляции, поданные без уведомления или в отсутствие другой стороны: Апелляция по поводу отказа эксперта *ex officio*
- Возражения против регистрации (Протесты): Вносятся любой стороной, которая считает, что ей будет нанесен вред регистрацией
- Заявления об аннулировании: То же самое, что и протест – может быть подано по большинству причин в течение пяти лет после регистрации
- Одновременное использование: Запрос на географически ограниченную регистрацию



# Административные разбирательства





# Ограниченные вопросы и средства правовой защиты

- Может только рассматривать право на регистрацию, но не право на использование
- Не может рассматривать другие связанные вопросы
- Не может удовлетворять требования о компенсации ущерба, издавать судебные запреты, присуждать судебные издержки или вознаграждения
- НО административные процедуры могут проходить быстрее и с меньшими затратами



# Основания для протеста или аннулирования

- Может вызвать смешение
- Просто описательный или вводящий в заблуждение
- Родовой
- Географически описательный или неверно описательный
- Фамилия
- Скорее всего приведет к размыванию товарного знака
- Функциональный
- Обманчивый, пренебрежительный или скандальный
- Умышленное введение в заблуждение



# Процедура – апелляции

- Заявитель должен подать апелляцию в течение 6 месяцев после окончательного отказа в регистрации
- Никакие новые доказательства не допускаются
- Заявитель и эксперт представляют записки по делу
- Заявитель может запросить слушание по делу





# Публикация сведений о знаке для возможной подачи протеста

- Официальная газета – публикуется еженедельно
- Первичный период для подачи протеста составляет 30 дней
- Продление времени на протест может быть предоставлено максимум на 180 дней после публикации
  - Многие стороны используют период для подачи протеста для переговоров об урегулировании



# Протест – Подача прошения

- Регистрация может быть опротестована любой из сторон, которая считает, что регистрация нанесет ей вред
- Уведомление о протесте или о продлении должно быть подано в течении периода для подачи протеста
- Должно включать заявочную пошлину



# Аннулирование – подача прошения

- подача прошения такая же как и для подачи протеста, но может быть подана в любое время после регистрации
- В течении пяти лет после регистрации – аннулирование может быть основано на любой причине отказа
- Через пять лет – аннулирование может иметь место если знак является
  - Родовым
  - Функциональным
  - Не используемым
  - Полученным обманным путем



# протест и аннулирование– апелляции

**Апелляция** – судебный пересмотр решения Палаты

- Должна быть подана в течение 60 дней
- Два варианта:
  - Апелляционный суд – апелляция на основании записи
  - Суд первой инстанции – новое рассмотрение дела в суде



# Загруженность ТТАВ

На 30 сентября 2010 года:

- Новые разбирательства 8.782
- Получившие решение 9.619
- Готовящиеся разбирательства 8.339
- Общее количество полученных документов 71.499
  - 85% подано электронным способом



# Статистика апелляций Ex Parte

На 30 сентября 2010 года

- Новые разбирательства, принятые к исполнению:  
2.895
- Прекращенные разбирательства без решения : 2.677
- Принятые окончательные решения: 321
- Готовящиеся разбирательства: 1.430



# протест и аннулирование – Статистика

На 30 сентября 2010 года

– Новые разбирательства, принятые к исполнению:	5.887
• протесты	4.513
• аннулирование	1.374
– Прекращенные разбирательства без решения :	6.486
– Принятые окончательные решения:	135
– Готовящиеся разбирательства:	6.979



# Ресурсы:

- USPTO Web Site ([www.USPTO.gov](http://www.USPTO.gov)):
  - Законодательные акты и правила, касающиеся товарного знака
  - Руководство по экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков (ТМЕР) (5<sup>ое</sup> издание. 2007 год)
  - Руководство Палаты по процедурам (ТВМП) (2<sup>ое</sup> пересмотренное издание. 2004 год.)
  - ТТАВVue (электронный архив ТТАВ)
  - Краткое изложение решений ТТАВ
  - Информация по географическим указаниям
  - База данных готовящихся и зарегистрированных знаков
  - Официальный/правительственный бюллетень