

Вопрос № 1: Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала указанные ниже товарные знаки.

Означает ли это, что другим кредитным организациям нельзя использовать зеленое, другим операторам связи - красное, и т. д. и т. п. К чему приведет такая практика?



Ответ на вопрос:

Для младшей ассистентки главного редактора журнала «Подиум» Энди Сакс - героини актрисы Энн Хэтэуэй из фильма «Дьявол носит «Prada», выбор руководства между поясами практически одинакового цвета вызвал только смех и замечание о том, что для нее между ними нет никакой разницы.

Мерил Стрип, в роли Миранды Пристли - главного редактора журнала «Подиум», произнесла на замечание Энди известный и оригинальный монолог: «Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы – человек серьезный и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но вы не знаете о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран – коллекцию небесно-голубых френчей. И, вскоре, другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом спустился еще ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. И это комично как вы думаете, что ваш выбор не зависит от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате...».



Кадры из к/ф «Дьявол носит «Prada»¹

Какое значение мы придаем цвету? Для многих, как и для Энди Сакс, не будет абсолютно никакой разницы между светло-бирюзовым или темно-бирюзовым цветом, а для некоторых он будет просто зеленым.

Миранда Пристли заставляет задуматься о том, что выбор конкретного товара делаем не мы, а идеи крупных домов моды, как и производителей товаров, копируют и подхватывают более мелкие игроки. Что для одного - это просто цвет, для другого - ценность и большие усилия.

Стремление задействовать все органы чувств потребителя, желание вызвать ассоциацию с помощью цвета или запаха именно со своими товарами или услугами – сложная и желанная задача для предпринимателя.

Конкуренция, стремление к уникальности и стимулирование спроса, сами по себе создают благоприятную почву для появления новых способов продвижения товаров и

¹ Иллюстрации, цитата из к/ф «Дьявол носит «Prada», реж. Дэвид Френкель, прод. Венди Финерман

услуг, в том числе это выражается в появлении нетрадиционных товарных знаков.

Возможность регистрации практически любого вида обозначений в качестве товарного знака предусмотрена законодательством многих стран.

Товарный знак Европейского Союза может состоять из любых обозначений, в частности слов, включая личные имена, рисунки, буквы, цифры, цвета, формы товаров или их упаковки, звуки.²

В США товарный знак может представлять собой любое слово, имя, символ, устройство или любую их комбинацию.³

Российское законодательство имеет схожие нормы и допускает регистрацию в качестве товарных знаков словесных, изобразительных, объемных и других обозначений или их комбинаций, а также возможность их регистрации в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ).

Для Европы и США нестандартные виды товарных знаков, в том числе цветовые, более известны. Российские предприниматели следуют тенденциям и регистрируют или совершают попытки регистрации цветовых обозначений. Доказательствами такой регистрации служат приведенные в вопросе цветовые товарные знаки ПАО «МТС», ПАО «Газпром» и ПАО «Сбербанк».

Зарубежные производители также регистрируют в России обозначения, правовая охрана которым уже предоставлена на родине бренда.

Одним из ярких примеров может служить товарный знак производителя ювелирных украшений «Тиффани энд Компани» («Tiffany & Co») № 560852, зарегистрированный в отношении товаров МКТУ 14 (ювелирные изделия), 35 (розничные продажи) в виде обозначения, представляющего собой бирюзовый цвет оттенка Pantone 1837.



Товарный знак («Tiffany & Co») № 560852 (цвет: Pantone 1837)⁵



Кадр из к/ф «Завтрак у Тиффани»⁴

Бренд приобрел огромную известность во всем мире благодаря фильму «Завтрак у Тиффани» (англ. Breakfast at Tiffany's) и образу Одри Хепберн в роли героини Холли Голайтли, для которой магазин с ювелирными украшениями «Tiffany & Co» служил источником счастья и грез. А за характерным оттенком бирюзового цвета среди потребителей прочно закрепилось название «цвет Тиффани».

Но означает ли это, что другим ювелирным магазинам нельзя использовать бирюзовый цвет?

Вернёмся к поставленному вопросу, для ответа на который следует проанализировать условия предоставления правовой охраны цветовым обозначениям.

² ст. 4 Регламента Европейского Союза о товарном знаке (EU 2017/1001) // URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1001>

³ пар. 45 Закона о товарных знаках 1946 (Закона Лэнхема) // URL: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark%20Statutes.pdf)

⁴ Иллюстрации из к/ф «Завтрак у Тиффани» /«Breakfast at Tiffany's», реж. Блэйк Эдвардс, прод. Paramount Pictures

⁵ Реестр товарных знаков ФИПС (источник иных иллюстраций товарных знаков в данной статье) // URL: <https://fips.ru/register-web/action?acName=clickRegister®Name=RUTM>

Одним из основных критериев приобретения охраноспособности является наличие различительной способности, которая определяется в ходе экспертизы заявленного на регистрацию обозначения (ст. 1483 ГК РФ).⁶

Решение о государственной регистрации цветового обозначения может быть принято, только если имеются доказательства, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя, и приобрело различительную способность, в результате его использования.⁷

Для доказывания различительной способности Заявителем могут быть представлены данные социологических опросов, материалов рекламных кампаний, договоры, подтверждающие территориальный охват, объемы производства и длительность использования цветового обозначения.

Однако представление значительного перечня документов и результатов исследований за многолетний предшествующий период использования цветового обозначения не всегда означает его регистрацию в качестве цветового товарного знака.

Характерным примером может служить решение по делу № СИП-836/2018 от 21.05.2019 г., в котором Суд по интеллектуальным правам отказал Заявителю Mars, Incorporated (владелец марки «Whiskas») в признании незаконным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения фиолетового цвета (оттенок Pantone 248 C)



в отношении товаров 31-го класса МКТУ «корма для животных, лакомства для животных», в связи тем, что спорное обозначение состоит только из цвета и приобретение различительной способности таким обозначением не подтверждено.

Заявителем был предоставлен внушительный объем доказательств по делу, включающий многолетние исследования, опросы, материалы рекламных кампаний с 1995 г. – момента начала осуществления деятельности на территории России.

Суд согласился с выводом Роспатента о том, что представленные Заявителем материалы не свидетельствуют о наличии различительной способности цветового обозначения, а основным индивидуализирующим элементом товаров Заявителя является не цвет, а совокупность обозначений вместе: словесный элемент «Whiskas», стилизованное изображение головы кошки и фиолетовый цвет.



Суд справедливо указал, что ст. 1482 ГК РФ допускает регистрацию товарного знака в любом цвете или цветовом сочетании, поэтому цвет предназначен для

⁶ п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 // СПС «Консультант Плюс»

⁷ Приказ Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) от 20.01.2020 № 12 «Об утверждении руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» // СПС «Консультант Плюс»

использования в товарных знаках неограниченного круга лиц и сам по себе не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку. Вместе с тем, цветовым обозначениям правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.⁸

Определение у потребителя тесной и крепкой связи цвета с конкретным производителем товара для доказывания различительной способности представляет очевидную сложность не только для заявителя, но при оценке цветового обозначения уполномоченным органом.

Последнее подтверждает длительность срока регистрации цветowych товарных знаков. Если средний срок регистрации стандартных обозначений в Роспатенте составляет до 1 года, то для цветowych он может составлять несколько лет.

Подтверждением может служить срок регистрации цветowych товарных знаков, обозначенных в вопросе Организатора: ПАО «Сбербанк России» – 3,5 года (подача заявки 27.02.2012, регистрация: 29.10.2015); ПАО «Газпром» - 3,3 года (подача заявки 29.10.2012, регистрация: 13.01.2016); ПАО «МТС» - 2 года (подача заявки 25.12.2013, регистрация: 23.12.2015).

Кроме определения различительной способности возникает необходимость определения самого цвета. Заявитель не может зарегистрировать зеленый, красный или синий цвет. При заполнении заявки на регистрацию цветового обозначения в качестве товарного знака Заявителю необходимо привести не только его образец, но и описание заявленного обозначения вместе с указанием соответствующего кода международной признанной системы идентификации цветов, выбранной заявителем.⁹ В качестве примера таких систем можно привести систему «RAL», «Focoltone», «Pantone».

Цветовые товарные знаки, обозначенные в вопросе Организатора, в своем описании содержат коды системы «Pantone»: ПАО «Сбербанк России» – зеленый, Pantone 349; ПАО «Газпром» - синий, Pantone 300CV; ПАО «МТС» - красный, Pantone 485.

Системы идентификации цветов содержат разные коды и соответствующие им цвета, поэтому часто встречающееся в литературе мнение об исчерпании цветов сегодня представляется не таким актуальным, учитывая огромное количество оттенков и сложность регистрации цветowych обозначений.¹⁰

Гражданским законодательством установлен запрет на использование без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Использование иным производителем цвета уже зарегистрированного в качестве товарного знака должно оцениваться в совокупности различных факторов и обстоятельств, где самым сложным является именно установление возможности смешения обозначения в глазах потребителя.

Но означает ли это, что другим кредитным организациям нельзя использовать зеленое, другим операторам связи - красное, и т. д. и т. п.?

Полагаю, что на данный вопрос можно ответить отрицательно. Регистрация в качестве товарного знака не абстрактного зеленого, красного, синего цвета, а скорее конкретного цветового оттенка, соответствующего коду международной признанной системы идентификации цветов, практически исключает установление монополии на цвет конкретного производителя и невозможность его использования другими

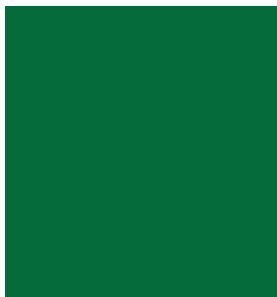
⁸ решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-836/2018 от 21.05.2019 г. // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/567a7981-e84e-4cf7-a0e7-3eaf9ad52699/bf716a58-88ef-4f50-a25f-dff7ffd21f9e/SIP-836-2018_20190521_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

⁹ п. 27 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 482 // СПС «Консультант Плюс»

¹⁰ Р.А. Карлиев проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков / «ИС. Промышленная собственность», 2017, N 11 // СПС «Консультант Плюс»

производителями в отношении однородных товаров и услуг. Указанный довод подтверждают следующие примеры.

ПАО «Сбербанк России» зарегистрирован товарный знак с обозначением зеленого цвета, соответствующего коду Pantone 349. Но и иная кредитная организация - АО «ОТП Банк» без каких-либо препятствий использует зеленый цвет в своем корпоративном стиле, оформлении вывесок и т.д.



Товарный знак № 556088
ПАО «Сбербанк России»
Цвет (зелёный цвет Pantone
349)



Офис ПАО «Сбербанк России»¹¹



Офис АО «ОТП БАНК»¹²

Учитывая недавно состоявшийся ребрендинг «Сбербанка» («Сбер») и тенденцию по уходу от использования исключительно зеленого цвета, представляются обоснованными возможные попытки со стороны иных кредитных организаций оспорить регистрацию цветового товарного знака ПАО «Сбербанк России».

Можно убедиться в отсутствии монополии на синий цвет ПАО «Газпром» (обозначение цвета синий (Pantone 300CV), анализируя зарегистрированные Роспатентом, после даты приоритета 29.10.2012 товарного знака № 561631, товарные знаки других производителей в отношении однородных групп товаров и услуг, включающие синий цвет:



Товарный знак № 665185
ПАО «Транснефть»
приоритет: 07.09.2017
Цвета или цветовое
сочетание: синий, белый,
красный



Товарный знак № 563584
ООО «Агронефтепродукт»
приоритет: 14.03.2014
Цвета или цветовое сочетание:
синий, белый, красный



Товарный знак № 561631
ПАО «Газпром»
Цвета или цветовое сочетание:
синий (Pantone 300CV)

Цветовых знаков в России зарегистрировано крайне немного. При анализе судебной практики был найден один прецедент признания нарушением использования цветового обозначения схожего с цветовым товарным знаком.

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.08.2017 № А78-6764/2017 удовлетворен иск Компании «Шелл Брэндс Интернэшнл АГ» (АЗС «Shell») к ООО «Петровскнефтепродукт» о прекращении использования товарного знака по международной регистрации № 833969 и товарного знака по свидетельству РФ № 164330, в виде сочетания двух желтых и одной красной полосы, а также обозначений, сходных с ними до степени смешения при оказании услуг автозаправочных станций и о возложении обязанности удалить указанные товарные знаки и обозначения с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг.¹³

¹¹ Изображение офиса ПАО «Сбербанк России», akket.com // URL: <https://akket.com/raznoe/148476-bolshie-premeny-sberbank-zakroet-svoi-otdeleniya-v-rossii.html>

¹² Изображение офиса АО «ОТП Банк», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» // URL: <https://www.rbc.ru/finances/06/03/2015/54f9c9239a79472ddaec6bc>

¹³ Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 18.08.2017 № А78-6764/2017 // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/509a07a9-feef-4f7b-bb4e-c28b8ec1d99c/ce260017-e4f2-44d7-9100-df9411781142/A78-6764-2017_20170818_Reshenie.pdf?isAddStamp=True

Попытки ответчика обжаловать решение в вышестоящих инстанциях к результату не привели. Суды поддержали позицию истца о том, что сочетания желтого и красного цветов, в том числе в виде двух желтых и одной красной полосы, являются фирменной символикой АЗС «Shell» и их использование ответчиком создает вероятность их смешения в глазах потребителя.

АЗС «Shell»¹⁴АЗС «Петровскнефтепродукт»¹⁵

На основании изложенного можно заключить, что регистрация и использование схожего цветового обозначения или сочетания цветов при отсутствии тождества и (или) явного смешения в глазах потребителя не будет являться нарушением прав правообладателя цветового товарного знака. Но при наличии высокой вероятности их смешения потребителем, использование цветового обозначения уже может признаваться нарушением с учетом полной, всесторонней и объективной оценки обозначений. Поэтому можно уверенно утверждать, что регистрация цветового товарного знака не означает монополию на цвет, а представляет собой защиту сформировавшейся связи между производителем и потребителем.

Но к чему бы привела такая практика? Представляется очевидным, что положительного эффекта монополия одной организации на использование цвета для идентификации своих товаров и услуг вызвать не может. Это предоставляло бы слишком широкие возможности для злоупотреблений: невозможность регистрации других типов обозначений и цветовых сочетаний, массовые иски о защите права на цветовой товарный знак или принуждение к заключению соглашений на его использование, создание служб для выявления конкурентов, использующих зеленый, красный или синий – это лишь малые варианты возможных способов недобросовестного поведения. В такой «антиутопии монополиста» товарный знак вместо щита, превратится в оружие для устранения конкурентов.

Для многих специалистов остается открытым вопрос, насколько оправдана регистрация и предоставление правовой охраны цвету или цветовому сочетанию?

Мне представляется, что поверхностный взгляд на данную проблему в стиле героини Энди Сакс из фильма «Дьявол носит «Prada» недопустим. Нельзя ограничивать предпринимателя в выборе вида обозначения для придания отличительной особенности своим товарам и услугам.

Количество зарегистрированных цветовых товарных знаков демонстрирует, что не каждый предприниматель способен добиться и доказать возникновение у цвета различительной способности. Разработка фирменного стиля, рекламные компании, исследования потребителей – это лишь малая часть усилий и затрат. Самый главный ресурс – это время на формирование ассоциации «цвет = товар/услуга производителя».

Предприниматель должен иметь право на защиту цветового обозначения, если, вложив ресурсы и средства, он смог добиться его узнаваемости, когда потребитель выбирает его товары или услуги, ориентируясь на цвет.

¹⁴ Изображение АЗС «Shell», АО «Коммерсантъ» // URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3447953>

¹⁵ Изображение АЗС «Петровскнефтепродукт», ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» // URL: <http://www.fedroadbur.ru/map/service.php?id=155>