

Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний

**Тридцать пятая сессия
Женева, 25 – 27 апреля 2016 г.**

ОХРАНА НАЗВАНИЙ СТРАН ОТ РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ПРОЦЕДУРЫ, ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на своих двадцать первой (22-26 июня 2009 г.) – тридцать четвертой (16-18 ноября 2015 г.) сессиях рассмотрел ряд рабочих документов, посвященных охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков.
2. Эти документы были подготовлены с использованием информации, полученной от членов ПКТЗ в качестве ответов на вопросник в отношении охраны названий государств от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/24/6, далее – «Вопросник»), а также дополнительных сведений о национальном праве и практике в области охраны названий стран, представленных в письменном виде членами ПКТЗ.
3. Проект Пересмотренного справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (SCT/34/2 Prov.2) был принят ПКТЗ и опубликован в виде документа WIPO/Strad/INF/7 согласно резюме Председателя тридцать четвертой сессии ПКТЗ (см. пункт 9 документа SCT/34/7).

4. На тридцать четвертой сессии Комитета (16-18 ноября 2015 г.) Председатель обратился к Секретариату с просьбой подготовить для обсуждения на тридцать пятой сессии ПКТЗ в рамках данного пункта повестки дня новый документ, основанный на документе SCT/34/2 и определяющий различные процедуры и подходы к обеспечению охраны названий стран, а также существующие области их совпадения. Во исполнение этой просьбы Секретариат на основе информации, изложенной в документе SCT/34/2, подготовил настоящий документ, в котором рассматриваются возможные области совпадения позиций¹ по данному вопросу.

II. НАЗВАНИЯ СТРАН: ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ

5. При утверждении окончательной версии вопросника в отношении охраны названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/23/4) ПКТЗ исходил из того, что термин «названия государств» должен охватывать краткое или общепринятое название государства, которое может быть, а может и не быть официальным названием; формальное название, используемое в официальном дипломатическом контексте; переводное или транслитерированное название, а также название, используемое в сокращенной форме и в качестве прилагательного².

6. На двадцать третьей сессии ПКТЗ также принял решение использовать вместо термина «официальные названия государств» термин «названия стран» и постановил, что вопрос о некоммерческом использовании данных названий не будет рассматриваться в рамках Вопросника, поскольку товарные знаки призваны проводить различие между товарами и услугами разных предприятий и их правовое значение зависит от коммерческой эксплуатации. Таким образом, можно говорить о том, что некоммерческое использование названий стран выходит за пределы законодательства в области товарных знаков.

7. В упомянутых документах ПКТЗ термины «названия стран» и «названия государств» используются как синонимы для обозначения предмета, рассматриваемого в различных вопросниках, резюме и исследованиях, подготовленных Международным бюро ВОИС для обсуждения на сессиях ПКТЗ, а также в разнообразных предложениях и документах, полученных от членов Комитета. Более того, если не указано иное, термин «товарный знак» означает знак, который применяется как к товарам, так и к услугам.

III. ОХРАНА ОТ РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

8. Охрана названий стран, даже если отдельные страны не рассматривают ее в качестве самостоятельного основания для отказа в регистрации знаков, в состав которых входят наименования стран³, может быть одним из компонентов более комплексного

¹ Термин «области совпадения позиций» использовался ПКТЗ и ранее в названиях документов, информирующих о результатах работы ПКТЗ по определенным аспектам законодательства в области товарных знаков. В частности, см. документы WIPO/Strad/INF/3 об изображении нетрадиционных знаков и WIPO/Strad/INF/4 о процедурах возражения против регистрации товарных знаков по адресу: <http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/>.

² См. пункт 4 документа SCT/23/4 и сноску 1 в документе SCT/24/2.

³ Положительные ответы на вопросы из этого раздела Вопросника дали сорок четыре члена ПКТЗ, в частности Албания, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Канада, Чили, Китай (и САР Гонконг), Доминиканская Республика, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Иран (Исламская Республика), Италия, Япония, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Литва, Малайзия, Черногория, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Сербия, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Сирийская Арабская Республика, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Объединенная Республика Танзания и Уругвай.

основания для отказа в регистрации знаков, в состав которых входят только обозначения или указания, используемые в торговле для описания, в том числе, места происхождения товаров, перечисленных в заявке⁴. Разные страны по-разному толкуют, включает ли термин «место происхождения» официальное, краткое, формальное, переведенное, транслитерированное название государства или название в сокращенной форме или в виде прилагательного и в какой мере.

ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК

9. Регистрация товарных знаков, как правило, осуществляется на основе официальной заявки, которая прямо или косвенно подается в национальный или региональный орган по регистрации товарных знаков. Как и любое другое обозначение, заявленное для регистрации в качестве товарного знака, обозначение, в состав которого входит название государства, рассматривается компетентным органом с точки зрения формальных требований и нормативных требований по существу. Содержание проводимой ведомствами экспертизы и особенно характер возможных оснований для отказа в регистрации, по которым ведомство проводит экспертизу или которые могут быть выдвинуты в ходе процедуры возражения, определены в применимом законодательстве.

(a) Общее исключение из области охраняемых объектов

10. Этот подход используется в законодательстве некоторых стран, где предусмотрен полный запрет на регистрацию знаков, которые состоят из названий стран или содержат такие названия, независимо от других соображений, касающихся характера знака (например, является ли он описательным или вводящим в заблуждение относительно географического места происхождения товаров или услуг). В таких странах можно избежать отказа в регистрации, если предъявить доказательства того, что компетентные власти страны, указанной в заявке, согласны на использование соответствующего знака⁵. Однако в некоторых ответах на Вопросник было отмечено, что такое согласие не избавляет товарный знак от необходимости оценки по другим основаниям для отказа, предусмотренным в национальном законодательстве, например отсутствие отличительного характера или противоречие нормам общественного порядка или морали.

(b) Внимание к другим элементам знака

11. В системах, не предусматривающих общего исключения, при проведении экспертизы обычно различают заявки, в которых название страны является единственным элементом знака, и заявки, включающие дополнительный объект, а также словесные и составные знаки (словесный знак и изобразительный знак). В ответах на

⁴ Ссылка на статью *quinquies* В.2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – «Парижская конвенция»). Этот международный стандарт обычно включается в национальные законы и региональные договоры, обязательные для исполнения государствами – участниками Парижской конвенции.

⁵ Типовой закон по товарным знакам, фирменным наименованиям и актам недобросовестной конкуренции для развивающихся стран, принятый 1 ноября 1966 г. Вторым комитетом по разработке типового закона, который был учрежден Международными объединенными бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ), содержит следующее положение: «Раздел 5: Товарные знаки, неприемлемые по относительным основаниям: (1) Не могут быть зарегистрированы на законных основаниях знаки: ... (f) которые воспроизводят или имитируют гербы, флаги и другие эмблемы, инициалы, *полные или сокращенные наименования любого государства* или любой межправительственной международной организации или любой организации, учрежденной на основании международной конвенции, без разрешения компетентных властей *этого государства* или этой международной организации». (выделено автором). Публикация БИРПИ № 805(E), Женева, 1967 г., стр. 24 английской версии документа.

Вопросник⁶, дополнительных документах⁷ и заявлениях, озвученных на разных сессиях ПКТЗ, ряд членов⁸ отметили, что отказ может быть выдан в случае, если название страны является единственным элементом знака. Но если название страны используется в качестве одного из элементов составного знака, то необходимо провести анализ значимости данного компонента по другим основаниям для отказа, например оценить его на предмет отсутствия отличительного характера или вероятности введения в заблуждение. Если остальные элементы знака обладают достаточными отличительными чертами, то знак как единое целое в принципе может быть разрешен к регистрации, однако в некоторых юрисдикциях ведомство может потребовать от заявителя отказаться от исключительного права на название страны⁹.

(с) Отсутствие отличительного характера

12. Основная функция товарного знака – различать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия, поэтому отсутствие у товарного знака отличительных признаков не позволяет ему осуществлять свою основную функцию. Подавляющее большинство ответов на вопросник (94,1 процента) указывают на то, что регистрация названий государств в качестве товарных знаков не допускается, если такие знаки не имеют отличительного характера. Одним из важнейших критериев оценки отличительного характера товарного знака является отсутствие у него описательных характеристик.

13. Термин может считаться описательным, если он всего лишь информирует об объективных характеристиках товаров или услуг, для которых используется данный знак, в частности месте изготовления товаров или месте оказания услуг. В национальных и/или региональных ведомствах по товарным знакам сложились собственные методы оценки описательного характера географических названий, включая названия стран. Например, иногда приходится учитывать, узнает ли рядовой потребитель определенных товаров или услуг (не являющийся специалистом в области географии) название страны и обозначает ли это название место, которое в настоящее время ассоциируется с заявленными товарами или услугами или в отношении которого есть основания полагать, что оно будет ассоциироваться с ними в будущем¹⁰.

14. Отсутствие отличительного характера – самое распространенное основание для отказа в регистрации товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия, потому что, как и в более общем случае с другими описательными терминами, общество заинтересовано в том, чтобы данные указания не попадали под действие прав на товарные знаки и могли использоваться любым продавцом, который желает информировать общественность о предлагаемых им товарах или услугах.

⁶ Ссылка на дополнительные сведения, представленные членами ПКТЗ в ответах на Вопросник. Эти сведения представлены после каждой из таблиц в документе SCT/24/6 «Резюме ответов на вопросник в отношении охраны названий государств от регистрации и использования в качестве товарных знаков».

⁷ См. документы, представленные государствами-членами, по адресу:

<http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁸ См. заявления отдельных членов ПКТЗ, представленные в отчетах об указанных сессиях ПКТЗ, в частности заявления Австралии (SCT/21/8, п. 322 и SCT/27/11) и Республики Молдова (SCT/22/9, п. 187).

⁹ См., в частности, пп. 27 и 48 документа SCT/29/5 Rev.

¹⁰ Ссылка на Руководство Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНИМ), Руководство по текущей практике охраны товарных знаков, часть В, раздел 4, «Абсолютные основания для отказа», №2.3.2.6 «Географические названия», стр. 45-47. В соответствии с Регламентом ЕС № 2015/2424 Европейского парламента и Совета, вносящим изменения в Регламент Сообщества о товарных знаках, Ведомство переименовано в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИС ЕС) с 23 марта 2016 г., когда указанный Регламент вступит в силу.

(d) Введение в заблуждение, обман, ложная (несоответствующая действительности) информация или другие основания для отказа в регистрации

15. Помимо того, что товарные знаки, состоящие из названий стран или содержащие такие названия, могут носить описательный характер, они также могут вводить общественность в заблуждение в отношении происхождения товаров или услуг. Ложное представление посредством товарного знака о том, что товары или услуги происходят из определенного места, может стать причиной отказа в регистрации товарного знака, если в действительности товары или услуги никак не связаны с названием страны. Разница между терминами «введение в заблуждение», «обман» и «ложная информация» четко не определена, и в некоторой степени эти термины пересекаются, то есть тот или иной случай можно классифицировать и как введение в заблуждение, и как обман, и как ложную информацию.

16. Согласно результатам количественного анализа ответов на Вопросник¹¹ 98,5 процента стран-респондентов указали, что названия стран не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков в том случае, если они могут рассматриваться как вводящие в заблуждение относительно происхождения товаров; при этом 77,3 процента ответили, что названия государств не допускаются к регистрации, если, по оценке ведомства, они дают несоответствующую действительности информацию о происхождении товаров, в отношении которых регистрируется товарный знак¹².

17. Согласно национальному законодательству некоторых стран географические названия или обозначения, а также их сокращенные наименования не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, если такие указания могут ввести потребителя в заблуждение или вызвать замешательство в отношении места происхождения товаров или услуг¹³. Кроме того, географические названия мест и изобразительные товарные знаки, указывающие на географическое происхождение, а также их вариации, если географическое место имеет репутацию в связи с заявленными товарами или услугами, также могут быть опротестованы, поскольку использование географического названия места при наличии у него репутации вызывает у потребителя ожидания и тем самым может ввести его в заблуждение, если эти ожидания не оправдываются¹⁴.

18. Помимо случаев, когда использование названия страны может восприниматься общественностью как описание места изготовления товаров или места оказания услуг, а также случаев, когда такое название указывает на место, имеющее широкое признание и даже известность благодаря качеству своих товаров или услуг, возможны и другие случаи, когда использование названия страны, не имеющей никакой связи с перечисленными в заявке товарами и услугами, может привести к обману¹⁵ или использованию объективно ложных или несоответствующих действительности указаний¹⁶.

¹¹ См. ответы на вопрос I(1)(c) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 1 и 2 (в английской версии документа).

¹² См. ответы на вопрос I(1)(e) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 4 и 5 (в английской версии документа).

¹³ См. статью (3)(1)(g) Директивы Совета ЕС 2008/95 и законы Болгарии, Бразилии, Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки.

¹⁴ Ссылка на документ, представленный делегацией Соединенного Королевства, по адресу: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

¹⁵ Ссылка на Руководство по процедуре экспертизы товарных знаков (ТМЕР) Ведомства по патентам и товарным знакам США, №°1210.01(b) «Географическое описание товарных знаков ложного характера» – Руководство по проверке и экспертизе товарных знаков Ведомства интеллектуальной собственности Канады, №°IV.6.13 «Место происхождения», стр. 4 (в английской версии документа).

¹⁶ Ссылка на примечание 11 в вышеуказанном документе.

19. Товарным знакам, состоящим из названий стран или содержащим такие названия, может быть отказано в регистрации и по другим основаниям, применимым для всех видов товарных знаков, таким как конфликт с другими существующими знаками, родовой характер или недобросовестность. Возможна также ссылка на соображения общественного порядка или морали, которые в законодательстве о товарных знаках являются общепринятым основанием для отказа в регистрации. Законы некоторых стран не допускают регистрацию товарных знаков, использование которых может интерпретироваться как порицающее, оскорбительное или клеветническое для страны¹⁷. Законодательство других стран предусматривает отказ в регистрации знаков, порочащих национальные символы, демонстрирующих неуважительное отношение к государственным символам, подрывающих их репутацию или наносящих ущерб имиджу страны¹⁸. В законе по меньшей мере одной страны закреплено обязательство уважать и оберегать честное имя других стран¹⁹.

ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

(а) Возражение

20. Наличие процедур возражения – общая черта систем регистрации товарных знаков, актуальная и полезная не только для заявителей, правообладателей и других заинтересованных сторон, но и для ведомств по товарным знакам и общества в целом²⁰. Процедура возражения играет роль внутренней системы сдержек и противовесов и позволяет третьим сторонам предоставлять сведения и доказательства, на основании которых может быть отказано в регистрации товарного знака и которые в противном случае остались бы неизвестными профильным ведомствам²¹.

21. Таким образом, процедура возражения дает дополнительную возможность не допустить регистрацию знака, в состав которого входит название страны, в качестве товарного знака в тех случаях, когда сама по себе экспертиза *ex officio*, проводимая ведомством по товарным знакам, не привела бы к отказу в регистрации. Наличие дополнительной возможности обратить внимание ведомства на тот или иной конкретный аспект характерно для процедур возражения в целом, вне зависимости от того, предусматривает ли национальная система механизм подачи возражения до или после регистрации²².

22. Процедуры возражения могут служить дополнительным средством охраны названий стран в том случае, если национальное законодательство в области товарных знаков удовлетворяет двум условиям: во-первых, в нем должно быть предусмотрено основание для отказа в регистрации товарных знаков, состоящих из названий стран ли содержащих такие названия, и, во-вторых, несоответствие данному положению должно признаваться основанием для подачи возражения.

¹⁷ Ссылка на статью 7(1)(ii) Закона товарных знаках Республики Корея от 28 ноября 1949 г. с поправками от 21 мая 2009 г.

¹⁸ См. документы, представленные делегациями Италии, Тринидада и Тобаго, а также Соединенных Штатов Америки, по адресу: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

¹⁹ См. документ, представленный делегацией Колумбии, по адресу: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

²⁰ См. документ «Процедуры возражения против регистрации товарных знаков: области совпадения позиций», WIPO/Strad/INF/4, область совпадения позиций №1.

²¹ См. документ «Процедуры возражения против регистрации товарных знаков: ключевые выводы», SCT/18/3, стр. 2 (в английской версии документа).

²² Наличие в национальной системе процедуры возражения до или после регистрации товарного знака является политическим решением, продиктованным стратегическими соображениями. Обзор преимуществ и недостатков обоих вариантов представлен в документе SCT/17/4 «Процедуры возражения против регистрации товарных знаков», стр. 14 (в английской версии документа).

23. Согласно ответам на Вопросник²³ в большинстве стран-членов ПКТЗ, в законодательстве которых предусмотрено основание для отказа в регистрации товарного знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название, то же самое основание может служить поводом для возражения. В частности, 67,2 процента ответов указывают на то, что, если название государства не допускается к регистрации в качестве товарного знака, используемого в отношении товаров (и 67,7 процента для знаков, используемых в отношении услуг), то третьи лица могут ссылаться на это основание в рамках процедуры возражения.

(b) Замечания

24. Механизм замечаний является еще одним способом заявить о том, что предложенный знак не может быть зарегистрирован, так как он состоит из названия страны или содержит такое название. Законодательство некоторых членов ПКТЗ предусматривает возможность подачи письменных замечаний к заявкам на регистрацию товарных знаков. Лицо, направляющее замечание, не будет рассматриваться в качестве стороны процесса, а ведомства, как правило, на замечания не отвечают. Цель замечаний — предоставить ведомству информацию, которая может послужить основанием для отказа в регистрации предложенного товарного знака. Эта процедура может быть особенно полезна и эффективна в тех случаях, когда эксперт не знаком с поднятым вопросом, например, если описательный характер предложенного к регистрации знака понятен лишь узкому кругу лиц.

25. Если национальное законодательство разрешает подачу замечаний, то основания для такой подачи обычно могут быть любыми, хотя в некоторых юрисдикциях не принимаются претензии, основанные на более ранних правах третьих лиц. Поскольку вопрос допустимости регистрации названий стран возникает независимо от любых прав третьих лиц, замечания представляются подходящим средством охраны названий стран от регистрации в качестве товарного знака или его части в любых национальных системах, предусматривающих потенциальное основание для отказа в регистрации таких знаков и механизм замечаний.

26. Ответы на Вопросник, касающиеся возможности подачи замечаний, указывают на то, что этой процедурой пользуется лишь половина государств-респондентов²⁴. В большинстве случаев к процедуре подачи замечаний не предъявляются какие-либо установленные требования, и, возможно, низкие показатели объясняются недостаточной информированностью о данном механизме.

(c) Признание регистрации недействительной, отмена или отзыв

27. Если знак, в состав которого входит название страны, зарегистрирован в качестве товарного знака, несмотря на то что соответствующий национальный закон о товарных знаках предусматривает возможные основания для отказа в регистрации, то последней доступной мерой для охраны данного названия является процедура признания регистрации недействительной. С помощью этой процедуры заявитель добивается исключения действующей регистрации из реестра. Терминологии, единой для всех национальных систем регистрации товарных знаков, не существует, поэтому процедура признания выданной регистрации недействительной может также называться отменой, аннулированием или отзывом.

²³ См. ответы на вопросы I(3)(b) и I(4)(b) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 17 и 18, 23 и 24 (в английской версии документа).

²⁴ См. ответы на вопросы I(3)(c) и I(4)(c) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 20 и 21, 26 и 27 (в английской версии документа).

28. Вопрос применимой терминологии не так важен, как последствия исключения товарного знака из реестра. Как правило, если товарный знак исключается из реестра со ссылкой на основания, которые уже существовали на момент регистрации, то после отмены его действия знак будет рассматриваться как никогда ранее не регистрировавшийся. Если товарный знак исключается со ссылкой на основания, условия которых выполняются после регистрации, то знак будет исключен лишь с того момента, когда было получено соответствующее обращение. Что касается названий стран, то если регистрация знака была аннулирована на основании того, что знак состоит из названия страны или содержит такое название, это обстоятельство, по всей вероятности, уже существовало на момент регистрации знака. В таком случае данный товарный знак не должен был быть допущен к регистрации, и в результате признания регистрации недействительной знак будет рассматриваться как никогда ранее не регистрировавшийся.

29. Как отмечается в ответах на Вопросник²⁵, в государствах-членах ПКТЗ, профильное законодательство которых предусматривает возможное основание для отказа в регистрации знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название, нарушение этого положения является правомерным основанием для инициирования процедуры признания регистрации недействительной. В частности, в 93,8 процента ответов указано, что если название государства не допускается к регистрации в качестве товарного знака, используемого в отношении товаров (92,6 процента для знаков, используемых в отношении услуг), третьи лица могут прибегнуть к этому основанию в ходе процедуры признания регистрации недействительной уже после регистрации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗНАКА

30. Члены ПКТЗ решили получить с помощью Вопросника не только информацию об охране названий стран от регистрации в качестве товарных знаков, но и сведения о применимом законодательстве и практике государств-членов в области «использования» таких обозначений на рынке в качестве товарных знаков или их компонентов, в частности для различения товаров и услуг разных предприятий. Хотя эта часть Вопросника, возможно, применима не для всех случаев, для данного опроса она была признана актуальной.

31. В целом использование названия страны в качестве знака регулируется тем же принципом, что и регистрация. Знак, в состав которого входит название страны, не может быть использован для обозначения товаров или услуг, если он предполагает обман общественности, например, в отношении характера, качества или географического происхождения товаров или услуг. Если продавец указал ложные сведения относительно страны происхождения товара, то такая информация может ввести потребителя в заблуждение и повлиять на их решение при покупке. Респонденты считают важным учитывать возможность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг: этот вопрос был затронут в 69 ответах. Ответы распределились следующим образом: 82,6 процента считают, что этот фактор должен учитываться, тогда как 17,4 процента не видят в этом необходимости²⁶.

32. Несмотря на то что ряд членов ПКТЗ отрицательно ответили на вопрос, существует ли в законе общее исключение для использования названий стран, не менее двух

²⁵ См. ответы на вопросы I(3)(d) и I(4)(d) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 20 и 21, 26 и 27 (в английской версии документа).

²⁶ См. ответы на вопрос II(11) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 40 и 41 (в английской версии документа).

респондентов²⁷ дополнительно указали, что, несмотря на отсутствие исключения для регистрации названий государств в качестве товарных знаков для товаров и/или услуг, действия, направленные на введение общественности в заблуждение в отношении источника, места происхождения или качества товаров, запрещены специальными законами, или что в распоряжении третьих сторон имеются средства судебной защиты.

33. Одним из таких средств может быть возбуждение гражданского иска, который предотвратит использование знаков или любого ложного указания места происхождения, ложного или вводящего в заблуждение описания или изложения факта, способное привести к смешению, ошибке или ложному представлению о принадлежности, связи или ассоциации одного лица с другим лицом с точки зрения происхождения, спонсорства или одобрения его товаров, услуг или коммерческой деятельности другого лица.

34. Использование названия страны может быть запрещено не только законом о товарных знаках, но и другими законодательными нормами. Например, нормами деликтного права или законами о недобросовестной конкуренции. Статья 10*bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – «Парижская конвенция») обязывает страны Парижского союза обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Ответы на Вопросник показали, что в 51,7 процента государств, исключающих использование названий стран в качестве товарных знаков, такое исключение основано на законе о недобросовестной конкуренции²⁸, а в 48,1 процента стран такое исключение обусловлено общими нормами деликтного права или принципом запрета введения в заблуждение.

35. Законодательные нормы, препятствующие использованию ложных указаний на продуктах, – еще одна область права, позволяющая ограничить использование названий стран. Статья 10 Парижской конвенции предусматривает, что наличие на продуктах ложного указания об их происхождении может являться основанием для ареста. В подавляющем большинстве стран, которые ответили на вопросник (82,6 процента), считается, что использование названий стран в качестве товарных знаков для обозначения товаров и (или) услуг, может стать основанием для применения этого положения²⁹.

IV. ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ

36. Как отмечено в пункте 1 настоящего документа, ПКТЗ рассматривает вопрос охраны названий стран с двадцать первой сессии (22-26 июня 2009 г.). Данная тема находится в центре внимания Комитета уже более тринадцати сессий³⁰; за это время члены ПКТЗ предоставили полезную информацию о своем законодательстве и практических подходах для решения этого вопроса на разных этапах регистрации и действиях, предпринимаемых на пострегистрационном этапе в ведомстве по товарным знакам или в судебных и других национальных органах, отвечающих за отправление правосудия или контроль за продукцией с маркировкой, имеющей отношение к этой области.

²⁷ См. ответы на вопросы II(10) – II(12) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 40-43 (в английской версии документа).

²⁸ См. ответы на вопрос II(9) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 37 и 38 (в английской версии документа).

²⁹ См. ответы на вопрос II(12) в приложении II к документу SCT/24/6, стр. 40 и 41 (в английской версии документа).

³⁰ Ссылка на серию документов ПКТЗ: SCT/21/6 и SCT/21/8, пункты 308-343; SCT/22/4 и SCT/22/9, пункты 171-193; SCT/23/3 и SCT/23/7, пункты 83-114; SCT/24/2, SCT/24/6 и SCT/24/8, пункты 202-233; SCT/25/4 и SCT/25/7, пункты 211-231; SCT/26/9, пункты 321-356; SCT/27/5 и SCT/27/5 Corr., SCT/27/6, SCT/27/7 и SCT/27/11, пункты 222-247; SCT/29/5 Rev. и SCT/29/10, пункты 272-294; SCT/30/4 и SCT/30/9, пункты 267-286; SCT/31/4, SCT/31/5 и SCT/31/10, пункты 134-156; SCT/32/2 и SCT/32/6, пункты 72-86; SCT/33/6, пункты 76-96; SCT/34/2 Prov.2 и SCT/34/8, пункты 97-127.

37. В ходе дискуссий члены ПКТЗ также подробно рассказали о применяемых ими методах охраны названий стран. Ниже перечислены области, в которых отмечается совпадение законодательных норм и практических подходов различных членом Комитета. Некоторые из этих областей могут рассматриваться как «справочная информация³¹», которая может иметь практическое значение для всех национальных и региональных органов, призванных принимать решения по делам, связанным с регистрацией или использованием в качестве товарных знаков обозначений, состоящих из названий стран или содержащих такие названия.

38. Вниманию членом ПКТЗ предлагаются следующие возможные области совпадения позиций.

Возможная область совпадения позиций № 1
Понятие «название страны»

По крайней мере для целей экспертизы знаков и если иное не предусмотрено применимым законодательством, понятие «название страны» может охватывать официальное или официально признанное название государства, общепринятое название, перевод или транслитерация этого названия, краткое название государства, а также название, используемое в сокращенной форме и в качестве прилагательного.

Возможная область совпадения позиций № 2
Неохраноспособный, если знак считается описательным

По крайней мере для целей экспертизы не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из названия страны, если это название является описательным относительно места происхождения товаров или услуг.

Возможная область совпадения позиций № 3
Неохраноспособный, если знак считается вводящим в заблуждение, обманным или ложным

По крайней мере для целей экспертизы не допускается регистрация товарных знаков, состоящих из названия страны или содержащий такое название, если из-за использования этого названия знак в целом вводит в заблуждение, обманывает или дает ложную информацию о месте происхождения товаров или услуг.

Возможная область совпадения позиций № 4
Внимание к другим элементам знака

По крайней мере для целей экспертизы и если иное не предусмотрено применимым законодательством, не допускается регистрация товарных знаков, в состав которых, помимо других элементов, входит название страны, если из-за использования этого названия знак в целом не обладает отличительным характером, вводит в заблуждение, обманывает или дает ложную информацию о месте происхождения товаров или услуг.

Возможная область совпадения позиций № 5
Признания регистрации недействительной и возражение

Основания для отказа, указанные в возможных областях совпадения позиций № 2, 3 и 4, выше, применяются как основания для признания зарегистрированных знаков

³¹ Ссылка на пункты 15-24 документа SCT/19/9, в котором представлен отчет о девятнадцатой сессии ПКТЗ.

недействительными, а также как основания для возражения, если этот механизм предусмотрен в применимом законодательстве.

Возможная область совпадения позиций № 6
Использование в качестве знака

Заинтересованные стороны должны иметь доступ к соответствующим правовым средствам для предотвращения использования названий стран, если такое использование вводит общественность в заблуждение в отношении, например, характера, качеств или географического места происхождения товаров или услуг, а также для наложения ареста на товары, содержащие ложные указания об их происхождении.

Примечание

Положение об аресте товаров в случае прямого или косвенного использования указания об их происхождении содержится в статье 10 Парижской конвенции³².

[Конец документа]

³² Статья 10 Парижской конвенции гласит: «(1) Положения предшествующей статьи применяются в случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца.

(2) Заинтересованной стороной, независимо от того, является ли ею физическое или юридическое лицо, признается всякий изготовитель, промышленник или торговец, занимающийся производством, изготовлением или сбытом этого продукта, обосновавшийся либо в местности, ложно указанной в качестве места происхождения продукта, либо в районе, где находится эта местность, либо в ложно указанной стране или в стране, где применяется ложное указание о происхождении».