

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Девятая сессия
Женева, 7 – 11 мая 2012 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ О НЕЗАКОННОМ ПРИСВОЕНИИ ОБОЗНАЧЕНИЙ* - РЕЗЮМЕ

подготовлено г-ном Мартином Сенстлебенем, профессором Амстердамского университета, Нидерланды

включая региональные и страновые отчеты, подготовленные следующими лицами:

г-ном Бартоном Бибе, профессор Нью-йоркского университета, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (отчет о Канаде и Соединенных Штатах Америки)

г-жой Тэмми Брайан, партнер, Джорж Волтон Пэйн компани, Бриджтаун, Барбадос (отчет о Карибском регионе)

г-жой Ксенией Федотовой, член, Представительство ЮНЕСКО по авторскому праву и правам интеллектуальной собственности, Москва, Российская Федерация (отчет о Российской Федерации)

г-ном Дэф Ганджи, лектор, Лондонская школа экономики, Лондон, Соединенное Королевство (отчет об Индии)

г-ном Майклом Хандлером, ассоциированный профессор, университет Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия (отчет об Австралии и Южно-Тихоокеанском регионе)

г-ном Маурисао Джалифе, Институт интеллектуальной собственности и конкурентного права (IPIDEC), Мехико, Мексика (отчет о Центральной Америке)

г-ном Пьерром Эль Кури, профессор, Саджеская правовая школа, Бейрут, Ливан (отчет об Арабском регионе)

г-жой Нару Ли, внешний исследователь, Институт интеллектуальной собственности и конкурентного права им. Макса Планка, Мюнхен, Германия (отчет о Японии и Корее)

* Мнения и точки зрения, высказанные в этом исследовании, принадлежат исключительно его авторам. Это исследование не ставит целью отразить мнения государств-членов или Секретариата ВОИС.

г-жой Сюзанной Леонг, ассоциированный профессор, Национальный университет Сингапура, Сингапур (отчет об АСЕАН)

г-жой Ксигинь Линь, профессор, и г-жой Худжадонг, исследователь, Ксиаменьский университет, Коиамень, Китай (отчет о Китае)

г-ном Бернаром Мартином, ассоциированный профессор, университет Вестерн Кейп, Кейптуан, Южная Африка (отчеты об АРОИС и Южной Африке)

г-жой Анной Марией Пасон, профессор, Католический университет Перу, Лима, Перу (отчет об Андском сообществе)

г-ном Марианом Ришери, лектор и исследователь, университет Алкала, Мадрид, Испания (отчет МЕРКОСУРе)

г-ном Мартином Сенстлебенем, профессор Амстердамского университета, Амстердам, Нидерланды (отчет о Европейском союзе)

г-ном Дашако Джоном Тамбуто, профессор, университет Яунде II, Яунде, Камерун (отчет об ОАИС)

1. В Приложении к настоящему документу содержится резюме Исследования о незаконном присвоении обозначений, подготовленного в рамках проекта по интеллектуальной собственности и сфере общественного достояния (CDIP/4/3/REV). Это исследование подготовлено г-ном Мартином Сенстлебенем, профессором Амстердамского университета, Нидерланды, в сотрудничестве с группой международных экспертов, которые подготовили страновые и региональные отчеты. Исследование рассматривает понятие «сфера общественного достояния» в связи с законодательством о товарных знаках и включает основанный на фактах анализ законодательства в области товарных знаков в различных регионах и странах. Документ также содержит резюме основных выводов отчетов и предлагает оценку влияния и заключительные замечания по вопросу о том, какие критерии должны применяться для определения предпочтительной стратегии, направленной на предотвращение незаконного присвоения обозначений, находящихся в сфере общественного достояния и нарушающего присвоения обозначений, которые должны оставаться доступными для публики.

2. КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

I. РЕЗЮМЕ

Понятие «сфера общественного достояния»

В связи с законодательством по товарным знакам сфера общественного достояния может рассматриваться как состоящая из всех обозначений, которые не подлежат или исключены из охраны товарными знаками. Кроме того, сфера общественного достояния может пониматься как состоящая из форм использования зарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений, которые остаются незатронутыми исключительными правами владельца товарного знака. Это понятие рассматривается в связи с присвоением обозначений, которые должны оставаться в свободном доступе для публики, и к незаконному присвоению обозначений, принадлежащих конкретным коллективным владельцам.

Правовые инструменты, предлагаемые законодательством по товарным знакам

Законодательство по товарным знакам предлагает различные правовые инструменты для обеспечения свободного доступа к обозначениям и некоторым формам их свободного использования. Во-первых, обозначения могут быть в свободном доступе путем общего исключения их из регистрации и охраны в качестве товарных знаков, например, на основании того, что обозначение противоречит нормам морали или общественному порядку, что оно не является визуально воспринимаемым или не может быть изображено в графической форме, или что предоставление охраны на товарный знак означало бы предоставление исключительных прав на сам продукт, а не охрану указателя источника, прилагаемого к продукту. Исключения подобного рода имеют абсолютное действие в том смысле, что приобретение прав на товарный знак, как правило, невозможно, даже в том случае, если обозначение считается традиционно различительным или приобрело различительный характер в результате использования в торговле.

Во-вторых, обозначение, которое не удовлетворяет основному требованию для предоставления охраны – различительной способностью, не подпадает под действие прав на товарный знак. Этот второй правовой инструмент имеет менее абсолютное действие, поскольку требование наличия различительной способности может быть приобретено путем использования обозначения в процессе торговли. Таким образом, препятствия для регистрации и охраны в качестве товарного знака, являющееся результатом требования наличия различительной способности, может быть преодолено путем маркетинговых усилий по представлению соответствующего обозначения в качестве указания на особое коммерческое происхождение для широкого круга потребителей.

В-третьих, следует принять во внимание, что предоставление охраны на товарный знак не дает владельцу товарного знака возможности осуществлять общий контроль за использованием охраняемого обозначения. Исключительные права на товарный знак ограничены по нескольким аспектам, в частности, на использование в процессе торговли, использование в качестве товарного знака и использование, которое может ввести в заблуждение потребителей, размыть отличительный характер или репутацию товарного знака, или неправомерно извлекать выгоду из товарного знака. Даже в случае охраны в качестве товарного знака, формы использования обозначения вне пределов этих охраняемых областей остаются свободными. Эти присущие ограничения прав на товарный знак могут стать особенно актуальными в отношении использования в частных, религиозных, культурных образовательных или политических целях.

В-четвертых, на национальном уровне могут быть приняты конкретные исключения из прав на товарный знак для освобождения некоторых видов использования, которые представляются особенно важными для удовлетворения местных социальных, культурных и экономических потребностей. Эти исключения должны оставаться ограниченными и учитывать законные интересы владельцев товарных знаков и третьих лиц, в частности потребителей.

Анализ, основанный на фактах

Основанный на фактах анализ законодательства по товарным знакам в различных регионах и странах показывает, что эти правовые инструменты, предлагаемые законодательством по товарным знакам для обеспечения свободы обозначений и некоторых форм их использования, применяются различными путями для предотвращения незаконного присвоения обозначений, находящихся в сфере общественного достояния, и нарушающего присвоения обозначений, которые должны оставаться доступными для публики.

Выводы в отношении общих исключений из охраны

Применительно к обозначениям, находящимся в сфере общественного достояния, региональные и страновые отчеты подтверждают, что отказ в регистрации обозначений, подпадающих под действие статьи 6ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности («Парижская конвенция» или «РС») является международным стандартом. Помимо исключения из охраны государственных гербов и эмблем международных межправительственных организаций, - что следует из статьи 6ter, - в некоторых странах и регионах можно найти дополнительные исключения из регистрации в качестве товарных знаков и использования в качестве таковых официальных обозначений. Эти дополнительные исключения могут относиться к официальным гербам провинций и муниципальных образований, национальных или иностранных правительств или государственных органов, указаний, относящихся к королевским семьям и правящим домам, национальным памятникам и историческим местам, а также монетам, банкнотам, орденам, медалям и призам.

Законы по товарным знакам также могут исключать из охраны обозначения, способные опорочить, оскорбить или составить ложное представление о связи с живущими или умершими лицами, учреждениями, поверьями и национальными символами. По этим же признакам обозначения могут быть исключены из охраны, если они затрагивают право на название, имидж или репутацию юридического лица или местной, региональной или национальной общины. Подобные положения могут служить основой для отказа в регистрации обозначений и символов, относящихся к общинам коренных народов. В некоторых странах специально предусмотрен отказ в регистрации в случае обозначений, состоящих из названия коренных общин или названий, слов, букв, персонажей или знаков, используемых для различения их продукции, услуг или способов обработки, или которые являются выражением их культуры или практики.

В регистрации религиозных обозначений может быть отказано на том основании, что она противоречит нормам морали или общественному порядку. Конкретные положения, рассматривающие эти религиозные обозначения, в некоторых странах ограничивают это исключение случаями, когда регистрация товарного знака испрашивается с намерением оскорбить или подвергнуть осмеянию соответствующую религию. В результате может быть разрешено включение религиозных имен в товарные знаки, зарегистрированные без такого намерения.

Однако в отчетах также отмечается, что в целях достижения эффективности исключения из охраны товарными знаками обозначений, находящихся в сфере общественного достояния, рекомендуется включать это исключение в *ex officio* экспертизу заявок, осуществляемую ведомством по товарным знакам. Если требование применить исключение оставлено на усмотрение процедур возражения, исключения, касающиеся обозначений, находящихся в сфере общественного достояния, могут быть неэффективными, потому что заинтересованные лица, имеющие право подавать возражения, могут не знать о попытках получить регистрацию товарного знака, либо просто отсутствовать.

В отношении обозначений, которые должны оставаться свободными для использования публикой, многие законы по товарным знакам обычно не допускают регистрации в качестве товарных знаков формы продукта, необходимой для получения технического результата, вытекающей из характера соответствующих товаров или определяющей ценность или качество товаров. Соответствующие законы по товарным знакам пытаются сохранить функциональные характеристики продукта свободными для всех конкурентов на соответствующем рынке. Исключение из охраны функциональных форм может быть также помещено в более широкий контекст исключений, касающихся формы, конфигурации, цвета или модели товаров, которые могут ограничить развитие любой области искусства или промышленности.

Исключения из охраны товарными знаками могут также применяться для предотвращения использования прав на товарный знак в качестве инструмента искусственного расширения ранее приобретенных патентных прав. По этой причине в некоторых странах названия химических элементов или химических соединений в отношении химических веществ и препаратов не разрешены для регистрации в качестве товарных знаков. Кроме того, в некоторых странах не разрешены для регистрации в качестве товарных знаков обозначения, которые воспроизводят, имитируют или включают указания охраняемого сорта растений.

В некоторых странах наблюдается общая тенденция отказа в регистрации в качестве товарного знака цвета как такового. Звуковые и обонятельные знаки не допускаются для регистрации в качестве товарных знаков в странах, требующих, чтобы обозначение могло восприниматься визуально. Некоторые страны, которые требуют, чтобы товарный знак мог быть графически изображен, не допускают регистрации в качестве товарных знаков обонятельных знаков на том основании, что они не могут быть изображены с достаточной точностью.

Родовые понятия, которые понимаются как общие названия, которые соответствующие покупатели воспринимают в первую очередь как описание рода товаров или услуг, обычно не подлежат регистрации в некоторых странах. Это исключение не может быть преодолено путем демонстрации приобретенной различительной способности.

Выводы в отношении требования наличия различительной способности

Страновые и региональные отчеты подтверждают, что требование наличия различительной способности служат в качестве средства отказа в регистрации товарного знака и его охране в отношении описательных, включая географически описательных, и родовых обозначений. В результате обозначения такого типа остаются доступными для других участников рынка и публики в той степени, насколько различительная способность не была приобретена путем использования в торговле.

Некоторые региональные и страновые отчеты также отмечают, что культурные или религиозные обозначения часто рассматриваются как по сути не обладающие различительной способностью. Поэтому основное требование для предоставления

охраны – наличие различительной способности – функционирует в качестве эффективной гарантии от регистрации и охраны таких обозначений в качестве товарных знаков, например, в случае простых религиозных обозначений, которые не объединены с каким-либо другим обозначением. Учет различительной способности в качестве требования для предоставления охраны, однако, также означает, что культурные или религиозные обозначения могут подлежать регистрации в качестве товарного знака и получить соответствующую охрану в тот самый момент, когда необходимая способность различения товаров или услуг приобретает в результате использования данного обозначения в процессе торговли. Таким образом, сравнительно либеральный подход к требованию наличия различительной способности может привести к регистрации в качестве товарных знаков обозначений, имеющих культурное или историческое значение.

В случае некоторых нетрадиционных товарных знаков, таких, как форма и цвет сами по себе, требование наличия различительной способности может явиться существенным препятствием для регистрации и охраны. В некоторых странах регистрация, как правило, зависит от демонстрации различительной способности, приобретенной в процессе торговли.

Выводы в отношении присущих ограничений исключительных прав

Региональные и страновые отчеты подтверждают, что основное требование использования в процессе торговли может играть важную роль в обеспечении возможности некоторых видов свободного использования обозначений, охраняемых товарным знаком. Использование для сообщения новостей, критики и комментариев, пародий, культурных выставок, некоммерческих общественных выставок и, в более общем плане, для некоммерческих целей, необязательно является актуальным использованием в процессе торговли.

Применение строгого понятия использования товарного знака может создать свободное пространство для ссылок на товарный знак, который не воспринимается как указатель на коммерческое происхождение, в частности, ссылки на товарный знак, созданный в целях выражения идей и мнений. Использование для целей сравнительной рекламы, и в более общем плане, использование для обслуживания информационных целей в контексте рекламы может быть сочтено как выходящее за пределы исключительных прав владельца товарного знака на том основании, что эти ссылки на товарный знак сделаны для сравнения или информационной цели и не будут рассматриваться потребителями в качестве указания на коммерческое происхождение. Однако в отчетах не указывается соответствующая мировая тенденция в отношении сравнительной рекламы.

Строгое применение критериев нарушения прав также может быть решающим для создания свободного пространства для социально и культурно значимого использования в области охраны общеизвестных знаков от размывания. Некоторые страновые и региональные отчеты подтверждают, что необходимость доказательства сравнительно высокой степени признания публикой для достижения статуса общеизвестного знака, а также сравнительно высокого порога для демонстрации ослабления различительной способности, нанесения ущерба репутации или обесценивания гудвилла, могут обеспечить, что соответствующее общеизвестное обозначение остается доступным для социальных и культурных целей. В некоторых странах и регионах признание соответствующих товаров или услуг конкретной группой покупателей может быть достаточным основанием для получения статуса общеизвестного знака. Есть также ряд стран, где конкретные критерии для определения возможности повышенной охраны товарного знака от размывания еще нечетко сформировались на основе существующей юриспруденции.

Выводы в отношении ограниченных исключений

Конкретные исключения из прав на товарные знаки необязательно являются широко распространенными во всех регионах и странах. Исключения, которые могут быть идентифицированы в этих отчетах, включают добросовестное использование:

1. личных имен, адресов, географических названий или местонахождения бизнеса;
2. указателей в отношении типа, качества, количества, предполагаемых целей, значимости, географического происхождения, времени производства и других характеристик товаров или услуг;
3. функциональных характеристик контейнеров, форм, конфигурации, цвета или модели;
4. указаний в отношении предполагаемой цели продукта или услуги, в особенности в случае принадлежностей или запасных частей;
5. ранее существовавших прав, приобретенных добросовестно; и
6. в сравнительной рекламе.

Исключения могут также относиться к использованию товарного знака для перепродажи товаров, в отношении которых охрана товарным знаком исчерпана после первой продажи под контролем владельца товарного знака.

Несколько законов по товарным знакам специально предусматривают исключения для целей сообщений о новостях, критики и обзоров, пародий, например, для уравнивания повышенной охраны общеизвестных знаков от размывания. В некоторых странах могут быть найдены исключения, которые охватывают некоммерческое использование в личных целях и ссылки на товарный знак в речах, научных или литературных произведениях, а также в других публикациях.

Различные подходы к сохранению сферы общественного достояния

Основанный на фактах анализ законов по товарным знакам показывает, что предлагаемые этими законами правовые инструменты для обеспечения свободного доступа к обозначениям и некоторым формам их свободного использования по-разному применяется в проанализированных регионах и странах для предотвращения незаконного присвоения обозначений, находящихся в сфере общественного достояния, и незаконного присвоения обозначений, которые должны оставаться доступными для публики.

Однако анализ также показывает различия в применении этих мер в отношении некоторых видов обозначений или форм их использования. В то время как, например, в некоторых странах родовые обозначения могут полностью исключаться из охраны товарными знаками, их регистрация может быть разрешена в других странах, если родовое обозначение приобрело различительную способность в результате использования в торговле.

Аналогичным образом во многих странах функциональные характеристики продукта, как правило, исключаются из охраны товарными знаками, независимо от их потенциальной различительной способности. В других странах общее требование

охраны – наличие различительной способности считается достаточным для обеспечения доступности функциональных характеристик продукта.

В некоторых странах религиозное обозначение, как правило, исключается из охраны товарным знаком на основании того, что его регистрация противоречила бы нормам морали или общественному порядку. Другие страны могут принимать религиозные обозначения для регистрации в качестве товарного знака, если при этом может быть доказано, что соответствующее обозначение обладает требуемой различительной способностью.

Аналогичным образом в некоторых странах определенные обозначения, имеющие культурное значение, как правило, исключаются из охраны товарными знаками. В других странах регулирование охраны товарным знаком обусловлено требованием наличия различительной способности. Как только может быть предоставлено доказательство различительной способности, обозначение, имеющее культурное значение, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Сравнимые различия выходят на передний план в отношении правовых инструментов для обеспечения свободного доступа к обозначениям и некоторым формам их свободного использования. Многие страны предусматривают исключения, освобождающие использование обозначений, охраняемых товарными знаками, для указания характеристик продуктов, включая географическое место происхождения. Использование обозначений для указания предполагаемого использования товаров или услуг также не подлежат охране во многих странах. Однако в других странах подобные исключения не были приняты.

Различия могут быть также выявлены в области использования обозначений для социальных и культурных целей. Хотя многие страны полагаются на присущие ограничения прав, предоставляемых товарным знаком, в особенности ограничения охраны использованием в процессе торговли и в качестве товарного знака, в целях предоставления свободного пространства для социально и культурно значимого использования, другие страны принимают конкретные исключения, в том числе использование, подпадающее под эту категорию, в частности в новостных сообщениях, критике и комментариях, а также пародиях.

Оценка влияния

Вышеизложенные различия поднимают вопрос, какие критерии могут применяться для определения предпочтительной стратегии в целях предотвращения незаконного присвоения обозначений, находящихся в сфере общественного достояния, а также нарушающего присвоение обозначений, которые должны оставаться доступными для публики. Учитывая влияние на соответствующие заинтересованные стороны, можно сказать следующее.

Общие исключения из регистрации в смысле абсолютного запрета на регистрацию и охрану товарного знака обеспечивают, что соответствующее обозначение в любом случае не становится объектом прав на товарный знак. С другой стороны, это гарантирует, что использование обозначения другими участниками рынка или публикой всегда остается незатронутым правами на товарный знак. Охрана товарным знаком не ограничивает доступность обозначения.

С другой стороны, общее исключение, - независимо от того, обладает ли данное обозначение различительной способностью, - предполагает, что в случаях, когда это обозначение в действительности обладает различительной способностью, свободное использование обозначения конкурентами может привести к созданию ложного впечатления у потребителей, которые считают обозначение относящимся к одному

конкретному коммерческому источнику. Преимущества, возникающие в результате общей доступности для других участников рынка и публики, должны взвешиваться по сравнению с потенциальным риском возникновения у потребителя ложного впечатления. В этом контексте альтернативные правовые механизмы, в частности общая охрана от недобросовестной конкуренции, могут явиться фактором уравнения при определении возможности снижения потенциального риска возникновения у потребителя ложного впечатления через нормы охраны вне пределов законодательства по товарным знакам.

В сравнении с абсолютным исключением определенных обозначений из охраны, регулирование приобретения прав на товарный знак на основе требования наличия различительной способности имеет преимущество предотвращения потенциального риска возникновения у потребителя ложного впечатления в тех случаях, когда обозначение воспринимается потребителями как указание коммерческого источника. Обозначения, которые не обладают различительной способностью, остаются не подпадающими под регистрацию и охрану в качестве товарных знаков. Это препятствие, однако, может быть преодолено как только обозначение, подпадающее под эту категорию, приобретает различительную способность в результате использования в процессе торговли. В тот момент, когда потребители воспринимают не обладающее различительной способностью, описательное или родовое обозначение в качестве указателя источника, законы по товарным знакам, полагающиеся на требование наличия различительной способности, признают это изменение статуса путем предоставления охраны. Таким образом, может быть предотвращено использование обозначения конкурентами, которое может привести к введению в заблуждение потребителей.

Однако регулирование получения охраны на основе требования наличия различительной способности не полностью гарантирует доступность соответствующих обозначений. Поскольку существует возможность того, что обозначения приобретают различительную способность через использование в торговле, запрет на регистрацию и предоставление охраны остается относительным и непредсказуемым. По существу, получение прав на товарный знак зависит от маркетинговых усилий участников рынка и влияния этих усилий на восприятие потребителями. Предприятия могут рассматривать возможность приобретения прав на товарный знак применительно к обозначению, которое изначально не обладает различительной способностью, в качестве инициативы для инвестирования в приобретение различительной способности. Этот потенциальный риск поощрения создания прав на товарный знак в тех областях, где обозначения предназначены для свободного использования, следует взвешивать в сравнении с преимуществом охраны потребителей от введения в заблуждение.

Присущие правам на товарный знак ограничения могут внести значительный вклад в доступность обозначений, охраняемых товарными знаками, для различных некоммерческих целей. Например, использование для личных, религиозных, культурных, образовательных и политических целей не может быть сочтено нарушением товарного знака, поскольку оно не является использованием в процессе торговли или использованием в качестве товарного знака. Но учитывая постепенное расширение прав на товарные знаки, которое можно наблюдать в некоторых странах и регионах в области охраны от размывания и неправомерного использования, эти присущие ограничения прав на товарный знак, однако, могут стать менее надежными платформами для социально и культурно значимого использования. Понятие использования в качестве товарного знака, например, может быть расширено и включать не только традиционное использование товарных знаков как указателей источника, но также использование товарных знаков как инструментов коммуникации, которые представляют определенный брендовый имидж и гудвилл. Соответственно,

проследить границы реального использования товарного знака может оказаться более трудным.

Когда в результате такого развития событий присущие ограничения прав на товарный знак становятся менее четкими и предсказуемыми для потенциальных пользователей, охрана товарных знаков может иметь все более варьирующееся влияние на социально и культурно значимое использование. На этом фоне предпочтительно заверить пользователей обозначений, охраняемых товарными знаками, что некоторые формы использования освобождены от контроля владельца товарного знака путем принятия для этой цели специальных исключений из прав на товарный знак, в частности, исключения для использования в свободной речи или исключения для обзоров или пародий. Таким образом, юридическая определенность, которая больше не является результатом четкого понимания присущих ограничений прав на товарный знак, могла бы быть повышена, а социально и культурно значимое использование могло бы получить дальнейший стимул.

Те же самые соображения могут оправдать применение исключений в других областях, где неясно, что критерии нарушения товарного знака, в частности использование в торговле, использование в качестве товарного знака и вероятность смешения будут применяться в пользу использования, которое должно оставаться свободным. Исключения могут быть приняты, например, для подтверждения свободного использования обозначений, охраняемых товарными знаками, для описания характеристик товаров или услуг, включая географическое место происхождения, или свободного использования для указания предполагаемых целей товаров или услуг, в частности запасных частей. Таким образом, оценка юридической определенности, вытекающая из общего понимания присущих ограничений прав на товарный знак в коммерческих кругах и среди широкой публики, должна составлять основу для принятия информированного решения в отношении того, должны ли критерии нарушения прав на товарный знак, в частности, такие, как использование в торговле, использование в качестве товарного знака и аналогичные критерии, которые могут привести к введению потребителя в заблуждение, являться достаточными для поддержки тех форм использования, которые должны оставаться свободными, или же для достижения достаточной юридической определенности требуется принятие конкретных исключений.

[Конец Приложения и документа]