

ВОИС



R

SCT/16/2

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 1 сентября 2006 г.

**ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА**

**ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ**

**Шестнадцатая сессия
Женева, 13 – 17 ноября 2006 г.**

НОВЫЕ ТИПЫ ЗНАКОВ

Документ подготовлен Секретариатом

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Страница</u>
I. ВВЕДЕНИЕ	2
II. ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ	2
(a) Визуальные обозначения	2
(i) Объемные знаки	2
(ii) Цветные знаки	3
(iii) Голограммные знаки	5
(iv) Лозунги.....	6
(v) Названия фильмов и книг	6
(vi) Знаки движения или мультимедийные знаки	7
(vii) Знаки местоположения	8
(viii) Знаки жестов	8
(b) Невизуальные обозначения.....	8
(i) Звуковые знаки	8
(ii) Обонятельные знаки	9
(iii) Вкусовые знаки	10
(iv) Текстурные или осязаемые знаки.....	11
III. ПОПЕРЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ.....	11
(a) Эволюция новых типов товарных знаков на рынке	11
(b) Необходимость поддерживать доступность некоторых обозначений.....	12
(c) Применение принципов в области товарных знаков.....	13
(d) Наложение охраны в области промышленных образцов и авторского права	14
(e) Подходы к графическому изображению	14
IV. РЕЗЮМЕ	14

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРЫ НОВЫХ ТИПОВ ЗНАКОВ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На пятнадцатой сессии Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), проходившей в Женеве 28 ноября – 2 декабря 2005 г., ПКТЗ обратился к Международному бюро с просьбой подготовить информационный документ о новых типах знаков (см. документ SCT/15/4, пункт 8). В ответ на эту просьбу Секретариат подготовил настоящий документ, который содержит описание новых типов знаков и обсуждает конкретные вопросы в связи с такими типами знаков.
2. В значительной мере этот документ основан на информации, предоставленной в ответах на Вопросник по законодательству и практике в области товарных знаков (см. документ, представленный в документе ВОИС WIPO/Strad/INF/1, далее «Вопросник»), а также специального вклада отдельных членов ПКТЗ. В Приложении к настоящему документу содержатся примеры типов знаков, которые обсуждаются в главе II. Эти примеры носят чисто иллюстративный характер и не должны рассматриваться в качестве характерных для законодательства или практики в области товарных знаков отдельных членов ПКТЗ.

II. ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ

3. Типы обозначений, которые в настоящее время рассматриваются как потенциально составляющие товарный знак, вышли за пределы словесных или изобразительных элементов. Более того, визуально воспринимаемые обозначения используются в торговле наряду с обозначениями, которые сами по себе не могут восприниматься визуально, но имеют потенциал для различения товаров и услуг. Другие обозначения могут быть визуальными и в то же время отличаются от традиционного понятия обозначения, являющегося товарным знаком, одним или несколькими элементами. В попытке классифицировать по категориям различные обозначения, которые могут являться товарным знаком, обозначения в этом документе группируются по принципу, могут ли они восприниматься визуально или же при помощи других видов чувств, помимо зрения.

(a) Визуальные обозначения

(i) *Объемные знаки*

4. Форма изделия, его упаковка и обертка – это обозначения, которые могут являться товарными знаками в законодательстве¹ и практике нескольких государств-членов. Из 73 ведомств, приславших ответы на Вопросник, 62 заявили, что они принимают форму изделия для регистрации в качестве объемного знака, а 70 заявили, что они принимают для этой цели упаковку изделия. В большинстве ответов указывалось, что во всяком случае знак должен быть отличительным и подлежать графическому воспроизведению².

5. Применительно к охране объемных знаков в национальных и региональных законах по товарным знакам указывается ряд ограничений. В качестве основного правила указывается, что внешний вид изделия не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, если он исключительно обусловлен характером самих товаров³.

6. В качестве общего правила также указывается, что форма изделия не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, если она необходима для достижения определенного технического результата⁴. Этот принцип часто называют принципом «функциональности». Отмечается, что цель этого ограничения состоит в предотвращении регистрации форм, чьи основные свойства выполняют техническую функцию с таким результатом, что исключительность, свойственная праву на товарный знак, ограничит

возможность конкурентов поставлять изделие, воплощающее такую функцию, или по крайней мере ограничит свободу выбора в отношении технического решения, которое они хотели бы принять в целях воплощения такой функции в своем изделии⁵.

7. В соответствии с некоторыми законами, форма изделия не может быть зарегистрирована, если она служит исключительно для цели придания основной ценности товару⁶. Могут существовать и другие причины для исключения форм из охраны. Из 62 ведомств, приславших ответы на Вопросник, 38 считали подлежащими исключению из охраны среди других формы, противоречащие нормам морали или общественному порядку, формы, не обладающие различительной способностью, а также общепринятые или обычные формы изделий или упаковки.

8. В отношении упаковки изделия и контейнеров отмечается, что форма упаковки для веществ, которые не имеют своей собственной устоявшейся формы, - в частности жидкости и порошки, - форма упаковки должна ассимилироваться с формой товаров и тем самым должна быть подвержена тем же самым видам проверки (на предмет функциональности, отличительности и описательности)⁷. Поэтому если определенное сочетание элементов придает контейнеру определенный внешний вид, который с учетом общего эстетического результата позволяет публике отличать товары, фигурирующие в заявке, от товаров, имеющих другое коммерческое происхождение, то сочетание элементов, которыми представлена форма, будет отличать определенную форму от других форм, имеющихся на рынке в связи с аналогичными товарами⁸.

9. Некоторые ответы на Вопросник предоставили информацию в отношении доказательств отличительного характера форм, приобретенного в процессе использования⁹. Доказательства включают: счет-фактуры, бланки доставки, бланки заказа, счета, расписки в получении, бухгалтерские книги, инструкции, печатные материалы (вырезки из газет, журналы, каталоги, брошюры), публикации, фотографии, показывающие использование товарного знака, удостоверение, выданное рекламным агентством, вещательным агентством, издателем или типографией, удостоверение, выданное торговой ассоциацией или торговыми партнерами, удостоверение, выданное покупателем товаров или услуг или агентом, удостоверение, выданное потребителем, и удостоверение, выданное общественной организацией (правительственными органами, местными органами самоуправления, иностранным посольством, торгово-промышленной палатой)¹⁰.

Изображение объемных знаков

10. В большинстве регистрационных систем от заявителя требуется представить изображение знака в пригодной для восприятия форме, или изометрические чертежи, или фотографии, которые ясно показывают все элементы знака. В некоторых странах это должно сопровождаться письменным описанием товарного знака, а в других странах в заявку¹¹ должно быть включено указание о том, что знак является объемным.

(ii) Цветные знаки

11. Компании все более целенаправленно и активно используют цвета и сочетания цветов не только в своих изделиях и упаковке, но также и в рекламе (т.е. информационных материалах, печатных и телевизионных рекламах, заголовках и пр.), и даже в своих торговых точках (т.е. мебель и оформление интерьера, обозначения, выставочные витрины и пр.). В современных торговых сделках цвета становятся важным средством идентификации с точки зрения потребителей, и этим можно объяснить возрастающее число заявок на регистрацию товарных знаков, касающихся цветных знаков.

12. В соответствии с Вопросником из 75 ответивших ведомств 45 заявили, что они принимают к регистрации знак, состоящий из одного цвета, а 71 из 76 ведомств принимает знак, состоящий из сочетаний цветов, в то время как 72 из 75 ведомств принимают один цвет или сочетание цветов, ассоциируемых с другими обозначениями¹².

13. Заявки, в которых испрашивается охрана цвета или сочетания цветов, вызвали определенные дебаты и даже ряд судебных решений. В качестве иллюстрации можно сделать ссылку на некоторые судебные решения по этому вопросу. Например, в соответствии с недавно принятым решением цвет как таковой не может в первую очередь являться составляющим обозначением, хотя это может иметь место в связи с изделием или услугой¹³. В соответствии с этим решением цвета обладают незначительной присущей способностью к передаче особой информации, но не следует исключать возможность, что цвет как таковой может в определенных обстоятельствах служить в качестве символа происхождения. Поскольку средний потребитель способен различать только ограниченное число цветов, незначительное число регистраций товарных знаков может полностью исчерпать весь спектр имеющихся цветов. Поэтому возможность регистрации цвета знака должна быть ограничена причинами, связанными с общественными интересами. Учитывая отсутствие присущей способности цвета как такового отличать товары конкретного предприятия, почти всегда будет требоваться доказательство приобретенной различительной способности.

14. Другой суд¹⁴ выявил четыре обстоятельства, при которых цвет применительно к товарам является присущим элементом, адаптированным к различительной функции. Среди этих обстоятельств: (а) цвет не выполняет декоративной функции, а имеет узнаваемое значение, в частности красный цвет – опасность; (b) цвет не выполняет утилитарной функции, физически или химически обеспечивая эффект отражения или поглощения цвета; (с) цвет не выполняет экономической функции – т.е., цвет не является естественным результатом процесса изготовления, в частности терракотовая черепица для крыш или горшки; и (d) цвет не заявляется к регистрации, если существует доказанная конкурентная необходимость для использования цвета, и на рынке, где с учетом избранного цвета и товаров другие надлежащим образом мотивированные участники рынка могут естественно подумать об этом цвете и пожелать использовать его аналогичным образом для своих товаров.

15. В соответствии с другим решением было определено, что один цвет может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, если он юридически не является функциональным и если он приобрел различительную функцию. Цвет юридически является функциональным, если он является основным для использования или цели изделия или если он влияет на стоимость или качество изделия¹⁵. Основной критический вопрос состоит в том, поставит ли исключительное использование определенного цвета конкурентов в заведомо невыгодные условия. Среди факторов, которые должны приниматься во внимание при определении функциональности цвета, можно назвать следующие: служит ли цвет цели, не связанной с товарным знаком; является ли эта цель важной для потребителей; является ли данный цвет наилучшим или по крайней мере одним из наилучших цветов, имеющихся для этой цели; используют ли конкуренты данный цвет для этой цели; существует ли альтернативные цвета для аналогичного использования другими лицами¹⁶.

16. В большинстве юрисдикций от заявителей требуется представление доказательств демонстрирующих, что публика научилась узнавать знак в качестве отличительного знака товаров заявителя¹⁷. Поэтому заявки на регистрацию определенного цвета должны сопровождаться убедительными доказательствами, демонстрирующими, что публика будет ожидать, что товары, продаваемые в таком определенном цвете, будут товарами одного и того же торговца.

Изображение цветных знаков

17. В ответах на Вопросник в связи с этим вопросом указывается, что национальные или региональные ведомства по товарным знакам в контексте процедуры регистрации, как правило, требуют, чтобы цвет идентифицировался либо путем депонирования образца, либо путем ссылки на признанный цветовой код (например, PANTONE®). Может быть также представлено словесное описание.

18. В отношении изображения цвета один суд постановил, что «графическое» изображение цвета должно быть «ясным, точным, законченным, легко доступным, устойчивым и объективным»¹⁸. Поэтому простой образец цвета не является достаточным, поскольку он может со временем поблекнуть. Однако, может быть приемлемым словесное описание цвета или указание цвета с использованием международно-признанного идентификационного кода. Такие коды считаются точными и стабильными¹⁹. В одном из последних решений тот же суд отмечал, что сочетание цветов в реферате, без контуров должно включать «систематическое расположение, ассоциируемое с цветами в заранее установленном и однородном порядке»²⁰.

19. Одно из ведомств по товарным знакам изменило свою практику²¹ таким образом, что товарные знаки, состоящие из одного цвета, будут рассматриваться как графические изображения, если они поданы в форме письменного описания цвета (цветов) и сопровождаются соответствующим кодом (кодами) в международно-признанной системе идентификации цветов, т.е. PANTONE®, RAL, Focoltone® и пр. Это не является исчерпывающим списком и выбор соответствующей системы оставлен на усмотрение заявителя. Изображения, которые являются точными, но не могут быть истолкованы без дорогостоящего специального оборудования или услуг, налагают слишком большое бремя на третьи стороны и могут быть отклонены в силу того, что они не являются «легко доступными».

20. Другое ведомство по товарным знакам считало, что цвет является обозначением, которое может быть графически изображено, и в дополнение к образцу цветового знака приняла описание, в котором говорится: «Цвет, наносимый при помощи любого процесса, в качестве доминирующего цвета на упаковке, обертке или рекламных материалах, используемых в связи с определенными товарами или ассоциируемых с ними»²². Заявителю было предложено изменить описание знака путем включения соответствующего цветового кода в системе PANTONE®.

21. Требования в отношении изображения цветного знака могут включать указания о том, что товарный знак является цветным знаком, письменное описание знака и цветные изображения знака. Однако, не может быть потребовано, чтобы цветной знак был ограничен формой или внешним видом, или отвечал требованиям любой признанной системы или неизвестной классификации²³.

(iii) Голограммные знаки

22. В соответствии с Вопросником из 70 ведомств 32 заявили, что они принимают голограммные знаки для регистрации в качестве товарных знаков. Поскольку голограммные знаки позволяют оптически хранить и осуществлять поиск объемного изображения, возможно трудно зафиксировать такое изображение на бумаге, поскольку в зависимости от угла, под которым рассматривается изображение, картинка будет меняться и отпечатанная на бумаге не покажет изменения изображений.

23. Одно ведомство по товарным знакам принимает голограммные знаки для регистрации в качестве товарных знаков и публикует их в качестве изобразительных знаков на бумаге²⁴ в бюллетене товарных знаков.

Изображение голограммных знаков

24. Одним из возможных подходов к изображению знаков, состоящих из голограмм, является наиболее подробное описание голограммы, предоставляя при этом визуальные изображения голограмм в различных кадрах с описанием угла съемки и внешнего вида. Одним из вариантов может быть использование кадров с высокой четкостью изображения, избегая при этом блеклости или наложения изображения в кадре, поскольку одно лишь описание визуальных эффектов может не допускаться²⁵.

25. В некоторых ответах на Вопросник отмечалось, что помимо словесного²⁶ пояснения эффекта, требовалась подборка изображений, иллюстрирующих весь голографический эффект. Пояснялось также, что фотокопия голограммы покажет выбор изображений, содержащихся в обозначении.

(iv) Лозунги

26. В настоящее время все более часто лозунги принимаются для регистрации в качестве товарных знаков (из 72 ведомств, ответивших на Вопросник, 67 заявили, что они принимают такие знаки к регистрации)²⁷. В большинстве систем лозунги могут регистрироваться в качестве товарных знаков, если они обладают способностью индивидуализации товаров или услуг определенного предприятия, потому что они не составлены из обозначений или указаний, которые непосредственно описывает эти товары или услуги, или их основные характеристики, не являются хвалебными и не лишены различительного характера по другой причине.

27. Лозунги могут также приобрести различительный характер в процессе использования, независимо от того, используются ли они с другим товарным знаком или его частью, или нет. Для приобретения различительного характера знак может быть использован таким образом, чтобы соответствующий класс лиц идентифицировал изделие или услугу в качестве изделия или услуги данного предприятия²⁸. Такая идентификация может стать результатом использования знака в качестве части зарегистрированного товарного знака или его компонента, либо посредством его использования совместно с зарегистрированным товарным знаком.

28. Возникает вопрос, следует ли при оценке этого типа знаков применять более строгие критерии или должен ли лозунг отвечать дополнительным требованиям воображения или оригинальности для того, чтобы быть принятым к регистрации²⁹. В этом конкретном случае ответ состоит в том, что эти требования не должны являться частью оценки способности лозунга отличать товары одного предприятия от товаров другого.

(v) Названия фильмов и книг

29. Из 76 ведомств, ответивших на Вопросник, 65 заявили, что они принимают названия фильмов или книг для регистрации в качестве товарных знаков³⁰. Общепринято, что названия сериалов, периодических изданий или газет могут выполнять функцию товарного знака путем идентификации и различения последующих изданий одного издателя от изданий других издателей или полиграфических предприятий. В этом случае последующие выпуски будут рассматриваться в качестве продукции (т.е. печатного материала), происходящего из единого коммерческого источника³¹.

30. Однако, ситуация отличается в случае названия отдельных произведений, которые как правило не подпадают под охрану с использованием товарных знаков, поскольку здесь речь идет об отдельном произведении, а не о произведении, за которым последуют другие в этой серии. В этом случае считается, что публика может, например, ассоциировать название одной книги, самое большее с автором или сюжетом, но не с источником книги, т.е. не с издателем или полиграфическим предприятием.

31. Название книги часто может описывать ее содержание, но даже если название является произвольными и не связано с содержанием книги, охрана товарным знаком не может быть предоставлена названию одной книги, ввиду взаимодействия законодательства в области авторского права и товарных знаков³². Конкретнее, в то время как товарные знаки действуют в течение всего периода использования знака, действие авторских прав в конечном счете прекращается. Товарный знак на название отдельной книги может подвергнуться риску политике неограниченного использования после истечения авторского права (см. документ SCT/16/5, глава IV(e) и (f)).

32. Следует отметить, что в некоторых юрисдикциях названия могут охраняться в соответствии с системами специальной охраны³³. Такие системы требуют, чтобы даже если названия, как правило, понимаются в качестве отдельных идентификаторов произведений, как и товарные знаки они должны быть различительными, а не описательными в отношении идентифицируемого произведения.

33. В отношении особых требований в связи с этим типом знаков, ответы на Вопросник указывают, что регистрация, как правило, допускается, если представлено разрешение на регистрацию, выданное владельцем прав на это название. При этом также указывалось, что название фильмов или книг не должны противоречить нормам морали или общественного порядка.

(vi) Знаки движения или мультимедийные знаки

34. Нет общих правил в отношении этих знаков. В некоторых ведомствах они не являются отдельной категорией знаков. Знак состоит из движения определенного объекта (т.е. визуально воспринимаемое сочетание объекта и движения). Движущимся изображением может быть клип из фильма, видео, движущийся логотип телевизионных программ и пр.³⁴ Представляется, что решение по вопросу о том, подлежит ли такой знак регистрации, может приниматься на разовой основе в каждом отдельном случае. Следует отметить, что из 72 ведомств, приславших ответы на Вопросник, 21 заявило, что они принимают знаки движения или мультимедийные знаки для регистрации в качестве товарных знаков.

Изображение знаков движения или мультимедийных знаков

35. В некоторых ответах на Вопросник отмечалось, что должны предоставляться все стоп-кадры, составляющие мультимедийный эффект, или подборка образцов, достаточная для изображения или показа различительного характера мультимедийного эффекта, а также дополнительное словесное пояснение этого эффекта. В качестве общего требования заявитель должен подать образец полного знака движения/мультимедийного знака на цифровом носителе данных и в формате данных, выбранном/допускаемом ведомством, как правило, на компакт-диске или DVD³⁵.

36. Отмечалось также, что Интернет сделал технически возможным воспроизводить движущиеся логотипы и что такие знаки все более широко используются³⁶. Выбор допустимых средств для изображения таких знаков должен делаться ведомствами и может включать серию стоп-кадров, движущиеся изображения в электронной форме, словесное описание знака или сочетание этих элементов.

(vii) Знаки местоположения

37. Эти знаки характеризуются положением, в котором они фигурируют или наносятся на определенные изделия³⁷. Ведомства, приславшие ответы на Вопросник, не представили отдельной информации о таких товарных знаках. Представляется, что любая оценка отличительного характера, будь он присущим или приобретенным в процессе использования, должна осуществляться в каждом отдельном случае. Графическое изображение может включать рисунок или чертеж, показывающий особое местоположение знака на изделии, а также словесное описание.

(viii) Знаки жестов

38. Жест отмечается как другой тип нетрадиционного знака. Необходим дальнейший опыт для выяснения, являются ли эти знаки просто еще одной формой знака движения или изобразительного знака, или же это другой тип знака. Даже несмотря на тот факт, что регистрация такого типа знаков остается исключительной³⁸, представляется, что графическое изображение может быть достигнуто за счет рисунка или чертежа и словесного описания. Гораздо труднее доказать, что данный жест является отличительным для определенного вида товаров и/или услуг, для которых он используется. Информация об этом типе знаков отсутствует в ответах на Вопросник.

(b) Невизуальные обозначения

(i) Звуковые знаки

39. Звуки могут быть музыкальными и не музыкальными. Музыкальные звуки могут быть целенаправленно созданы (т.е. специально заказаны) или взяты из широкого спектра существующих музыкальных произведений. Не музыкальные звуки могут также быть созданы или просто воспроизводить звуки, существующие в природе (например, гром или рычание льва). Из 76 ведомств, приславших ответы на Вопросник, 38 заявили, что они принимают музыкальные звуки для регистрации в качестве товарных знаков и 28 из 73 ведомств, приславших ответы на Вопросник, заявили, что они принимают не музыкальные знаки для регистрации в качестве товарных знаков.

40. В некоторых законах конкретно предусмотрено, что звуковые обозначения могут охраняться в качестве товарных знаков³⁹. Другие, хотя и не предусматривают такую охрану, могут быть истолкованы как не исключающие ее. Это может быть в том случае, когда список обозначений, содержащийся в соответствующем законодательстве, не является исчерпывающим и может включать другие виды обозначений, в той мере, насколько они отвечают заранее установленным критериям. Например, если в таком списке указываются обозначения, которые сами по себе не способны восприниматься визуальным образом, не исключая при этом другие обозначения, например звуки, которые не обладают этой присущей способностью⁴⁰.

41. Хотя и не следует исключать того факта, что звуки могут иметь присущий различительный характер в отношении товаров и услуг, гораздо более общим для них является приобретение различительного характера в процессе использования, при этом они могут использоваться совместно с другими типами товарных знаков, например словесными знаками или знаками-эмблемами⁴¹. В этом случае оба типа обозначений должны обладать потенциалом для функционирования в качестве товарных знаков.

Изображение звуков

42. В большинстве ответов на Вопросник отмечается, что звук должен быть представлен в виде графического изображения, путем музыкальных нот или словесного описания. Могут быть также представлены кассеты и компакт-диски. В одном из ответов указывались «мычание коровы» и «звук автомобильного клаксона» при условии, что эти звуки обладают различительными свойствами. В этом случае заявка должна содержать характеристики звука или диаграмму частот с звуковой дорожкой, записанной на аудиокассете⁴².

43. Очевидно нет предпочтительного подхода к графическому изображению звуковых знаков и различные национальные системы применяют разнообразные средства, которые иногда используются в сочетании. Например, в одном из государств-членов⁴³ графическое изображение звуков может быть достигнуто путем словесного описания звуков, музыкальных нот или названия конкретного музыкального произведения, если дополнительная информация предоставлена для идентификации конкретного исполнения, заявленного в товарном знаке, в том виде как оно записано в записи, включенной в материалы заявки. Ведомство ИС другого государства-члена требует, чтобы заявители давали описание звуковых знаков по возможности используя музыкальные ноты. Обычно это государство требует, чтобы заявители подавали два компакт-диска, содержащих звук, для хранения в реестре⁴⁴.

44. Можно упомянуть одно решение суда, которое было связано с вопросом, может ли обозначение, которое само по себе не может восприниматься визуально, быть изображено графически, и каковы допустимые средства графического изображения таких обозначений. В этом конкретном решении отмечалось, что графическое изображение может быть достигнуто «в частности путем изображений, линий или букв» в той мере, в которой это изображение является «ясным, точным, законченным, легко доступным, устойчивым и объективным»⁴⁵.

45. Более того, этот суд отметил, что в случае звукового обозначения эти требования не считаются выполненными, если обозначение графически изображено посредством описания с использованием письменного языка, в частности указания, что обозначение состоит из нот, которые составляют музыкальное произведение, или указания, что это крик животного, или посредством простых звукоподражательных слов и ничего более, или путем последовательности музыкальных нот и ничего более. С другой стороны, эти требования считаются выполненными, если обозначение изображено в виде нотного стана, подразделенного на такты и показывающего в частности музыкальный ключ, музыкальные ноты и паузы, форма которых указывает на соответствующее значение и, при необходимости, случайные знаки альтерации⁴⁶.

(ii) Обонятельные знаки

46. В некоторых странах существует возможность регистрации обонятельных знаков (аромат, благоухание или запах). Из 72 ведомств, приславших ответы на Вопросник, 20 ответили, что они принимают к регистрации такие типы знаков⁴⁷. Как и другие типы знаков обонятельные знаки должны пройти проверку на предмет пригодности к регистрации, и сочтено, что причины, препятствующие регистрации благоухания, отсутствуют, если в отношении товаров заявителя оно функционирует в качестве товарного знака.

47. Например, компетентная администрация одного из государств-членов сочла⁴⁸, что проверку, которая должна применяться в данном случае, следует осуществлять по следующим критериям: (a) является ли заявитель единственным лицом, сбывающим соответствующие товары; (b) не является ли аромат присущим атрибутом или природной характеристикой товаров, а скорее свойством, приданным заявителем; (c) выделял ли заявитель обонятельный знак и содействовал ли он его рекламе и (d) продемонстрировал ли заявитель, что потребители, дилеры и дистрибьюторы его продукции стали узнавать заявителя в качестве источника этих

товаров. Аналогичные критерии установлены для оценки обонятельных знаков в другом государстве-члене, в котором определенные обонятельные знаки, принимаются к регистрации⁴⁹.

48. В соответствии с практикой ведомства по товарным знакам одного из государств-членов способность аромата различать товары или услуги заявителя оценивается по тем же критериям, по которым оцениваются любые другие товарные знаки, в частности, хотят ли или должны ли трейдеры использовать аромат при обычном ведении дел, т.е. без каких-либо ненадлежащих мотивов. Однако, некоторые ароматы были конкретно идентифицированы в качестве неадаптированных к различительной функции. К таким ароматам относятся (а) естественный запах продукта, включая духи и основные масла; (b) маскирующие запахи, которые рассматриваются как обладающие функциональной целью, и в силу этого не обладают различительной функцией, и (с) функциональные или обычные для данной отрасли торговли запахи, например, моющие средства с запахом лимона, который используется для того, чтобы сделать продукт более приятным или привлекательным⁵⁰.

Изображение обонятельных знаков

49. Национальные и региональные законы по товарным знакам могут в значительной мере варьироваться в отношении средств, которые считаются допустимыми для графического изображения обонятельных знаков. Большинство систем требует некую форму графического изображения ароматических знаков. Однако, оказалось трудным оценить, отвечает ли этому требованию словесное описание. Например, в соответствии с практикой администрации⁵¹ ведомства одного из государств-членов от заявителей не требуется представления рисунка знака, если знак состоит исключительно из невизуального знака, например, аромата или звука. Вместо этого заявители должны направлять подробное письменное описание, которое четко характеризует невизуальный знак.

50. В другом конкретном случае рассматривался вопрос о том, выполнены ли требования графического изображения обонятельного знака, если запах изображен: (а) химической формулой; (b) описанием, которое подлежит публикации; (с) средствами депонирования; или (d) сочетанием вышеуказанных суррогатных изображений⁵².

51. В этом случае компетентный суд решил, что применительно к химической формуле очень немногие смогут признать, что она может относиться к соответствующему запаху. Химическая формула не представляла существо запаха, а скорее запах как таковой, и поэтому являлась недостаточно ясным и четким изображением товарного знака. Более того фактическое описание запаха не являлось достаточно ясным, точным и объективным. Депонирование образца запаха не являлось графическим изображением и, кроме того, было недостаточно стабильным и устойчивым⁵³.

52. Следовательно в случае запахов графическому изображению не отвечала ни химическая формула, ни письменное описание, ни депонирование образца запаха, ни даже сочетание этих элементов⁵⁴. Совсем недавно отмечалось, что в настоящее время не существует общепринятой международной классификации запахов, которые бы позволили, - как это имеет место в случае международных цветовых кодов или музыкальных нот, - идентифицировать обонятельный знак объективно и точно путем присвоения названия или особого кода, характерного для каждого запаха⁵⁵.

(iii) Вкусовые знаки

53. Некоторые юрисдикции принимают к регистрации⁵⁶ вкусовые знаки. В одном конкретном случае требование графического изображения было выполнено путем использования письменного описания вкуса и указания, что он относится к вкусовому знаку.

При оценке возможности регистрации такого типа обозначений могут применяться принципы, аналогичные принципам, регулирующим регистрацию запахов, и можно привести довод, что вкусовые знаки могут применяться только в отношении товаров, но не услуг.

54. В одном из недавних судебных решений отмечалось, что привкус, на который испрашивалась регистрация, не являлся постоянным и может изменяться в зависимости от вида фрукта и его спелости. Поэтому указание «искусственный привкус» не являлось достаточным для создания постоянства, поскольку уже существуют несколько привкусов клубники, которые могут быть синтезированы. Следовательно суд постановил, что знак, на который испрашивается охрана, лишен любого объективного характера, что не позволяет его регистрацию⁵⁷.

(iv) *Текстурные или осязаемые знаки*

55. В случае этого типа знаков именно поверхность изделия может привести к признанию, например, если при прикосновении к такой поверхности ощущается специфически узнаваемая структура или текстура⁵⁸. В ответах на Вопросник, по крайней мере, в одной из юрисдикций имеется возможность регистрации текстурных знаков. Графическое изображение такого знака достигается за счет рельефной печати (Брайль)⁵⁹. В одном из государств-членов был зарегистрирован знак на текстуру или поверхность бутылки⁶⁰. Заявитель указал тип знака в заявке и представил очень подробное описание знака вместе с образцом объемной поверхности в качестве изображения обозначения.

III. ПОПЕРЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

56. На основе анализа новых типов товарных знаков, который изложен в предшествующей главе, в настоящей главе внимание будет сфокусировано на некоторых горизонтальных вопросах. В качестве отправной точки раздел (a) описывает эволюцию новых типов знаков на рынке, как следствие изменяющихся стратегий маркетинга и рекламы. Поэтому внимание будет уделено необходимости обеспечения доступа к некоторым обозначениям для использования всеми трейдерами (раздел (b)), применению основных принципов товарных знаков в области новых типов знаков (раздел (c)), возможным областям наложения других областей охраны интеллектуальной собственности (раздел (d)) и способам изображения новых типов знаков в контексте процедуры регистрации (раздел (e)).

(a) *Эволюция новых типов товарных знаков*

57. Разнообразие обозначений, которые предприятия пытается воплотить в товарные знаки и использовать на рынке (см. предшествующую главу II.), показывает, что законодательство в области товарных знаков подвержено динамичному процессу, в результате которого могут возникать новые типы знаков. Идея о потенциально открытом характере обозначений, которые могут являться товарными знаками, выражена в Статье 15(1) Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (далее «Соглашение ТРИПС»), которая начинается словами: «*Любое обозначение* (курсив добавлен) или сочетание обозначений, с помощью которых можно отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия, могут быть товарным знаком». В Статье 15(1) Соглашения ТРИПС также ясно говорится, что только обозначения, которые способны различать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия, могут выполнять функцию товарных знаков. И в этом плане, статья явно ссылается на одну из ключевых функций товарных знаков – идентифицировать коммерческий источник товаров и услуг, предлагаемых на рынке. Из этого следует, что виртуально любое обозначение, которое способно различать товары или услуги, может считаться товарным знаком. Это естественно не должно наносить ущерба четвертому предложению Статьи 15(1) Соглашения ТРИПС, в соответствии с которым Члены

могут требовать в качестве условия регистрации, чтобы обозначения были визуально воспринимаемыми.

58. Выбор конкретных обозначений для использования на товарах или услугах зависит от индивидуальной маркетинговой или рекламной стратегии предприятий. Однако признание выбранного обозначения на рынке в конечном счете будет зависеть от восприятия потребителей. Значительные усилия по рекламе и продвижению на рынке в отношении новых и нетрадиционных обозначений могут привлечь внимание потребителей и заставить их установить взаимосвязь между новым обозначением и предприятием, использующим его в торговле.

59. Как только потребители начинают ассоциировать определенный знак с определенным предприятием, отказ в охране товарного знака может привести к определенному риску появления у потребителя ложного впечатления. При отсутствии адекватной охраны конкуренты оригинального изготовителя или провайдера услуг могут использовать тождественные или сходные до степени смешения обозначения, тем самым вводя потребителей в заблуждение в отношении коммерческого происхождения товаров или услуг. Конкуренты могут также попытаться бесплатно воспользоваться репутацией, которую оригинальный изготовитель товара или провайдер услуги создал путем инвестиций в качество изделия и его продвижение на рынке. В этом контексте компетентным органам возможно следует рассмотреть вопрос о том, можно ли достичь охраны новых типов обозначений путем применения установленных принципов законодательства в области товарных знаков или же могут потребоваться новые подходы или принципы.

(b) Необходимость обеспечения доступа к определенным обозначениям

60. Признание новых типов товарных знаков расширяет запас обозначений, которые подлежат охране товарными знаками и которые коммерческие операторы могут использовать для отличия своих товаров или услуг. Таким образом все больше типов обозначений рассматривается для использования и охраны в качестве товарных знаков. Это в свою очередь означает, что более широкий спектр обозначений может стать предметом индивидуальных исключительных прав на товарный знак. Приобретение прав на товарный знак, как правило, не означает исключения из использования этого обозначения других лиц. По определению объем прав на товарный знак ограничен исключительным использованием в торговле отдельно охраняемых обозначений. Более того, право предотвращать использование третьими лицами охраняемого товарного знака обусловлено принципом особенности. Это право может применяться только в связи с использованием знака для товаров или услуг, в отношении которых охраняется данный товарный знак.

61. В соответствии с законодательством по товарным знакам владелец товарного знака пользуется исключительным правом использовать охраняемый товарный знак, что воплощено в праве исключать третьи стороны из такого использования. Например, указания, которые описывают некоторые характеристики товаров или услуг, должны быть в обязательном порядке доступными для использования всеми операторами на рынке, предлагающими такие товары или услуги. Этот принцип четко прописан в Статье *6quinquies*(B)(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее «Парижская конвенция»), в которой перечислены основания для отказа в регистрации в качестве товарных знаков указаний для обозначения «вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления».

62. Поэтому необходимость оставить некоторые обозначения или указания доступными для использования всеми участниками рынка является общим вопросом охраны в области товарных знаков. В качестве такового он также затрагивает признание новых типов товарных знаков. Неудивительно, что в контексте предоставления охраны на новые типы знаков суды могут

рассматривать такие факторы, как необходимость использования конкретного обозначения, добросовестную необходимость для других трейдеров использовать обозначение или необходимость для других трейдеров использовать данное обозначение в процессе обычного ведения своих дел (см. выше II (a)(ii) и II (b)(ii)).

63. В случае новых типов знаков ответ на необходимость делать знаки доступными не отличается от стандарта, применяемого в отношении традиционных товарных знаков. Этот вопрос, как правило, будет рассматриваться в контексте одного из факторов, который определяет способность данного обозначения отличать источник товаров или услуг, для которых оно используется. Есть основание думать, что это может представлять меньшую проблему в связи со сложными обозначениями, например, упаковка продукта, соединяющая в себе объемную форму с несколькими цветами и изобразительными элементами, голограмма, состоящая из изображений, сочетающих отдельные цвета и рисунки, видеоклип или музыкальное произведение, требующее специальной инструментовки.

64. Однако, испрашивание охраны товарного знака на более базовые обозначения – например, обычные контейнеры с использованием неизменных базовых геометрических форм, один цвет или запах – вызывает необходимость делать некоторые обозначения доступными для всех деловых операторов в конкретном секторе. Кроме того, может быть задан вопрос, в какой степени потребители способны различать в потенциально широком разнообразии обозначений конкретный тип. Теоретически, например, разнообразие цветовых оттенков едва ли можно исчерпать. Однако, на практике потребители могут не различать незначительные оттенки цветов.

(с) Применение принципов законодательства в области товарных знаков

65. Помимо вопроса о равновесии между охраной товарного знака и необходимостью делать обозначения доступными, применение других принципов охраны товарных знаков также должно приниматься во внимание в отношении новых типов знаков. Например, абсолютные основания для отказа в регистрации⁶¹ относятся к обозначениям, которые лишены какого-либо различительного характера, состоят исключительно из описательных элементов или стали родовыми понятиями. В регистрации знаков также может быть отказано на основании того, что они противоречат нормам морали или общественному порядку, либо носят такой характер, что могут ввести в заблуждение публику⁶². Статья *bquinquies*(B)(2) и (3) Парижской конвенции отражает эти критерии в контексте исключений из установленного в Статье *bquinquies*(A)(1)⁶³ принципа охраны знака «как такового».

66. Может быть, например, задан вопрос, должно ли использование обонятельного знака на духах считаться описательным, даже если эти духи и обонятельный знак, под которым они сбываются на рынке, в значительной мере отличаются друг от друга. Еще одним примером может быть использование звукового знака на музыкальных дорожках или компакт-дисках. В этих случаях решение может быть принято на основе таких критериев, как является ли обонятельный или звуковой знак присущим атрибутом или естественной характеристикой товаров, для которых он используется (см. выше, II (b)(ii)).

67. В контексте новых типов знаков особое значение может также уделяться принципу приобретения различительной функции в процессе использования, как отражено, например, в Статье 15(1) Соглашения ТРИПС. Как показал обзор визуальных и не визуальных знаков, приведенный в предшествующей главе, некоторые новые типы знаков, в частности одноцветные знаки, имеют ограниченную присущую способность для различения товаров или услуг. Поэтому охрана может зависеть от демонстрации того факта, что различительная способность была приобретена в процессе использования (см., например, выше II (a)(ii), (vii) и (viii)).

(d) Наложение охраны в области промышленных образцов и авторского права

68. Признание новых типов товарных знаков может привести к применению в законодательстве по товарным знакам принципов, берущих начало в других областях охраны интеллектуальной собственности. В предшествующей главе, например, была сделана ссылка на принцип функциональности, который служит для предотвращения регистрации форм, основные характеристики которых выполняют техническую функцию (см. выше, II (a)(i)). Этот принцип также относится и к охране промышленных образцов (см. документ SCT/9/6).

69. Другая область наложения может возникать между законодательством в области товарных знаков и авторским правом. Некоторые объекты могут охраняться как в соответствии с авторским правом, так и в соответствии с законодательством по товарным знакам. Примерами могут служить традиционные типы товарных знаков, в частности логотипы, картинки, фигуры и рисунки. Признание новых типов товарных знаков расширяют диапазон объектов, которые могут пользоваться двойной охраной – в соответствии с авторским правом и согласно режимам товарных знаков (в отношении более подробного анализа см. документ SCT/16/5).

(e) Подходы к графическому изображению новых типов знаков

70. В связи с процедурами регистрации новые типы знаков вызывают практический вопрос, связанный с графическим или иным изображением, что является требованием в соответствии с большинством законов по товарным знакам.⁶⁴ Как показывает обзор в предшествующей главе, ряд критериев – в частности ясность, точность, доступность, разборчивость, устойчивость и объективность графического изображения – могут рассматриваться в целях обеспечения того, чтобы реестр товарных знаков адекватно отражал охраняемые знаки. В отношении практических средств изображения новые типы знаков часто предлагают различные возможности, варьирующиеся, например, от письменного описания до цифрового изображения (см. II (a)(ii) и (iv), II (b)(i) и (ii)).

71. Правило 3(4), (5) и (6) Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам предусматривает представление изображений визуальных обозначений и описаний не визуальных обозначений как часть процедуры подачи заявки. Указания в отношении характера изображения приводятся только в случае объемных знаков. В этом отношении Правило 3(4)(a) поясняет, что «изображение такого знака должно состоять из двухмерного графического или фотографического изображения». Дальнейшие пояснения и, где это необходимо, разработка нового подхода к изображению новых типов знаков в ходе административных процедур в ведомствах по товарным знакам остаются нерешенным вопросом.

IV. РЕЗЮМЕ

72. Использование и регистрация новых типов знаков вызывают ряд важных вопросов, которые могут нуждаться в дальнейшем изучении. Среди таких вопросов можно выделить следующие:

- постоянное возникновение новых типов знаков как следствие постоянно развивающихся новых средств коммуникации и способов маркетинга (см. III (a): «Эволюция новых типов товарных знаков на рынке»);
- равновесие между возможной охраной новых типов товарных знаков и необходимостью делать некоторые обозначения доступными для использования всеми трейдерами (см. III (b): «Необходимость поддерживать доступность некоторых обозначений»);

- надлежащие пути применения установленных принципов в области товарных знаков, в частности требования отличительности, исключения из охраны описательных обозначений, приобретения различительного характера в результате использования, в отношении новых типов знаков (см. III (с): «Применение принципов в области товарных знаков»);
- необходимость разработать дополнительные подходы и принципы в законодательстве по товарным знакам в целях учета возникновения новых типов обозначений и обеспечить соответствие с другими областями охраны интеллектуальной собственности (см. III (d): «Наложение охраны в области промышленных образцов и авторского права»);
- надлежащие пути изображения новых типов товарных знаков с целью их регистрации (см. III (е): «Подходы к графическому изображению новых типов знаков»).

[Приложение следует]

-
- ¹ See, for example: European Directive on marks (Article 2), European Regulation on the Community Trade Mark (Article 4), Andean Community Decision No. 486 (Article 134.f), OAPI Agreement (Annex III, Article 2.1), etc.
 - ² See “Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6)”, document WIPO/Strad/INF/1, pp.17 and 18, at <<http://www.wipo.int/sct/en/meetings>>.
 - ³ 63 out of 72 Offices responding to the Questionnaire considered the shape which results from the nature of the goods themselves to constitute an absolute ground for refusal of the application. *Ibid.*, p. 21.
 - ⁴ 53 out of 67 Offices responding to the Questionnaire considered the shape, which is necessary to obtain a technical result an absolute ground for refusal of the application. *Ibid.*, p. 22.
 - ⁵ ECKHARTT, Klaus “The Razor’s Edge” in Trademark World No. 171, October 2004, p. 40.
 - ⁶ For example, in Hong Kong. See BARRACLOUGH, Emma “Tips on non-traditional marks in Asia”, Managing Intellectual Property, November 2005, p. 39 and European Regulation on the Community Trade Mark, Article 7(1)(e).
 - ⁷ See *Henkel KgaA v OHIM*, Case T-393/02 [2005] E.T.M.R. 6, as reported by SIMON, Ilanah in “ECJ decisions reveal tension over registrability”, Managing Intellectual Property, Vol. 2005, No. 149, p. 58.
 - ⁸ See *Nestlé Waters France v OHIM*, Case T-305/02 [2004] E.T.M.R. 41, as reported by Peter Turner-Kerr in “EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments”, IP Quarterly, 2004, No. 4, pp. 476 and 477.
 - ⁹ However, 50 out of 67 Offices responding said that, where the mark was refused, the holder could not prove that his/her sign had acquired distinctive character through use. See Questionnaire, *op.cit.*, p. 22.
 - ¹⁰ See Questionnaire, *op. cit.*, p. 22.

[Продолжение сноски на следующей странице]

[Продолжение сноски с предшествующей страницы]

- ¹¹ See the practice in Australia, Japan and Singapore, BARRACLOUGH, *op cit.*, pp. 37, 41 and 3.
- ¹² See Questionnaire, *op. cit.*, p. 26.
- ¹³ See European Court of Justice in *Libertel Groep v Benelux-Merkenbureau* Case C-104/01[2003] E.T.M.R 41.
- ¹⁴ See Federal Court of Australia in *Philmac Pty Ltd v the Registrar of Trademarks* (2002) 56 IPR 452 and *BP Plc v Woolworths Limited* (2004) 62 IPR 545, See BARRACLOUGH, *op.cit.*, p. 37.
- ¹⁵ See *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 US. 159, 34 USPQ.2d 1161.
- ¹⁶ See United States of America, 7. Color, Trademark Reporter, INTA, 13th Annual International Review of Trademark Jurisprudence. March-April 2006, Vol. 96, No. 2, p. 235.
- ¹⁷ For example, in the “blue bottle trademark” case, the Registrar of Trademarks in the United Kingdom held that the applicant should have provided such evidence. *Ty Nant Spring Water Ltd’s Trade Mark Application* [2000] R.P.C. 55.
- ¹⁸ The criteria established by the ECJ in *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent-und Markenamt*, Case C-273/00 [2002] E.C.R. I-11737, paragraph 55.
- ¹⁹ See *Libertel*, *op.cit.*, paragraphs 28 to 38.
- ²⁰ See *Heidelberger Bauchemie GmbH* Case 49/02 [2004] E.T.M.R. 99, paragraph 33.
- ²¹ Information provided by the UK Patent Office, June 2006.
- ²² The color purple for “block chocolate, chocolate in bar or tablet form”. *Cadbury Ltd v JH Whittaker & Sons Ltd*, Case No. T26/2004, the Assistant Commissioner of Trademarks of New Zealand (IPONZ), November 14, 2004, See Trademark Reporter, INTA, *op.cit.*, pp. 488 and 489.
- ²³ See India, color marks, BARRACLOUGH, *op.cit.*, pp. 40 and 41.
- ²⁴ See RØNNING, Debbie, “Taste, smell and sound – Future Trademarks? at <http://www.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx>.
- ²⁵ See SIECKMANN, Ralf “Holograms: the next generation of trademarks?”, CPA’s IP Review, Winter 2005/06, Issue 13, page 26.
- ²⁶ See Questionnaire, *op. cit.*, p. 30.
- ²⁷ See Questionnaire, *op. cit.*, p. 28.
- ²⁸ See *Société des Produits Nestlé v Mars UK Ltd.*, Case C-353/03 E.T.M.R., paragraph 23.
- ²⁹ See *OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH*, Case C-64/02 P (*Das Prinzip der Bequemlichkeit*) [2004] E.T.M.R., paragraph 35.
- ³⁰ See Questionnaire, *op. cit.*, p. 31.

[Продолжение сноски на следующей странице]

[Продолжение сноски с предшествующей страницы]

- 31 See PASSA, Jérôme, “*Titres et slogans: entre marque et droit d’auteur*”, *Propriétés intellectuelles*, January 2005, No. 14, pp. 35-36.
- 32 See for example US Court of Appeals for the Federal Circuit in *Herbko International, Inc. vs. Kappa Books Inc.*, (308 F. 3rd 1156), September 3, 2002.
- 33 For example, in Germany’s §5(1), (3) and §15 of the 1994 Trade Marks Act. According to §5(3) titles are “names or special designations of printed publications, cinematographic works, musical works, dramatic works or other comparable works”. See KLINK, Jan, “Titles in Europe: Trade Names, Copyright Works or Title Marks?”, *European Intellectual Property Review*, Vol. 7, No. 7, August 2004, pp. 297-300.
- 34 See RØNNING, *op. cit.*, “Moving image mark”.
- 35 See Questionnaire, *op. cit.*, p. 33.
- 36 See VÖLKER, Stephan, “Registering new forms under the Community Trademark”, *Trademark World* No. 152, November 2002, p. 32.
- 37 The classical examples being those that take the form of a fabric tag or decorative top stitching on the back pocket of jeans.
- 38 *Mars BV* has a registration in the Benelux Trademark Register for a gesture of two cutting fingers for its TWIX chocolate (BX No. 520574). In the UK, there is a registration for services in the field of mortgage and investments (UK No. 2012603), which shows a person tapping his/her nose. See RØNNING, *op. cit.*, “Gesture Marks”.
- 39 See, for example Article L.711-1,b of the French *Code la propriété intellectuelle* and Article 134(c) of Andean Community Decision 486 “Common Provisions on Industrial Property”.
- 40 The ECJ made this interpretation in *Shield Mark BV v Kist*, Case C-283/01 [2004], paragraph 35.
- 41 In Australia, for example, the “Mr. Whippy” tune has been registered despite the strong word mark “Mr. Whippy” for ice cream and the “Dolmio” Sicilian waltz will clearly be played in advertisements incorporating the product’s well-known trade name “Dolmio” for its pasta sauce. See McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law”, *Intellectual Property Quarterly*, Issue 2, 2004, pp. 167 and 168.
- 42 See Questionnaire, *op. cit.*, p. 27.
- 43 See Australia, sound marks, BARRACLOUGH, *op.cit.*, pp. 37 and 38.
- 44 *Ibid*, Singapore, sound marks, at p. 43.
- 45 In *Shield Mark BV v Kist*, the ECJ cited its previous ruling and recalled the “Sieckmann criteria” for the graphic representation of trademarks. See *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent-und Markenamt*, *op.cit.*, paragraph 55.

[Продолжение сноски на следующей странице]

[Продолжение сноски с предшествующей страницы]

46 See *Shield Mark BV v Kist*, *op.cit.*, Ruling, paragraph 2.

47 See Questionnaire, *op. cit.*, pp. 28 and 29.

48 See *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, U.S.P.Q. 2d 1238 (1990) (TTAB). The mark was described as “a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms” for use with sewing thread and embroidery yarn.

49 See *Trade Marks Registry Work Manual*, Chapter 6.2.2 “Examination” at <<http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm>>. See also: Trademark 2001416 “the trademark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres” and Trademark 2000234 “the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights of darts”. See UK Patent Office <<http://webd4.patent.gov.uk/tm/number/>>.

50 See Australia, smell marks, BARRACLOUGH, *op.cit.*, p. 37.

51 USPTO Trademark Manual of Examining Procedure (2002) WLTMEP3rd 807.11 (WL).

52 See *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent-und Markenamt*, *op.cit.* paragraph 19(2). The applicant sought to register the pure chemical substance methyl cinnamate. He provided a chemical formula and described the odor as “balsamically fruity with a slight hint of cinnamon” in respect of various services in Classes 35, 41 and 42 of the International Nice Classification. See paragraphs 10 to 13.

53 *Ibid*, paragraphs 69 to 73. After the Sieckmann ruling, the ECJ has applied the same criteria for the graphic representation of other non-traditional signs, such as color in the *Libertel* case, and sound in the *Shield Mark* case. See *supra* notes 13 and 39.

54 See *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent-und Markenamt*, *op.cit.* final ruling.

55 *Eden SARL v OHIM*, Case T-305/04, October 27, 2005 concerning the “smell of ripe strawberries” for a wide variety of household goods, leather goods and paper goods.

56 For example, in the Benelux Office the following mark has been registered (DE SMAAK VON DROP BX No. 625971). “The trademark consists of the taste of liquorice applied to goods in class 16 (taste mark)”. See RØNNING, *op. cit.*, “Taste marks”.

57 *Eli Lilly and Co. v INPI*, Court of Appeal of Paris, 4th Chamber, October 3, 2003, Recueil Dalloz, Vol. 184 (2004), No. 33, p 2433. The application concerned a taste mark constituting “the artificial taste of strawberry” for pharmaceutical, veterinary and hygiene products and diet substances for medical use.

58 It has been mentioned that the glass bottle of Coca-Cola was designed in 1915 to also be recognized in the dark. See RØNNING, *op. cit.*, “Feel marks (tactile marks)”.

59 See Questionnaire, *op. cit.*, p. 33.

60 Application No. 140058, of December 17, 2003, and registration granted though title No. 29597 of April 28, 2004 “*Textura Superficie Old Parr*” for alcoholic beverages, *Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)*.

[Продолжение сноски на следующей странице]

[Продолжение сноски с предшествующей страницы]

⁶¹ See Questionnaire, *op. cit.*, pp. 56-59.

⁶² See Questionnaire, *op. cit.*, pp. 60-61.

⁶³ Article 6*quinquies*(A)(1) of the Paris Convention reads as follows: “Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the [Paris] Union...”.

⁶⁴ See Questionnaire, *op. cit.*, pp. 6-7.

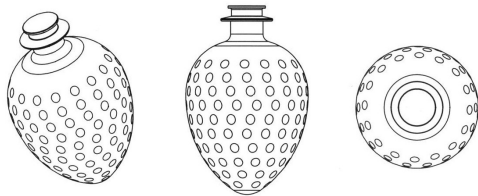
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРЫ НОВЫХ ТИПОВ ЗНАКОВ

В настоящем приложении содержатся примеры новых типов знаков, которые Секретариат получил от некоторых членов ПКТЗ на разовой основе. Они воспроизводятся исключительно с целью иллюстрации различных способов представления особых типов новых знаков и не обязательно являются характерными для законодательства и практики в области товарных знаков соответствующих отдельных членов ПКТЗ.

ПРИМЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТРЕХМЕРНЫХ ЗНАКОВ:

Switzerland (Reg. No. 541 393), class 29:



Madagascar (no Reg. No. given), classes 32 and 33:



Japan (Reg. No. 4153602), class 43:



Singapore (Reg. No. T00/12240B),
class 16:



Norway (Reg. No. IR 785438),
class 5:



ПРИМЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЦВЕТНЫХ ЗНАКОВ:

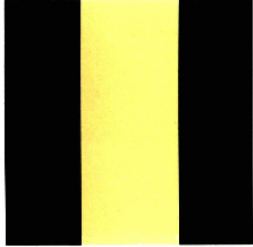
Madagascar (no Reg. No. given), class 4:



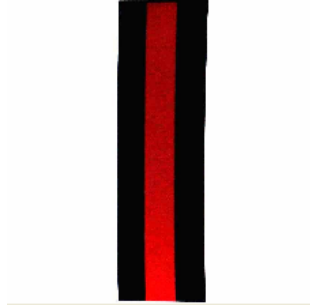
Norway (Reg. No. 226920), class 34:



Turkey (Reg. No. 2004/40402),
classes 18 and 25:



Turkey (Reg. No. 2004/40403),
classes 18 and 25:



Switzerland (Reg. No. 499 949), class 16:

“green”

- Declaration (type of mark): color mark
- Specification: PANTONE 347 MC
- Acquired distinctiveness in accordance with consumer survey

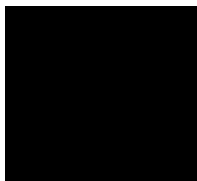
United Kingdom (No Reg. No. given), classes 6, 11, 19 and 20:



Description: The distribution and ratio of the colours to each other is 50-50, whereby the colour blue runs horizontally above the colour red, forming a striped whole.

Indication of colour: Blue RAL5015, Red RAL 2002

United Kingdom (Reg. No. 2360815A), class 33:



Mark Description: The mark consists of vodka coloured black, in the colour “PANTONE black”.

Mark Claim/Limit: The applicant claims the colour black (“PANTONE black”) as an element of the mark.

ПРИМЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ГОЛОГРАММНЫХ ЗНАКОВ:

Switzerland (Reg. No. IR 683 249), classes 9, 16, 36 and 38:



ПРИМЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗНАКОВ-ЛОЗУНГОВ:

Singapore (Reg. No. T03/04435F), class 3:

“NEVER SAY DRY”

United States of America (Reg. No. 2,793,39), for various telecommunication services in class 39:

“PROUD TO BE THE NEXT BEST WAY TO SAY HELLO”

Madagascar (No Reg. No. given), class 36:

“VIVRE ET ENTREPRENDRE AVEC SÉRÉNITÉ”

Switzerland (Reg. No. 357 711), class 31:

“LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS”

ПРИМЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЗНАКОВ НАЗВАНИЙ
ФИЛЬМОВ/КНИГ:

Switzerland (Reg. No. 486 730), classes 9 and 41: “HARRY POTTER”

United States of America (Reg. No. 3,106,202), for a series of pocket-sized fiction books with western theme: “SILVER KANE”