

В. Ю. Джермакян

**ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ  
ПРАКТИКА  
ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ:**

**100**

*вопросов и ответов*



**ВЫПУСК 2**

**ВОПРОСЫ 101—200**



В. Ю. ДЖЕРМАКЯН

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ:  
100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

Выпуск 2

---

Вопросы 101—200

МОСКВА  
ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ»  
2012

УДК 347.772(076.3)

ББК 67.404.34

Д40

**Джермакян, Валерий Юрьевич.**

Д40 Правоприменительная практика по товарным знакам: 100 вопросов и ответов: Вып. 2: Вопросы 101—200 [сборник] / В. Ю. Джермакян. — М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. — 190 с. ISBN 978-5-91808-083-2.

Издание представляет собой иллюстрированный изображениями товарных знаков сборник ответов на вопросы, касающиеся правовой охраны и защиты товарных знаков и других средств индивидуализации. В 2011 г. вышел выпуск 1 (вопросы 1—100). Выпуск 2 содержит вопросы 101—200.

Сборник включает извлечения из решений Роспатента и судов, в которых даны ответы на поставленные вопросы на примерах конкретных дел и которые в большей мере касаются различных споров и коллизий между товарными знаками или коллизий товарных знаков с другими средствами индивидуализации. Издание основано на публикациях сотрудников юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в журналах «Патенты и лицензии», «Патентный поверенный», «Managing Intellectual Property» и др. и содержит ответы на вопросы, которые часто возникают на семинарах и конференциях.

УДК 347.772(076.3)

ББК 67.404.34

ISBN 978-5-91808-083-2

© В. Ю. Джермакян, 2012

© Оформление. ОАБ ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вопрос 101.</i> Учет звукового (фонетического) сходства фирменных наименований .....	3
<i>Вопрос 102.</i> Оценка судебного иска как направленного на запрет творческой идеи использования образов в качестве обозначения для индивидуализации товаров .....	4
<i>Вопрос 103.</i> Регистрация обозначений, воспроизводящих названия достопримечательностей .....	9
<i>Вопрос 104.</i> Товарные знаки, отличающиеся заменой некоторых букв и добавлением частей слова (приставок, суффиксов) .....	11
<i>Вопрос 105.</i> Переработка купленного товара и нарушение исключительного права правообладателя .....	12
<i>Вопрос 106.</i> Отказ в регистрации товарного знака на основании довода о пренебрежительном отношении к власти .....	13
<i>Вопрос 107.</i> Наименования стандартных функций настройки операционных систем и товарные знаки .....	16
<i>Вопрос 108.</i> Досрочное прекращение действия регистрации товарного знака при переходе исключительного права на товарный знак .....	17
<i>Вопрос 109.</i> Тожественные буквенные аббревиатуры разных правообладателей как товарные знаки .....	19
<i>Вопрос 110.</i> Международные непатентуемые наименования лекарственных препаратов и товарные знаки .....	21
<i>Вопрос 111.</i> Товарные знаки и искаженные слова, ассоциирующиеся с известными товарами иностранных производителей .....	22
<i>Вопрос 112.</i> Словесное обозначение на иностранном языке как основание для отказа в регистрации товарного знака .....	23
<i>Вопрос 113.</i> Доминирующий изобразительный элемент в комбинированном товарном знаке .....	24
<i>Вопрос 114.</i> Влияние лингвистической связи между словесными элементами на регистрацию товарного знака .....	26
<i>Вопрос 115.</i> Товарные знаки, имитирующие государственные награды СССР и России и иные геральдические знаки .....	28
<i>Вопрос 116.</i> Влияние элемента-форманта, входящего в словесное обозначение, на оценку охраноспособности обозначения в целом .....	30
<i>Вопрос 117.</i> Перенос заседания коллегии Палаты по патентным спорам по причине проведения сторонами переговоров о мирном урегулировании спора .....	31

<i>Вопрос 118.</i> Охраноспособность словосочетания, выражающего некий упрек в адрес граждан	32
<i>Вопрос 119.</i> Договоры простого товарищества и доказательство надлежащего использования товарного знака	33
<i>Вопрос 120.</i> Регистрация товарного знака в контексте ее противоречия ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности	35
<i>Вопрос 121.</i> Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначений товаров определенного вида	37
<i>Вопрос 122.</i> Бесконфликтное сосуществование товарных знаков в стране их происхождения как доказательство отсутствия смешения этих знаков	39
<i>Вопрос 123.</i> Обозначения, производные от географического наименования	42
<i>Вопрос 124.</i> Дистрибьюторское соглашение и лицензионный договор в отношении использования товарного знака	43
<i>Вопрос 125.</i> Несанкционированное использование охраняемого словесного обозначения комбинированного товарного знака	45
<i>Вопрос 126.</i> Введение товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот на территории России без согласия правообладателя и оценка правонарушения	48
<i>Вопрос 127.</i> Общеизвестный товарный знак и тождественный товарный знак другого лица	49
<i>Вопрос 128.</i> Деловые отношения между двумя субъектами и регистрация товарного знака на имя одного из них	51
<i>Вопрос 129.</i> Охраноспособность объемных обозначений, представляющих собой изображение формы, традиционной для данного вида товара	53
<i>Вопрос 130.</i> Товарный чек как одно из доказательств введения товара в гражданский оборот	55
<i>Вопрос 131.</i> Сосуществование фирм с частично совпадающими фирменными наименованиями	57
<i>Вопрос 132.</i> Письмо-согласие правообладателя зарегистрированной базы данных и регистрация товарных знаков	58
<i>Вопрос 133.</i> Год основания фирмы как охраняемый элемент товарного знака	61
<i>Вопрос 134.</i> Обозначения в государственных стандартах и товарные знаки	63
<i>Вопрос 135.</i> Использование разных элементов одного товарного знака на разных частях товара	65
<i>Вопрос 136.</i> Фантазийные товарные знаки и произведения изобразительного искусства	66
<i>Вопрос 137.</i> Отказ от писем-согласий на регистрацию товарного знака	69
<i>Вопрос 138.</i> Преобразование филиалов в самостоятельные организации и фирменные наименования	71
<i>Вопрос 139.</i> Объем правовой охраны в отношении услуг по обеспечению продуктами	75
<i>Вопрос 140.</i> Маркировка иностранного оборудования незарегистрированными словесными обозначениями и попытки их регистрации на чужое имя	76

<i>Вопрос 141.</i> Министерство как заинтересованное лицо в подаче заявления о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака . . . . .	79
<i>Вопрос 142.</i> Товарные знаки и названия биологически активных добавок . . . . .	80
<i>Вопрос 143.</i> Устаревшие русские слова и товарные знаки . . . . .	82
<i>Вопрос 144.</i> Наличие регистрации товарных знаков за рубежом и заинтересованность заявителя в досрочном прекращении регистраций сходных товарных знаков других лиц на территории России . . . . .	84
<i>Вопрос 145.</i> Охрана междометия в качестве товарного знака . . . . .	85
<i>Вопрос 146.</i> Привлечение к административной ответственности первого продавца и лиц, занимающихся последующей перепродажей . . . . .	87
<i>Вопрос 147.</i> Удаление контрафактной этикетки с товара без уничтожения самого товара . . . . .	88
<i>Вопрос 148.</i> Произношение японских слов и охраноспособность товарных знаков . . . . .	90
<i>Вопрос 149.</i> Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения как метод защиты исключительных прав . . . . .	92
<i>Вопрос 150.</i> Использование товарного знака взаимосвязанными компаниями как основание для отказа в признании товарного знака общеизвестным . . . . .	93
<i>Вопрос 151.</i> Тождество между изобразительным и объемным товарными знаками . . . . .	94
<i>Вопрос 152.</i> Названия художественных картин живописцев и стихотворений поэтов в качестве товарных знаков . . . . .	96
<i>Вопрос 153.</i> Устойчивое сочетание слов и возможность его охраны в качестве товарного знака . . . . .	99
<i>Вопрос 154.</i> Сведения из сети Интернет об известности производителя товара как основание для отказа в регистрации товарного знака . . . . .	101
<i>Вопрос 155.</i> Рестайлинг и оценка охраноспособности товарного знака . . . . .	102
<i>Вопрос 156.</i> Пространственное размещение слов на этикетке как фактор, определяющий охраноспособность сочетания слов . . . . .	104
<i>Вопрос 157.</i> Однородность товаров и заинтересованность лица, подавшего заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака . . . . .	107
<i>Вопрос 158.</i> Охраноспособность товарных знаков, имитирующих написание доменных имен и адресов сайтов в Интернете . . . . .	108
<i>Вопрос 159.</i> Сведения в средствах массовой информации о деятельности заявителя и их влияние на рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента . . . . .	110
<i>Вопрос 160.</i> Совпадение товарных знаков только по семантическому и фонетическому сходству как основание для непринятия во внимание письма-согласия? . . . . .	113
<i>Вопрос 161.</i> Использование фирменной символики одного юридического лица в документации другого юридического лица . . . . .	114
<i>Вопрос 162.</i> Требование выплаты компенсации Роспатентом за нарушение исключительного права, совершенного другим ответчиком . . . . .	116

<i>Вопрос 163.</i> Соглашение об отступном и договор об отчуждении исключительного права на товарный знак .....	117
<i>Вопрос 164.</i> Оценка охраноспособности словесных обозначений, являющихся эвфемизмами .....	118
<i>Вопрос 165.</i> Размер вознаграждения за отчуждение товарного знака и признание договора отчуждения безвозмездным .....	122
<i>Вопрос 166.</i> Товарные знаки и упоминание имени Христа или святых ....	123
<i>Вопрос 167.</i> Завершение спора по товарному знаку «Стрижамент» .....	125
<i>Вопрос 168.</i> Расширительное толкование Роспатентом резолютивной части решения Федеральной антимонопольной службы .....	127
<i>Вопрос 169.</i> Обоснование своего исключительного права путем ссылки на вступившее в законную силу решение другого суда .....	129
<i>Вопрос 170.</i> Наименование коммерческой организации и официальное наименование федеральных органов государственной власти .....	130
<i>Вопрос 171.</i> Дискламация словесного элемента в товарном знаке как свидетельство превращения такого элемента в видовое обозначение .....	132
<i>Вопрос 172.</i> Неофициальное использование Государственного герба и Государственного флага Российской Федерации, в том числе на товарах и товарных знаках .....	136
<i>Вопрос 173.</i> Подача заявки на регистрацию товарного знака как злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция .....	138
<i>Вопрос 174.</i> Охраноспособность словесного обозначения, включающего указание на вид сырья .....	140
<i>Вопрос 175.</i> Попытки российских предпринимателей зарегистрировать на свое имя товарные знаки, выполненные латинским шрифтом .....	141
<i>Вопрос 176.</i> Частота встречаемости товаров в обиходе как подтверждение их однородности .....	142
<i>Вопрос 177.</i> Видовое наименование товара с указанием места его происхождения в перечне товаров и услуг, прилагаемом к заявке .....	144
<i>Вопрос 178.</i> Названия ресторанов и товарные знаки .....	145
<i>Вопрос 179.</i> Обозначение, имитирующее чужой товарный знак .....	146
<i>Вопрос 180.</i> Международное непатентованное наименование (МНН) лекарственного средства в кириллице и регистрация его в качестве товарного знака .....	148
<i>Вопрос 181.</i> Известность названия литературного произведения как основание для прекращения действия регистрации товарного знака .....	151
<i>Вопрос 182.</i> Лексические единицы иностранного языка и обозначения, вызывающие ассоциацию с географическим местом происхождения товаров .....	152
<i>Вопрос 183.</i> Приостановление судом исполнения предписания управления Федеральной антимонопольной службы и рассмотрения в Роспатенте возражения о признании регистрации товарного знака недействительной .....	154
<i>Вопрос 184.</i> Фирменные наименования, противоречащие принципам морали и общественным интересам .....	156

<i>Вопрос 185.</i> Различие организационно-правовой формы фирменных наименований и нарушение права на фирменное наименование .....	158
<i>Вопрос 186.</i> Совпадение части фирменного наименования и оценка тождества или сходства до степени смешения с товарными знаками или другими фирменными наименованиями .....	159
<i>Вопрос 187.</i> Освобождение второго ответчика, незаконно использующего товарный знак, от самостоятельной ответственности .....	161
<i>Вопрос 188.</i> Официальный дилер и право использования товарных знаков, принадлежащих фирме – производителю продукции или оказания услуг .....	163
<i>Вопрос 189.</i> Размещение информации на вывесках рекламных конструкций .....	164
<i>Вопрос 190.</i> Препятствия установления правообладателя зарегистрированного товарного знака .....	166
<i>Вопрос 191.</i> Товарный знак в латинице и сходство до степени смешения с фирменным наименованием в кириллице .....	168
<i>Вопрос 192.</i> Последствия регистрации в разное время полного и сокращенного фирменного наименования .....	170
<i>Вопрос 193.</i> Товарные знаки и имена или псевдонимы русских политических деятелей .....	171
<i>Вопрос 194.</i> Псевдоним российского автора литературных произведений, написанный буквами латинского алфавита, и товарный знак .....	172
<i>Вопрос 195.</i> Виртуально существующие компании и регистрация товарного знака .....	174
<i>Вопрос 196.</i> Значимость даты принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков .....	175
<i>Вопрос 197.</i> Договор об исключительном дистрибуторстве и регистрация товарного знака на имя агента .....	177
<i>Вопрос 198.</i> Тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки и ст. 6septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности .....	178
<i>Вопрос 199.</i> Различительная способность обозначения в результате использования его множеством организаций .....	182
<i>Вопрос 200.</i> Договор поставки между правообладателем и изготовителем бутылок и противоправное использование товарного знака .....	183