

Хотько**Алексей Владимирович,**

юрисконсульт общества
с ограниченной ответственностью
Агротипцентрпредприятие
«Черкесское — птицекомбинат
Черкесский»,
кандидат юридических наук
9631703003@mail.ru

DOI: 10.18572/1812-383X-2020-8-47-51

Условия охраноспособности географических названий в товарных знаках (знаках обслуживания): исследование административной и судебной практики

Исследование автором административной практики Роспатента и практики Суда по интеллектуальным правам выявило такие условия охраноспособности географических названий в товарных знаках (знаках обслуживания), как свойственная различительная способность (фантазийность), обусловленная малоизвестностью либо смысловой неотносимостью к любым товарам и услугам, и различительная способность, приобретенная в результате использования.

В отсутствие специального нормативного запрета на государственную регистрацию географических названий как таковых в качестве товарных знаков при оценке охраноспособности обозначения на соответствие п. 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ фантазийность содержащегося в товарном знаке географического названия презюмируется, если не доказан его описательный характер.

С учетом общественных интересов, связанных с использованием географических названий, доказывание описательности такого обозначения проводится по вероятностному критерию, напротив, доказывание его различительной способности, приобретенной в результате использования, проводится по критерию достоверности.

Установленная правоприменителями общеизвестность географического названия и очевидность, правдоподобность, потенциальная возможность или вероятность восприятия потребителем такого обозначения в качестве указания на место происхождения товара, а также доминирование в комбинированном обозначении географического названия, признанного описательным элементом, препятствуют государственной регистрации или сохранению правовой охраны товарного знака.

Ключевые слова: товарный знак, географическое название, топоним, место происхождения товаров, различительная способность, стандарт доказывания.

Conditions of the Protectability of Geographical Names in Trademarks (Service Marks): Research on Administrative and Judicial Practice **Khotko Aleksey V.**

Legal Counsel at Agricultural and Poultry Enterprise Cherkesskoe – Poultry Processing Plant Cherkesskiy Limited Liability Company

PhD (Law)

In his study of the administrative practice by the Russian Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) and the Russian intellectual property rights jurisdiction, the author identifies the following conditions for protecting geographical names in trademarks (service marks): their inherent distinctiveness, or fanciful character, determined by the fact that the geographic names are little-known or semantically irrelevant to any goods and services, and distinctiveness acquired by the geographical names through their use.

In the absence of a special regulatory prohibition on state registration of geographical names as trademarks, when a sign's protectability is evaluated for compliance with Art. 1483, para. 1 and 3 of the Civil Code of the Russian Federation, the fanciful nature of a geographical name in a trademark is to be presumed, unless its descriptive nature is proved.

Taking into account the public interest in the use of geographical names, the descriptiveness of such a sign shall be proved on the probability criterion, whilst the distinctiveness acquired through its use shall be proved on the reliability criterion.

In case the judiciary establishes that a geographical name is generally known, and thus it is considered obvious, believable, potential or likely that this geographical name can be perceived by the consumer as an indication of the place of manufacture, or in case the geographical name is recognized as a dominant descriptive element of a compound sign, state registration of such a trademark or its legal protection shall be prevented.

Keywords: trademark, geographical name, toponym, place of manufacture, distinctiveness, standard of proof.