

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

**Тридцать седьмая сессия**  
**Женева, 27–30 марта 2017 г.**

### **ОХРАНА НАЗВАНИЙ СТРАН ОТ РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ПРОЦЕДУРЫ, ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ — КОММЕНТАРИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ**

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### **I. 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. Пересмотренный проект 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 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 документ SCT/35/4, в котором рассматриваются возможные области совпадения позиций<sup>1</sup> по данному вопросу.

5. На тридцать шестой сессии ПКТЗ (17–19 октября 2016 г.) Председатель поручил Секретариату просить членов Комитета представить в первую очередь комментарии и замечания по областям совпадения позиций № 1 (понятие «название страны»), № 2 (отказ в регистрации, если знак считается описательным), № 5 (процедуры признания регистрации недействительной и возражения) и № 6 (использование в качестве знака), включая практические примеры того, как эти принципы применяются на их территории.

6. В настоящем документе подытожены комментарии членов ПКТЗ по совпадающим позициям, а также примеры из национального законодательства и практики. К 10 февраля 2017 г. материалы в Международное бюро направили двадцать пять государств-членов: Аргентина, Беларусь, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Украина, Соединенные Штаты Америки и Узбекистан. Сведения были также предоставлены одной межправительственной организацией — Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС) — и следующими наблюдателями: Ассоциацией по товарным знакам Европейских Сообществ (ЕСТА), Японской ассоциацией патентных поверенных (JПАА) и организацией MARQUES (Европейской ассоциацией владельцев товарных знаков). Полные тексты всех материалов размещены на веб-странице Электронного форума ПКТЗ: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

7. Для облегчения обсуждения этого вопроса в ПКТЗ комментарии членов кратко сформулированы в каждой из возможных областей совпадения позиций. Предоставленные комментарии по всем возможным областям совпадения позиций отражены в приложении I к настоящему документу, а в приложении II содержатся отобранные примеры из материалов, предоставленных членами Комитета.

*8. Комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и указать, каким образом он желает продолжать работу по данному пункту повестки дня.*

[Приложения следуют]

---

<sup>1</sup> 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/>.

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 1  
ПОНЯТИЕ «НАЗВАНИЕ СТРАНЫ»**

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

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

Аргентина

Статья 3(g) Закона № 22.362 о товарных знаках и фирменных наименованиях запрещает регистрировать в качестве знаков «... названия или другие отличительные знаки, используемые зарубежными странами, которые признаны правительством Аргентины».

Колумбия

В национальном законодательстве нет особых указаний на то, распространяется ли охрана только на официальные названия государств или также на их общепринятые и сокращенные варианты. Таким образом, мы согласны с тем, что для целей экспертизы знаков название страны должно пониматься как включающее формы, предложенные в рамках возможной области совпадения позиций № 1.

Коста-Рика

Предлагается прояснить формулировку «использование названия в качестве прилагательного».

Финляндия

В целом в национальной практике охватываются все варианты, упомянутые в возможной области совпадения позиций № 1. Однако названия государств не охраняются автоматически и в каждой ситуации. Необходимо учитывать осведомленность и языковые навыки целевой аудитории, а в некоторых случаях — обозначается ли данным названием место, которое ассоциируется с товарами или услугами, указанными в заявке.

Франция:

Общего исключения названий стран из регистрации в качестве товарных знаков или знаков обслуживания нет.

Германия

По национальному законодательству о товарных знаках «названия стран» не составляют отдельной категории. Они являются одним из видов указаний географического происхождения. Как правило, таким указаниям отказывается в регистрации, поскольку они лишь описывают место происхождения товаров и услуг и обладают слабой различительной способностью. Однако Германия поддерживает определение того, что считается названием страны, данное в возможной области совпадения позиций № 1.

Греция

Согласно статье 123 пункт 3(a) Закона № 4072/2012, часть III о товарных знаках, названия государств не могут регистрироваться в качестве знаков. На практике этот запрет распространяется не только на официальное или официально признанное названия государства, но также на общепризнанное название, перевод, транслитерацию такого названия, а также на сокращенное название. Эта национальная норма однозначна, и

практика национальной экспертизы ей соответствует. Возможности применения другой практики в Греции нет.

#### Исландия

Считается, что название страны включает — по крайней мере для целей экспертизы — такие же варианты или сокращения, которые указаны в возможной области совпадения позиций № 1.

#### Перу

В соответствии с Решением № 486, устанавливающим Общий режим охраны промышленной собственности Андского сообщества (далее — «Решение № 486 Андского сообщества»), названия стран не относятся к основаниям для отказа в регистрации в качестве знака.

#### Филиппины

Филиппинское ведомство интеллектуальной собственности (IPOPHL) в целом применяет тот же подход, что описан в возможной области совпадения позиций № 1. Однако IPOPHL имеет оговорки для использования названий стран в сокращенной форме, так как некоторые сокращения могут не быть общеизвестными для экспертов, например названия стран в форме доменных имен.

#### Польша

Патентное ведомство Польши согласно с тем, что для целей экспертизы товарных знаков название страны может включать варианты, описанные в возможной области совпадения позиций № 1. При оценке возможности регистрации ведомство часто использует стандарт ISO 3166, опубликованный Международной организацией по стандартизации (ИСО), в котором определены коды названий стран, зависимых территорий и мест, представляющих географический интерес. Пример из национальной практики приведен на стр. 1 приложения II.

#### Португалия

Кодекс промышленной собственности (КПС) Португалии не содержит норм, касающихся охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков. Однако такое использование нельзя считать неограниченным. Хотя прямой охраны названий нет, их использование ограничивается в интересах конкурирующих пользователей, а также потребителей. Согласно статье 223(1)(с) КПС, знаки, состоящие исключительно из указаний на географическое происхождение товаров и услуг (что включает названия стран), не подлежат регистрации.

#### Сингапур

В сингапурском законодательстве о товарных знаках термин «страна» не определен. При этом в Законе о товарных знаках упоминается термин «географическое происхождение». Но хотя среди абсолютных оснований для отказа в регистрации значится «географическое происхождение», этот термин тоже не имеет более конкретного определения. Учитывая, что термин «страна» в сингапурском законодательстве о товарных знаках не определяется, неясно, включают ли названия стран «официальное или официально признанное название страны, общепринятое название, перевод или транслитерацию этого названия, краткое название страны, а также название, используемое в сокращенной форме и в качестве прилагательного». Сингапур имеет практические опасения по поводу включения этих терминов в понятие названия страны, так как их трудно определить.

В настоящее время в ходе экспертизы заявки на регистрацию товарного знака при определении наличия оснований для возражений против использования названия страны эксперт пользуется общим поиском в Интернете. Однако Сингапур считает, что такой

поиск может не давать исчерпывающих результатов о переводах и транслитерациях названия страны, поскольку языков — а значит и возможных транслитераций названия — много. Также отмечается, что обычно названия стран имеют множество вариаций. Например, к кратким и общепринятым названиям Республики Сингапур относятся: «Singapore», «Singapura» и «Lion City», а к общепринятым сокращениям, обозначающим Сингапур, — «SG», «SGP» и «SIN». Поэтому поиск может не выдать всех возможных кратких и общепринятых названий и сокращений названия страны.

Если ПКТЗ намерен продолжить работу по обязательной охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков, то Сингапур предлагает подумать о создании (в ВОИС) централизованной базы данных по всем подлежащим охране «официальным или официально признанным названиям стран, общепринятым названиям, переводам или транслитерациям этих названий, кратким названиям стран, а также названиям, используемым в сокращенной форме и в качестве прилагательного», чтобы ведомства ИС могли ссылаться на нее в процессе экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков.

#### Южная Африка

В Законе о товарных знаках № 194 от 1993 г. не содержится прямого определения термина «страна» или «название страны». Однако в статье 2(1) этого закона есть отдаленная ссылка в виде определения «страны-участницы конвенции». Таким образом, в соответствии с правилами толкования законодательства понятие «страна» (и, следовательно, «название страны») является подразумеваемым и должно использоваться в буквальном значении. Практика экспертизы товарных знаков в Отделе товарных знаков Комиссии по делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPC) отражает те концепции «названия страны», которые рассматриваются в возможной области совпадения позиций № 1. Несколько комбинированных знаков из Реестра товарных знаков предоставлено на стр. 1 приложения II

#### Испания

Понятие названий стран в Испании совпадает с указаниями, содержащимися в возможной области совпадения позиций № 1.

#### Швеция

В шведском праве не содержится законоположений об отказе в регистрации товарного знака на том основании, что он представляет собой или содержит в себе название государства (и сам этот термин не определен). Следовательно, упоминание той или иной территории может восприниматься как название государства независимо от того, является ли оно официальным названием, переводом или транслитерацией названия, а также названием, использованным в сокращенной форме или как прилагательное.

#### Швейцария

Понятие «название страны», подробно истолкованное в возможной области совпадения позиций № 1, соответствует его пониманию в Швейцарии. А именно, названия стран считаются прямыми указаниями происхождения, т.е. конкретными обозначениями географического происхождения товаров или услуг. Лингвистически правильные производные — например прилагательные — приравниваются к самим названиям стран. В качестве основания используются директивы о товарных знаках Федерального института интеллектуальной собственности.

#### Таджикистан

К названию государства относится краткое или общепринятое название данного государства независимо от того, совпадает ли оно с его официальным названием. Согласно статье 8(4) Закона о товарных знаках и знаках обслуживания, «... не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые

состоят только из элементов, представляющих собой официальные названия государств...». Такие названия могут включаться в товарные знаки как неохраняемые элементы с согласия компетентного органа.

#### Украина

Национальное ведомство согласно с понятием названия стран, описанным в возможной области совпадения позиций № 1.

#### Соединенные Штаты Америки

Хотелось бы думать, что всем потребителям в мире известны все названия стран, но это не бесспорный факт. Кроме того, чем дальше мы отходим от названия страны к его вариантам, перечисленным в возможной области совпадения позиций № 1, тем меньше вероятность того, что соответствующие термины будут известны местному потребителю, и это особенно касается переводов и транслитераций. Как таковой, список идентификаторов, приведенный в возможной области совпадения позиций № 1, который можно было бы использовать для определения равнозначности названию страны, слишком широк. Если можно предположить, что использование этих идентификаторов в заявке на регистрацию товарного знака должно считаться само по себе вводящим в заблуждение или накладывать бремя доказывания того, что их использование не вводит в заблуждение, то следует отметить, что такое предположение было бы совершенно неверным в тех случаях, когда название страны местному потребителю неизвестно. Соединенные Штаты Америки предлагают сузить эту возможную область совпадения позиций до более правдоподобной формулировки, т.е. до тех случаев, когда можно утверждать, что название страны известно местному потребителю и действительно воспринимается как упоминание страны.

#### Узбекистан

В соответствии со статьей 10(2) Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения, обозначающие собой официальные названия государств, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков.

#### АОИС

Бангийский договор<sup>2</sup>, в частности Приложение III к нему, касающееся товарных знаков и знаков обслуживания, или соответствующие нормативные акты о его введении в силу являются национальным законодательством об интеллектуальной собственности семнадцати государств-членов АОИС<sup>3</sup>. АОИС согласна с предложением, содержащимся в возможной области совпадения позиций № 1. То есть, названием страны может быть «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». Включение переводов и транслитераций, по нашему мнению, необходимо. В нашем ведомстве любая часть регистрируемого знака, выраженная на любом другом языке, кроме французского и английского (рабочих языков АОИС), должна быть переведена или транслитерирована заявителем, чтобы эксперты могли оценить ее соответствие требованиям публичного порядка и морали.

---

<sup>2</sup> Договор о создании Африканской организации интеллектуальной собственности, заключенный в г. Банги (Центральноафриканская Республика) 2 марта 1977 г.

<sup>3</sup> Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал и Того.

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 2  
ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ, 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.*

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Аргентина**

Согласно статье 2(а) Закона № 22.362 о товарных знаках и фирменных наименованиях, не подлежат регистрации «названия, слова и символы», описывающие «характер, функции, качества или другие характеристики» знака. Это исключение относится к названиям стран, указывающим на место производства, если это место признается различными производителями как место происхождения таких товаров. В иных случаях названия стран, если они не вводят в заблуждение и не являются наименованиями мест происхождения, могут регистрироваться.

**Канада**

23 февраля 2016 г. Федеральный апелляционный суд изменил критерии определения географически описательных товарных знаков в решении по делу *MC Imports Inc. против AFOD Ltd. (2016 г., FCA 60)*. В этом недавнем решении суд установил критерии невозможности регистрации географического названия в качестве товарного знака на том основании, что оно однозначно описывает место происхождения соответствующих товаров или услуг. Теперь в Канаде товарный знак будет считаться географическим названием, если анализ показывает, что никакого другого значения кроме географического названия у него нет. При анализе сначала определяется, является ли данный товарный знак географическим названием, а затем — происходят ли соответствующие товары или услуги из того географического расположения, которое использовано в качестве товарного знака.

Хотя первый шаг обычно не вызывает трудностей, в некоторых случаях название географического места может иметь и другие значения. Если нельзя однозначно утверждать, что данный товарный знак действительно указывает на место, то анализируется потребительское восприятие, при этом рядовым потребителем, с точки зрения которого должен рассматриваться этот вопрос, считается обычный потребитель тех товаров или услуг, с которыми ассоциируется данный знак.

После вывода о том, что товарный знак указывает на географическое расположение, предметом анализа становится место происхождения соответствующих товаров или услуг. Может считаться, что товары или услуги происходят из того или иного географического места, если их изготовление, производство, выращивание, сборка, проектирование, предоставление или продажа осуществляется в этом географическом месте или там производятся их основные компоненты или ингредиенты. Если соответствующие товары или услуги происходят из того места, на которое указывает товарный знак, то этот товарный знак однозначно является описательным относительно места происхождения. С другой стороны, если товарный знак указывает на географическое место, не являющееся фактическим местом происхождения товаров или услуг, то он не может однозначно описывать место происхождения, и тогда требуется дальнейший анализ на предмет того, является ли он обманчивым описанием.

Этот объективный критерий затрудняет для заявителей преодоление возражений, связанных с географически описательным характером знака. Это выяснение служит дополнительным обеспечением достаточной охраны названий стран от недобросовестного использования в Канаде. С учетом вынесенного судебного решения

Канадское ведомство интеллектуальной собственности обновило свое руководство по проведению экспертизы.

#### Колумбия

В Решении № 486 Андского сообщества содержится набор допущений, которыми выполняется предписание, установленное в статье 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее именуемой «Парижская конвенция»): они запрещают регистрировать знаки, не отвечающие требованию различительной способности, что может быть выражено в описательности, универсальности и общеупотребительности. При этом описательный характер знака, служащий причиной дефекта, описанного в статье 135(e) Решения № 486, может иметь место, когда регистрируемый знак состоит исключительно из географического названия, связанного в общественном восприятии с качеством продукта. Но на самом деле географического характера знака недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его описательности, поскольку у потребителя место происхождения необязательно ассоциируется с качеством товара; более того, при отсутствии ассоциаций между местом происхождения товара и его качеством знак может быть зарегистрирован.

Национальное ведомство считает, что знак, не обладающий достаточной различительной способностью, может как носить описательный характер, так и не носить его, так что эти признаки оцениваются независимо друг от друга. Однако если знак не обладает различительной способностью, он не может считаться действительным товарным знаком. В случае если товарный знак состоит только из названия страны, связанной с товарами, этот вопрос целесообразнее рассматривать в контексте географических указаний. Поэтому в возможной области совпадения позиций № 2 необходимо провести различие между, с одной стороны, описательным характером знака и смешением, которое может возникнуть, если товар происходит не из названной страны, и, с другой стороны, случаями полного отсутствия различительной способности.

#### Коста-Рика

Национальное ведомство считает, что в возможной области совпадения позиций № 2 следует уточнить, что название страны необязательно описывает место происхождения всех товаров, поступающих из этой страны, а только в тех случаях, когда эта страна признается местом производства товаров и услуг, указанных в заявке.

#### Финляндия

Названия государств не регистрируются к качеству товарных знаков или знаков обслуживания, если знак может считаться описательным или вводящим в заблуждение в отношении места происхождения товаров или услуг. По Закону о товарных знаках Финляндии товарный знак, который сам по себе или с небольшими изменениями или добавлениями обозначает (среди прочего) качество или место производства товаров, как таковой не может считаться обладающим различительной способностью и регистрации не подлежит. При оценке различительной способности знак оценивается как целое. Если помимо названия страны знак содержит другие отличительные элементы, то в целом он может считаться обладающим различительной способностью. При оценке различительной способности знака ведомство также должно учитывать осведомленность и языковые навыки соответствующей категории населения. Когда название страны является составной частью знака, должна проводиться оценка того, может ли средний потребитель воспринимать его как указание на источник происхождения. Примеры из национальной практики приведены на стр. 2 приложения II.

#### Франция

Статья L 711-2(b) Кодекса об интеллектуальной собственности (CPI), в частности, определяет, что «не обладают различительной способностью: [...] знаки или названия, которые могут служить для обозначения какого-либо признака товара или услуги, такого

как тип, качество, количество, назначение, ценность, географическое происхождение, время производства товара или оказания услуг [...]». Названия стран должны быть различимыми, как и все указания, используемые в качестве знаков. Однако по своей природе географические названия и, следовательно, названия государств обозначают определенные места и, таким образом, не могут быть монополизированы посредством регистрации. Это относится к двум типам географических названий: тем, которые широкая публика не считает двусмысленными, и — наоборот — тем, которые в восприятии потребителя не являются нейтральными. Таким образом, результаты экспертизы в основном зависят от оценки различительного и неописательного характера рассматриваемого термина. Пример из национальной практики приведен на стр. 2 приложения II.

#### Германия

Действительно следует отказывать в регистрации товарным знакам, состоящим исключительно из названия страны, если это название описывает место происхождения товаров или услуг. В своих решениях Федеральный патентный суд следует этому принципу. Пример из национальной практики приведен на стр. 2 приложения II.

#### Исландия

Знаки, состоящие исключительно из названия страны в любом из вариантов, описанных в возможной области совпадения позиций № 1, не регистрируются, если они считаются описательными в отношении соответствующих товаров и/или услуг. То же относится и к возможной области совпадения позиций № 2.

#### Перу

Согласно Решению № 486 Андского сообщества, знаки не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, если они обладают слабой различительной способностью или состоят исключительно из знака или обозначения, которое в торговле может служить для описания качества, количества, предназначения, ценности, места происхождения товаров или услуг или может вводить коммерческие круги или общественность в заблуждение относительно географического происхождения таких товаров или услуг.

#### Филиппины

В соответствии со статьей 123(1)(j) Кодекса интеллектуальной собственности Филиппин, не подлежит регистрации знак, состоящий исключительно из знаков или обозначений, которые могут служить в торговле для указания на географическое происхождение товаров и услуг. Эта норма распространяется на названия стран.

#### Польша

В соответствии со статьей 129 Закона о промышленной собственности Польши, «не подлежат регистрации знаки, состоящие исключительно или главным образом из элементов, которые в торговле могут служить для обозначения вида, происхождения, качества, количества, ценности, предназначения, процесса изготовления, состава, функций или полезности товара». Таким образом, если товарный знак состоит только из названия страны, он будет считаться описательным в отношении места происхождения товаров или услуг и, следовательно, нерегистрируемым (примеры: «Польша», «Франция», PL, FR и т.п.). Если словесный знак содержит название страны и какие-нибудь другие элементы, которые также могут служить для определения ранее обозначенных элементов, то он тоже считается описательным и, следовательно, не подлежащим регистрации (примеры: «польский кофе / искусственный кофе / ароматизированный кофе» и пр. в классе 30; «японские машины» для обозначения автомобилей в классе 12).

### Португалия

Согласно статье 223(1)(c) Кодекса промышленной собственности (КПС) Португалии, знаки, состоящие исключительно из указаний на географическое происхождение товаров и услуг (что включает названия стран) не подлежат регистрации. Можно утверждать, что при отсутствии связи между названием и товарами или услугами, указанными в заявке, знак может быть зарегистрирован. Однако тот факт, что знак состоит не только из названия страны, еще не означает его немедленной регистрации. Есть ограничение, связанное с тем, что рассматриваемый знак может также вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения товара или услуги в соответствии со статьей 238(4)(d) КПС.

### Сингапур

Согласно статье 7(1)(b) Закона о товарных знаках, товарный знак, лишенный различительной способности, регистрации не подлежит. Согласно статье 7(1)(c) Закона о товарных знаках, товарному знаку, содержащему название страны, отказывается в регистрации, если он, по заключению эксперта, состоит исключительно из знаков или обозначений, которые могут служить в торговле для указания на географическое происхождения товаров или услуг. Возражения по статьям 7(1)(b) и (c) могут быть преодолены, если товарный знак до момента подачи заявки на регистрацию уже фактически приобрел различительную способность в результате его использования в соответствии со статьей 7(2) Закона о товарных знаках.

Существующая в Сингапуре практика экспертизы знаков, содержащих географические названия, в целом свидетельствует о том, что в тех случаях, когда соответствующее географическое местоположение славится качеством товаров или услуг, указанных в заявке, или других близко связанных товаров или услуг, такая заявка отклоняется. Особенно строгую позицию ведомство занимает по отношению к заявкам, связанным с продуктами природного происхождения. Названия мест, которые в силу своих характеристик часто служат источником натуральных продуктов, в качестве товарных знаков вряд ли вообще регистрируются. Пример знака, заявленного в сингапурское национальное ведомство, приведен на стр. 3 приложения II.

Возможность регистрации географических мест, не имеющих репутации, в случаях, когда заявка не касается продуктов природного происхождения, оценивается по следующим критериям: (i) насколько широко известным является географическое название и (ii) с какими товарами и услугами в настоящее время ассоциируется это место. Исходя из этих критериев, географические названия мест за пределами Сингапура, как правило, принимаются к регистрации в отношении услуг, кроме тех случаев, когда услуги такого типа сингапурцам чаще всего оказываются из-за рубежа — например финансовые, развлекательные или гостинично-туристические услуги. Примеры знаков, заявленных в сингапурское национальное ведомство, для иллюстрации вышеуказанных принципов приведены на стр. 3 приложения II.

Знак, состоящий исключительно из обозначения географического происхождения, может быть зарегистрирован, если в результате его использования до подачи заявки на регистрацию он фактически уже приобрел различительную способность. Но если знак состоит исключительно из названия страны, то преодолеть возражение на основании использования почти невозможно.

### Южная Африка

В Законе о товарных знаках не содержится общего исключения из регистрации знаков, состоящих из названий стран, без учета других аспектов. Однако статья 10(2)(b) закона находит применение в запрете на использование названий, обозначающих место происхождения товаров или услуг. Она гласит: «Нерегистрируемые товарные знаки: Следующие знаки не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, а если они уже

зарегистрированы, то с учетом положений статей 3 и 70 подлежат удалению из реестра: ... (2) знак, который: ... (b) состоит исключительно из знака или обозначения, которое в торговле может служить для указания на ... географическое происхождение ...». Суды Южной Африки определили, что пункт 10(2)(b) не имеет отношения к различительной способности знака, но служит общественным интересам и нацелен на охрану прав других участников рынка».

Верховный апелляционный суд предоставил исчерпывающие рекомендации в отношении пункта 10(2)(b) и изложил историческое обоснование запрета на использование названий, обозначающих географическое происхождение товаров или услуг: «Причинами этих положений [является] то, что словарный состав английского языка является общим достоянием всех людей и никому не может быть позволено препятствовать использованию другими членами общества «в описательных целях» того или иного слова, указывающего на характер или качество товара и — можно полагать — географических названий...»<sup>4</sup>.

Отказ на абсолютном основании согласно пункту 10(2)(b) закона в отношении безусловного географического названия не находит применения в случае комбинированного знака. В этой связи необходимо принимать во внимание статью 15 закона, дающую Регистратору право по своему усмотрению требовать — как условие для регистрации или ее сохранения — отказа от охраны таких элементов товарного знака, которые неспособны к различению. Таким образом, согласно пункту 15(a) знак, содержащий название страны и дополнительные элементы, может быть зарегистрирован только при условии, что заявитель откажется от права на исключительное использование названия страны.

Как следует из пункта 15(b), Регистратор на этапе экспертизы может потребовать в качестве условия для регистрации, чтобы заявитель подписал подтверждение, необходимое для определения его прав после регистрации. Суды Южной Африки признают это дискреционное право (хотя и только в исключительных обстоятельствах) в отношении особых форм оговорок в случае географических названий.

#### Испания

Согласно национальному законодательству, сами по себе названия стран не носят описательного характера, а лишь указывают на географическое происхождение определенных товаров или услуг. Например, знак «Spain Apples», сопровождаемый очень характерным изобразительным элементом, был бы приемлемым для охраны, а данное обозначение товара означало бы «яблоки из Испании».

#### Швеция

При рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Шведское ведомство по патентам и регистрации (PVR) определяет, какой его элемент в соответствии со сложившейся практикой и юриспруденцией может считаться названием государства. Ведущую роль в судебной практике играет эталонное постановление Суда Европейского союза (СЕС) по иску *Chiemsee* (дела № С-108/97 и С-109/97, объединенные в одно дело).

В случаях, когда название страны считается хорошо известным местным потребителям, проводится анализ того, можно ли убедительно установить ассоциацию между этим названием и товарами, указанными в заявке. Если нет, то считается, что знак не вводит потребителя в заблуждение. В других случаях рассматривается вопрос, можно ли связать данное географическое название с действительным качеством или другими

---

<sup>4</sup> Решение заместителя председателя суда Л. Хармса по иску Century City Apartment Property Services CC и др. против Century City Property Owner's Association, 2010 (3) SA 1, Верховный апелляционный суд Южной Африки.

характеристиками товаров и может ли это вводить потребителя в заблуждение относительно коммерческого происхождения товаров. Те же принципы применяются и к знакам обслуживания. Пример из актуальной национальной практики приведен на стр. 3 приложения II.

#### Швейцария

В Швейцарии знаки, состоящие исключительно из названий стран, тоже не подлежат регистрации ввиду их описательного характера. Признаками описательности являются объективные указания на товарах или услугах (в этой связи см., в частности, статью 6-quinquies B.2 Парижской конвенции). Заинтересованные стороны не воспринимают их как указания на конкретную компанию (отсутствие различительной способности), и в принципе они должны оставаться свободно доступными для всех участников рынка (требование доступности).

#### Таджикистан

Статья 8(1)(3) Закона о товарных знаках и знаках обслуживания предусматривает отклонение заявки на регистрацию знака, если он указывает на место происхождения товаров. Следовательно, название страны, считающееся описательным, не подлежит регистрации.

#### Украина

В соответствии с национальным законодательством товарные знаки, состоящие исключительно из обозначений или сведений, которые носят описательный характер при использовании в отношении товаров и услуг, указанных в заявке, не подлежат регистрации, в частности когда они обозначают место или время производства, продажи товаров или оказания услуг. Тем не менее ведомство оценивает, какое положение занимает такое обозначение в составе знака. Наряду с этой нормой, национальным законодательством предусматривается отдельное основание для отказа в регистрации товарного знака, содержащего официальное название какой-либо страны. При этом такое название может включаться в товарный знак в качестве неохраняемого элемента при условии получения согласия от компетентного органа. И всё же это основание не исключает экспертизы товарного знака на наличие различительной способности. Основание для отказа, предусмотренное в национальном законодательстве, не распространяется на название государства в форме прилагательного. Но эксперт проверяет, не вводит ли данный товарный знак в заблуждение относительно географического места происхождения товаров или услуг.

#### Соединенные Штаты Америки

В типичном случае товарного знака, состоящего только из названия страны, можно видеть, как на первый взгляд возможная область совпадения позиций № 2 вроде бы отражает сближение национальных систем: в большинстве законов о товарных знаках предусмотрен отказ в регистрации знаков, являющихся описательными в отношении места происхождения товаров или услуг. Однако из общего правила нерегистрируемости географически описательных элементов есть значимые исключения.

По законодательству США географически описательный знак может приобрести различительную способность и, следовательно, стать приемлемым для регистрации. Разумеется, в случае названия страны приобретение такой различительной способности будет проблематичным, поскольку для ее проявления требуется постоянное и исключительное использование данного знака в отношении товаров или услуг. Названия стран считаются всеобщим достоянием, поэтому заявители товарных знаков только в очень редких обстоятельствах могли бы законно заявлять о приобретении знаком, состоящим исключительно из названия страны, различительной способности в отношении конкретных товаров или услуг в какой-либо юрисдикции, однако в принципе это возможно. Вместе с тем, учитывая вариации названия страны, приведенные в

возможной области совпадения позиций № 1, успешное проявление приобретенной различительной способности становится более возможным.

Из принципа отказа в регистрации географически описательных знаков есть и еще одно исключение: при использовании для охраны географических указаний системы товарных знаков географически описательные элементы могут при некоторых обстоятельствах регистрироваться. Как следует из возможной области совпадения позиций № 2, делегации согласны с тем, что должна быть запрещена регистрация названий стран или их вариантов в качестве сертификационных знаков регионального происхождения, коллективных знаков или товарных знаков, выполняющих функции географических указаний, владельцем которых выступает сама страна или ее сертифицирующий орган. Это последствие может быть непреднамеренным, но оно тем не менее снижает возможность применения системы товарных знаков для охраны географических указаний. Соединенные Штаты Америки предлагают сузить возможную область совпадения позиций № 2, чтобы обеспечить возможность регистрации географического термина (в т.ч. названия страны), обладающего различительной способностью.

#### Узбекистан

Согласно статье 10(8) Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения, обозначения, используемые для указания на характеристики товаров, в т.ч. на их тип, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на место и время изготовления или продажи товаров, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков.

#### АОИС

Знак, не обладающий различительной способностью, не может быть законно зарегистрирован в АОИС. То же относится к знакам, носящим исключительно описательный характер, в частности в отношении вида, характеристик или географического происхождения рассматриваемых товаров или услуг. Таким образом, название страны не может считаться действительным знаком, если оно используется для описания места происхождения товаров или услуг или воспринимается публикой только как указание на место происхождения этих товаров или услуг.

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 3  
ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ, 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 содержащих 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.*

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Колумбия**

Статья 135(i) Решения № 486 Андского сообщества запрещает регистрацию в качестве знаков обозначений, которые «могут вводить в заблуждение деловое сообщество или общественность, в частности относительно географического происхождения [...]». Чтобы знак считался вводящим в заблуждение, согласно вышеозначенной норме ему необязательно быть таковым целиком: достаточно, чтобы какая-либо часть знака могла вводить деловое сообщество или публику в заблуждение касательно, например, места происхождения или характеристик товара. Для отказа от регистрации знака на данном основании не требуется, чтобы кто-то уже был обманут, а принципиальна сама возможность введения в заблуждение. В свете вышесказанного знак не должен указывать на ложное место происхождения, присваивающее товару характеристики или положительные коннотации, не соответствующие реальности. Так, если бы национальное ведомство проводило экспертизу заявки на регистрацию знака «D'RICARDOS THE SWISS WATCH» для наручных часов, выпускаемых в Боготе по колумбийской технологии, оно признало бы этот товар вводящим в заблуждение ввиду общепризнанного высокого качества швейцарских часов.

**Коста-Рика**

Название страны вводит в заблуждение, если эта страна известна как место производства товаров или оказания услуг, в отношении которых подана заявка.

**Финляндия**

Название страны может исключаться из регистрации в качестве товарного знака в тех случаях, когда оно вводит в заблуждение относительно места происхождения товаров или услуг, указанных в заявке.

**Франция**

Статья L 711-3(c) Кодекса об интеллектуальной собственности (CPI), в частности, гласит, что «Не могут приниматься в качестве знака или элемента знака: [...] (c) Обозначения, способные вводить общественность в заблуждение, в частности в отношении характера, качества или географического происхождения товаров или услуг». Случаи обмана более всего распространены в отношении стран, имеющих определенную репутацию, присвоение которой очевидно является незаконным. Такой обман может принимать разные формы и касаться, например, внешнего оформления официальных гарантий на товар или источника/происхождения товара.

К обманным знакам, частично состоящим из названия страны, Национальный институт промышленной собственности (INPI) подходит по-разному в зависимости от того, обозначаются ли ими товары или услуги. Знаки, заявляемые только для различения услуг, никогда или практически никогда не оспариваются на том основании, что они вводят в заблуждение. Что касается знаков, относящихся исключительно к товарам, INPI проводит различия между ними в индивидуальном порядке исходя из следующего неисчерпывающего списка допущений.

Сочетание названия государства (Франция) или его прилагательной формы (французский) с наименованием товара не позволяет определить, какие именно этапы его проектирования, производства или продаж выполнялись во Франции. На основании этой неоднозначности INPI заявляет возражение против регистрации, в котором эксперт требует, чтобы заявитель недвусмысленно сделал ограничительное указание «все товары имеют французское происхождение или сделаны во Франции» на списке товаров, в отношении которых была подана заявка на регистрацию знака. В случае отказа заявителя от включения такого ограничительного указания заявка на регистрацию знака в отношении оспариваемых товаров отклоняется. Пример из актуальной национальной практики приведен на стр. 4 приложения II.

При принятии решений по таким делам ставится задача определить, имеет ли рассматриваемое государство какую-либо репутацию в отношении указанных в заявке товаров и услуг и действительно ли эти товары и услуги производятся или оказываются в данном государстве и подпадают под одну из отраслей его экономики. Если да, то возражение принимается на основаниях слабой различительной способности, описательного характера знака и наличия обмана.

#### Сингапур

Согласно статье 7(4)(b) Закона о товарных знаках, не подлежит регистрации товарный знак, содержащий название страны, если он, по заключению эксперта, по своей сути вводит общество в заблуждение относительно, например, географического происхождения товаров или услуг. В сингапурском ведомстве практика экспертизы географических названий такова: в отношении товаров использование в товарном знаке географического названия воспринимается потребителями как указание на место происхождения товара и вызывает возражения в том случае, если товар имеет другое происхождение. Однако если географическое название фигурирует в товарном знаке только для причудливых ассоциаций, то это приемлемо. Что касается услуг, использование в знаке географического названия обычно бывает более приемлемым, поскольку оно вряд ли будет восприниматься как обозначение места оказания услуг. Примеры из актуальной национальной практики приведены на стр. 4 приложения II.

#### Швеция

Шведское ведомство по патентам и регистрации (PVR) устанавливает, что указанное коммерческое происхождение является вводящим в заблуждение, в тех случаях, когда географическое название с высокой степенью вероятности создает ассоциацию между заявляемым к регистрации знаком и качеством или другими характеристиками соответствующих товаров или услуг. Обманчивость знака должна быть несомненной. Географические названия мест, а также их вариации, если такое место имеет определенную репутацию, также могут быть опротестованы, поскольку использование географического названия места при наличии у него репутации вызывает у потребителя определенные ожидания, что может приводить к обману, если эти ожидания не оправдываются.

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 4  
ПРИНЯТИЕ ВО ВНИМАНИЕ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗНАКА**

*По крайней мере для целей экспертизы, 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 различительной способностью, вводит в заблуждение, обманывает или дает ложную информацию о месте происхождения товаров или услуг.*

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Колумбия**

Решение № 486 Андского сообщества предусматривает принятие во внимание других элементов знака, содержащего название страны, при определении того, может ли этот знак считаться описательным или вводящим в заблуждение. Примерами таких элементов могут быть: возникающая у потребителя ассоциация между характеристиками товара и местом его происхождения или потенциальная способность знака обмануть деловое сообщество или население в отношении происхождения товара или его характеристик.

**Финляндия**

При определении различительной способности знак оценивается как целое. Если помимо названия страны знак содержит другие отличительные элементы, то в целом он может считаться обладающим различительной способностью.

**Франция**

Знаки, содержащие наименование юридического лица в сочетании со словом «Франция», оспариваются в случае неоднозначности посылаемых ими сообщений. При этом знаки, в которых фирменное наименование сочетается со словом «французский», возражений не вызывают, поскольку они ничего не говорят о производстве. Если же название юридического лица наводит на мысль о производстве, то INPI оценивает все элементы в совокупности. На практике указания на некий производственный процесс должны быть достаточно точными. Например, для INPI термин «завод» приемлем, а «перерабатывающее предприятие» вызовет возражение. В названии компании должно фигурировать наименование конкретного товара. Упоминания в заявке других товаров оспаривается.

Некоторые выражения, содержащие отсылки к названию страны, устраняют риск обмана и потому не оспариваются. Примеры: «Разработано во Франции» / «Сделано во Франции» / «Французское производство» / «Произведено во Франции» / «Французский магазин». Однако в случае неоднозначных выражений, таких как «создано во Франции», «French creation» или «à la française», INPI заявляет возражения, поскольку такие термины не позволяют определить, что именно происходит во Франции: проектирование или производство товара. Включение после списка товаров, вызвавших возражение, указания «все товары имеют французское происхождение или сделаны во Франции» позволяет устранить возможность обмана. Примеры из актуальной национальной практики приведены на стр. 5 приложения II.

**Польша**

Если товарный знак кроме названия страны и некоторых других описательных элементов содержит также графические элементы, он может быть зарегистрирован при условии, что его графические элементы обладают достаточной различительной способностью, чтобы указывать на происхождение товаров и услуг. Примеры зарегистрированных знаков последнего типа приведены на стр. 5 приложения II.

### Сингапур

Знаки, содержащие название страны вместе с другими элементами, для определения их различительного характера оцениваются как единое целое. Таким образом, товарный знак, содержащий название страны, регистрируется, если в целом признается, что он обладает различительной способностью. Присутствие в знаке других элементов не является существенным фактором при определении обманчивости знака.

### Швеция

В случае необходимости рассмотрения других элементов знака важно определить, будут ли какие-либо из этих элементов вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Если дополнительные элементы товарного знака по отдельности обладают различительной способностью, чаще всего из этого следует, что весь знак как целое является различимым и не носит описательного характера. Знаки, состоящие из изобразительных элементов и слов, оцениваются как одно целое. Если изобразительный элемент является узнаваемым для потребителя, например если знак состоит из изображения стокгольмской ратуши и словесного элемента «Швеция», то его недостаточную различительную способность нельзя исключить. Примеры зарегистрированных знаков последнего типа приведены на стр. 5 приложения II.

### Таджикистан

В соответствии со статьей 8(2) Закона о товарных знаках и знаках обслуживания в случаях, когда название страны: (a) совпадает со страной происхождения (местонахождения) заявителя и (b) не является доминирующим элементом знака, товарный знак может быть зарегистрирован при условии получения согласия от компетентного органа и включения названия страны как неохраняемого элемента.

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 5  
ПРОЦЕДУРЫ ПРИЗНАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И ВОЗРАЖЕНИЯ**

*Основания для отказа, указанные в возможных областях совпадения позиций № 2, 3 и 4 выше, применяются как основания для признания зарегистрированных знаков недействительными, а также как основания для возражения, если этот механизм предусмотрен в применимом законодательстве.*

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Аргентина**

Согласно статье 4 Закона № 22.362 о товарных знаках и фирменных наименованиях, для того, чтобы «осуществлять право возражения» против регистрации или использования товарного знака, заявитель или податель возражения «должен иметь законный интерес». Таким образом, «любое лицо», имеющее законный интерес, может возражать против заявки на товарный знак при том условии, разумеется, что оно способно доказать фактическое наличие ситуации, требующей правовой охраны. Возражения могут подаваться по любой законной причине, являющейся основанием для отказа в регистрации такого знака. Согласно статье 24(a) упомянутого аргентинского закона, регистрация, осуществленная «в нарушение положений» закона, является недействительной. Это касается знаков, которые по той или иной причине не подлежали регистрации, но тем не менее были зарегистрированы соответствующим ведомством. Ходатайства об аннулировании регистраций рассматриваются не ведомством по товарным знакам, а должны направляться в федеральный гражданский или коммерческий суд.

**Канада**

Статья 18 канадского Закона о товарных знаках предусматривает признание регистрации товарного знака недействительной на территории Канады. В частности, в пункте 18(1) сказано, что регистрация товарного знака является недействительной, если на момент его регистрации данный знак не был охраноспособным. Таким образом, судебные постановления об охраноспособности, касающиеся географически описательных товарных знаков, как в деле MC Imports Inc. против AFOD Ltd., применяются в судопроизводстве по признанию регистрации недействительной. Кроме того, согласно пункту 38(2)(b) Закона о товарных знаках возражение против регистрации знака может тоже подаваться на том основании, что он не подлежит регистрации, как указано выше. Как и в случае с признанием регистрации недействительной, при рассмотрении возражений применяется прецедентная практика оценки охраноспособности товарного знака. Следовательно, основания для отказа в регистрации товарного знака действуют также в производстве по возражениям и признанию регистрации недействительной.

**Колумбия**

В процессе регистрации товарного знака, если заявка полностью отвечает правовым требованиям в отношении формы, национальное ведомство распоряжается о ее публикации. В течение 30-дневного срока после опубликования заинтересованные третьи стороны могут подавать возражения против регистрации, ссылаясь на то, что знак имеет описательный характер или вводит в заблуждение относительно географического происхождения тех товаров или услуг, с которыми он будет использоваться. Аналогичным образом национальное ведомство может самостоятельно (ex officio) заявить такое возражение в административном решении по поступившей заявке на товарный знак и таким образом отказать в его регистрации. После регистрации товарного знака, если он будет сочтен зарегистрированным в нарушение положений Решения № 486 Андского сообщества, ходатайство об абсолютной недействительности соответствующего административного решения может быть подано в Государственный совет — высшую инстанцию для обжалований административных решений в Колумбии.

### Финляндия

В Финляндии действует система подачи возражений после регистрации. Дела по возражениям рассматривает Ведомство по товарным знакам, а производство по признанию регистрации недействительной ведет Торговый суд. В финском законе о товарных знаках нет особых положений о подаче исков о возражении или признании регистрации недействительной на основании того, что товарный знак содержит название страны. В таких случаях основанием для признания регистрации недействительной или возражения будет то, что товарный знак обладает слабой различительной способностью или вводит общественность в заблуждение. По долгу службы ведомство рассматривает эти основания при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака. Доводом для опротестования или признания регистрации недействительной может быть, например, то, что ведомство ошибочно сочло данный знак обладающим различительной способностью и, следовательно, приемлемым для регистрации, или то, что ведомство неверно истолковало доказательство использования знака при определении приобретенной различительной способности, или то, что предоставленное доказательство использования было недостаточным или не вполне точным.

Если товарный знак содержит название страны, то основанием для возражения или признания регистрации недействительной может служить то, что знак вводит публику в заблуждение относительно места происхождения товаров или услуг. Бывает, что товарный знак являлся вводящим в заблуждение еще до регистрации (т.е. он не подлежал регистрации, поскольку указывает на страну, не являющуюся местом нахождения владельца), а иногда он становится таковым после регистрации. Вторая ситуация регулируется статьей 26 Закона о товарных знаках Финляндии.

Ведомству не известны случаи рассмотрения (в самом ведомстве или в суде) дел о возражении или признании регистрации недействительной, в которых основанием иска служило бы то, что товарный знак содержит название страны и уже поэтому является описательным или вводящим в заблуждение.

### Франция

Статья L712-3 Кодекса интеллектуальной собственности (CPI) гласит: «В публикации должно содержаться уведомление о том, что любая заинтересованная сторона может в течение двух месяцев направить замечания директору Национального института промышленной собственности (INPI)». В статье R712-9 Кодекса интеллектуальной собственности сказано: «Замечания, направленные в соответствии со статьей L. 712-3, INPI незамедлительно передает заявителю или отклоняет их без каких-либо результатов, если они были поданы после истечения установленного срока или их предмет явно не имеет отношения к действующим положениям законодательства. Автору замечания направляется соответствующее уведомление». Ходатайства о признании регистрации недействительной в настоящее время рассматриваются в суде в соответствии со статьей L714-3 CPI. Поскольку иски о признании регистрации недействительной направлены на абсолютное аннулирование и могут подаваться любой заинтересованной стороной, то в соответствии с французским процессуальным правом истец обязан доказать свое право обращения в суд (*locus standi*).

Статья 45 Директивы ЕС № 2015/2436 от 16 декабря 2015 г. о сближении законов государств-членов, касающихся товарных знаков (с исправлениями), которая в настоящее время реализуется в национальном законодательстве, предусматривает установление административной процедуры для аннулирования регистрации или признания ее недействительной. Административный порядок аннулирования основан, в частности, на статье 4 указанной Директивы об абсолютных основаниях для отказа в регистрации или признания ее недействительной. К абсолютным основаниям для признания регистрации недействительной относятся, среди прочего, следующие: знак не обладает

различительной способностью, знак состоит исключительно из обозначений или указаний географического происхождения или знак является вводящим в заблуждение.

#### Германия

Национальное законодательство предусматривает порядок аннулирования, которому должно следовать Германское ведомство по патентам и товарным знакам в случае, если товарный знак содержит название страны и это название является описательным или способно вводить общество в заблуждение.

#### Исландия

В исландском законодательстве о товарных знаках предусмотрены процедуры (административные или судебные) как для подачи возражений, так и для признания регистрации недействительной. Основания для любой из них такие же, как и для отказа в регистрации, и включают основания, приведенные в возможных областях совпадения позиций № 2, 3 и 4.

#### Филиппины

Хотя в Кодексе интеллектуальной собственности (ИС) Филиппин и в его подзаконных актах не перечислены основания для признания регистрации недействительной и для подачи возражения, они принимаются во внимание, поскольку статьей 151 предусмотрено, что ходатайство об аннулировании может быть подано в том случае, если регистрация знака была получена в нарушение положений Кодекса ИС. Это означает, что если название страны было зарегистрировано даже будучи описательным или вводящим в заблуждение относительно географического происхождения товаров, то регистрация может быть аннулирована на том основании, что она произошла в нарушение положений Кодекса ИС. С другой стороны, в статье 134 о возражениях говорится о том, что возражение может быть подано любым лицом, потерпевшим ущерб от регистрации данного знака. Конкретные основания не предусмотрены. Например, если был зарегистрирован знак «Italy» или «Italia» в отношении макаронных изделий или вин, производящихся не в Италии, он может быть аннулирован или опротестован как вводящий в заблуждение.

#### Польша

Если зарегистрированный товарный знак, содержащий или состоящий из названия страны, считается описательным, то он может быть признан недействительным по основаниям для отказа, приведенным в статье 129 Закона о промышленной собственности. В настоящее время Закон не предусматривает возможности подачи возражения против заявки на регистрацию товарного знака на абсолютных основаниях. Однако в любой момент до регистрации товарного знака третьи лица могут представить в ведомство свои письменные замечания, объясняющие, на каких основаниях данному товарному знаку должно быть отказано в регистрации.

#### Сингапур

Согласно статье 13 Закона о товарных знаках любое лицо вправе в течение установленного срока с момента публикации направить Регистратору уведомление о возражении против регистрации, приведя в нем основания для возражения и другие относящиеся к делу факты. К основаниям для возражения относятся абсолютные основания для отказа в регистрации знаков, описывающих место происхождения товаров или услуг, и знаков, вводящих общественность в заблуждение относительно места происхождения товаров или услуг. По статье 23 Закона о товарных знаках регистрация товарного знака может быть объявлена недействительной на том основании, что данный знак был зарегистрирован вопреки абсолютным основаниям для отказа.

### Южная Африка

Экспертиза товарных знаков включает рассмотрение как абсолютных, так и относительных оснований для отказа. На таких же основаниях может базироваться и возражение (поданное до регистрации). Возражение против регистрации знака, состоящего исключительно из названия страны, может подаваться на том абсолютном основании, что знак носит исключительно описательный характер, например в отношении географического происхождения. Дополнительным основанием для отказа может служить пункт 10(12) Закона о товарных знаках, который гласит, что товарный знак не подлежит регистрации, если он «... является обманным сам по себе или его использование с большой степенью вероятности способно вводить в заблуждение или приводить к смешению...». Вообще говоря, это основание для возражения главным образом предназначено для охраны общественности от любых форм обмана. В законодательстве Южной Африки признается, что обман такого рода может касаться географического происхождения товаров, когда товарный знак предполагает происхождение товаров из конкретной страны и его использование на товарах, произведенных не в этой стране, является умышленным обманом.

Однако следует отметить, что если знак считается изначально обманным в отношении географического происхождения товаров, то на стадии экспертизы это возражение можно разрешить, потребовав от заявителя подписать подтверждение о стране (месте) происхождения товаров. Такое подтверждение должно запрашиваться в случаях, когда знак потенциально может указывать на источник происхождения, способный ввести в заблуждение или запутать потребителя.

Статья 10(13) Закона о товарных знаках предусматривает еще одно основание для возражения, препятствуя регистрации знаков, которые в результате их использования определенным образом с большой долей вероятности способны ввести в заблуждение или создать путаницу. Это основание пересекается с названиями стран в том, что оно препятствует регистрации товарных знаков, которые при использовании вызывают смешение или вводят в заблуждение относительно происхождения товаров. Таким образом, в отношении одной и той же заявки на комбинированный знак можно потребовать от заявителя: (а) сделать оговорку о географическом происхождении, указание на которое фигурирует в знаке, и (б) обязать однозначно указывать страну происхождения на товарах, поскольку два этих подтверждения выполняют две разные функции, но вместе создают возможность для регистрации заявляемого знака.

### Испания

Возражение может базироваться на абсолютном основании для отказа, предусмотренном в статье 5(1)(g) Закона о товарных знаках, в соответствии с которой обозначения не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, если они с большой вероятностью способны ввести общественность в заблуждение относительно, например, характера, качества или географического происхождения товара или услуги. Название государства (Испания) может регистрироваться в тех случаях, когда оно является частью группы словесных или графических элементов, которая носит достаточно своеобразный или различительный характер, и при этом не вводит публику в заблуждение или не создает ложного впечатления о том, что данный знак является знаком гарантии или имеет официального партнера. Однако сам факт наличия в товарном знаке слова «Испания» как главного или преобладающего элемента является признаком того, что этот знак может подпадать под действие статьи 5(1)(g) Закона о товарных знаках, хотя это нельзя установить как общее правило и анализ должен проводиться в индивидуальном порядке.

### Швеция

В течение трехмесячного срока после публикации решения о регистрации знака любое заинтересованное лицо может подать возражение, ссылаясь на его недостаточную различительную способность. Но в соответствии с недавним предложением реализовать

в национальном законодательстве Директиву Европейского союза № 2015/2436 от 16 декабря 2015 г. подача возражений на абсолютных основаниях, таких как слабая различительная способность, станет невозможной. Шведское ведомство по патентам и регистрации (PVR) позволяет направлять замечания. При этом автор замечаний не становится участником процедуры. Знак может быть аннулирован, если вследствие его использования владельцем он утратил различительную способность.

#### Швейцария

Во время процедуры регистрации Федеральным институтом интеллектуальной собственности Швейцарии (IPI) выполняется рутинная проверка на наличие абсолютных оснований для отказа в охране товарного знака. Если такие основания есть, заявки на регистрацию отклоняются. Описательные знаки (основания для отказа изложены в возможной области совпадения позиций № 2) не подлежат регистрации в соответствии со статьей 2(а) Закона об охране знаков (ЗОЗ) на том основании, что они лишены какого-либо конкретного различительного характера.

Знаки, способные вводить в заблуждение относительно географического происхождения, не принимаются к регистрации в соответствии со статьей 2(с) ЗОЗ (основания для отказа приведены в возможных областях совпадения позиций № 3 и 4). Так, заявки на регистрацию знаков, содержащих названия стран, отклоняются в случаях, когда перечисленные в них товары и услуги происходят не только из указанной страны. Согласно ограничительной практике института, обозначение, содержащее ссылку на то или иное географическое происхождение, может регистрироваться в качестве знака только в том случае, если происхождение товаров или услуг, к которым оно относится, соответствует этой ссылке. Поэтому перечень товаров или услуг должен быть ограничен в соответствии с ожиданиями потребителей, чтобы они не могли быть введены в заблуждение. В отношении простых указаний на швейцарское или иностранное происхождение институт налагает ограничение на страну происхождения. Например, знак «SWISSPOR» (знак № P-470286) зарегистрирован в Швейцарии для товаров класса 17 швейцарского происхождения.

Физические лица, подтвердившие наличие у них законного интереса, могут подавать в компетентные судебные органы иски об аннулировании любых знаков, которые, по их мнению, были зарегистрированы несмотря на существование абсолютных оснований для исключения.

#### Таджикистан

В соответствии со статьей 33 Закона о товарных знаках и знаках обслуживания, если товарный знак был зарегистрирован в нарушение требований статьи 8 (не обладает различительной способностью или состоит исключительно из элементов, представляющих собой официальные названия государств), то любое лицо может ходатайствовать о признании такого знака полностью или частично недействительным в любое время в течение его срока действия.

#### Украина

В соответствии с национальным законодательством основание для отказа в регистрации знака, а именно неохраноспособность знака, который сочтен описательным, также является основанием для признания его регистрации недействительной и для возражения.

#### Соединенные Штаты Америки

В принципе Соединенные Штаты Америки согласны с тем, что основания для отклонения заявки в ходе экспертизы должны быть такими же, как основания для возражения или признания регистрации недействительной.



### Узбекистан

В соответствии со статьей 24 Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения свидетельств о регистрации товарного знака может быть объявлено полностью или частично недействительным в течение всего срока его действия, если оно было выдано в нарушение требований, изложенных в статьях 2(2) и 10(1)–(12). Эти положения касаются абсолютных оснований для отказа, в частности в статье 10(2) речь идет об официальных названиях государств. Свидетельство о регистрации товарного знака также может быть объявлено полностью или частично недействительным в установленном порядке в течение трех лет после опубликования регистрации в том случае, если действия владельца знака привели к недобросовестной конкуренции. Дела о признании регистрации недействительной рассматриваются Апелляционным советом или судом. Процедуры возражения национальным законодательством не предусмотрены.

### АОИС

В рамках системы АОИС процедуры возражения (в ведомстве ИС) и аннулирования (в суде) имеют одну и ту же цель — исключить из особого реестра тот или иной знак, который не удовлетворяет условиям действительности, изложенным в статьях 2 и 3 Приложения III к Бангийскому договору. Основания для отказа, изложенные в возможных областях совпадения позиций № 2, 3 и 4 выше, должны также служить основаниями для возражения против регистрации и аннулирования уже зарегистрированных товарных знаков.

**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, качества или географического места происхождения товаров или услуг, а также для наложения ареста на товары, содержащие ложные указания об их происхождении.*

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Аргентина**

Согласно статье 4 Закона № 22.362 о товарных знаках и фирменных наименованиях, подать возражение против использования знака может любое лицо. Все предписания гражданских судов о запрете использования знаков выносятся на основе этой нормы. Таким образом, любой истец с «законным интересом» имеет необходимые средства для предотвращения использования названия, если такое использование вводит в заблуждение в отношении характера, качества или географического происхождения товаров или услуг. Этот принцип обоснован: он закреплен в законодательстве для того, чтобы защищать интересы как владельцев товарных знаков, так и потребителей, и чтобы способствовать формированию надлежащей практики ведения бизнеса, обеспечивая тем самым развитие торговли в свободных, гармоничных и честных условиях. Наконец, нормой прямого действия является статья 10-bis Парижской конвенции, ратифицированная в нашей стране Законом № 17.011.

**Колумбия**

Статья 11 Закона № 256 об актах недобросовестной конкуренции (Закон № 256), регулирующего акты недобросовестной конкуренции в Колумбии в соответствии со статьей 10-bis (3)(iii) Парижской конвенции, гласит: «Запрещается использование или распространение ложных заявлений или утверждений, сокрытие правдивой информации и любая другая практика, которая в силу обстоятельств ее осуществления способна вводить лиц, на которых она направлена или воздействует, в заблуждение относительно деятельности, коммерческих услуг или предприятий других лиц и относительно вида, способа производства, характеристик, пригодности для использования или количества товаров». Кроме того, в статье 31 того же закона предусмотрены меры, которые могут приниматься судебными органами для предотвращения или прекращения актов недобросовестной конкуренции, таких как акты обмана, а именно: «[...] при получении доказательств совершения акта недобросовестной конкуренции или наличия такой угрозы суд по заявлению лица, имеющего право обращения в суд, и под его ответственность может распорядиться о временном прекращении таких действий и принять другие надлежащие предупредительные меры». «Предусмотренные судом меры принимаются к исполнению в приоритетном порядке. В случае серьезной или неотвратимой угрозы они могут приниматься без заслушивания доводов противной стороны, и предписание может издаваться в течение суток после подачи заявления. Если принятие мер требуется до подачи заявления, то судья в том месте, где акт недобросовестной конкуренции оказывает или способен оказывать свое воздействие, также обладает юрисдикцией». Из статей 11 и 31 можно сделать вывод, что колумбийское законодательство предусматривает надлежащие правовые средства для предотвращения или прекращения использования названий стран с целью введения в заблуждение лиц, на которых оно направлено, в отношении характеристик или качества товара.

### Финляндия

В Законе о товарных знаках Финляндии нет особых положений об использовании товарных знаков, содержащих названия стран, а также конкретных ограничений на использование таких знаков. Согласно пункту 26(1)(2) Закона о товарных знаках, «исключительные права на товарный знак признаются недействительными, если знак с момента своей регистрации или создания стал вводить в заблуждение или противоречить нормам правопорядка или морали».

Статья 36 гласит, что «если торговый знак, право собственности или лицензия на который перешли другому лицу, в той форме, в которой он используется новым владельцем или лицензиатом, стал вводить в заблуждение, суд может по своему усмотрению запретить его использование новым владельцем или лицензиатом». А в статье 37 сказано, что «в случае запрета на использование торгового знака по статье 36 суд может, при наличии такой возможности, распорядиться о том, чтобы торговый знак, нанесенный на товары, их упаковку, рекламные листки, брошюры, коммерческие документы и другие тому подобные материалы в нарушение запрета, вынесенного в соответствии со статьей 36, был удален или изменен таким образом, чтобы перестать вводить в заблуждение. При отсутствии другой возможности осуществить это суд выносит предписание об уничтожении или изменении в указанном порядке материалов, имеющих такую маркировку».

До выполнения этого предписания вышеупомянутые материалы могут подлежать конфискации, и в таком случае применяются общие правила конфискации в уголовном производстве».

Закон о защите потребителей № 38/1978 содержит положения о добросовестном маркетинге. При осуществлении коммерческой деятельности запрещается распространение торговым предприятием ложной или вводящей в заблуждение информации касательно, среди прочего, качества и происхождения товаров. В законе о недобросовестной деловой практике № 1061/1978 изложены нормы надлежащей практики ведения бизнеса. Запрещается, среди прочего, распространение торговым предприятием ложных или вводящих в заблуждение утверждений о своем бизнесе, если такое утверждение с большой степенью вероятности может повлиять на спрос или предложение какого-либо товара или повредить деятельности другого торгового предприятия. Таким образом, инструменты для предотвращения такого использования третьими лицами регулируются не только Законом о товарных знаках, но и другим законодательством. К сожалению, судебная практика в отношении использования товарных знаков, содержащих названия стран, ведомству не известна.

### Франция

В статьях L 121-1 — L 121-7 Кодекса прав потребителей перечислены обстоятельства, в которых коммерческая практика считается вводящей в заблуждение: (1) когда она порождает смешение с другими товарами или услугами, знаками, фирменными наименованиями или другими отличительными знаками конкурента, и (2) когда она основана на утверждениях, указаниях или представлениях, которые являются ложными или способны вводить в заблуждение и касаются одного или нескольких элементов, в частности «существенных характеристик товаров или услуг, а именно: их основных качеств, содержимого, дополнительных принадлежностей, места происхождения, количества, способа и даты производства, условий использования, пригодности для использования, свойств, ожидаемых результатов использования, а также результатов и основных параметров выполненных испытаний и проверок таких товаров или услуг».

Полномочиями по расследованию и учету нарушений наделены должностные лица Главного управления по защите конкуренции, прав потребителей и борьбе с мошенничеством. Наказанию подлежат физические лица, деятельность которых нарушает требования профессиональной осмотрительности, изложенные в Директиве, такие как «уровень особых навыков и осторожности, разумно ожидаемый от торговца

в соответствии с нормами честной торговли и/или общими принципами добросовестности». Предписание о прекращении вводящей в заблуждение коммерческой практики может быть вынесено уполномоченным должностным лицом — либо следователем, либо судебным органом, ведущим производство по делу.

#### Германия

Неправомерное использование указаний географического происхождения относится к юрисдикции общих судов. За исполнение арестов на товары отвечают таможенные органы. Статья 127 Закона о товарных знаках запрещает вводящее в заблуждение использование указаний географического происхождения товаров или услуг, происходящих не из того места, области, территории или страны, которую обозначает данное указание. Указания географического происхождения, имеющего определенную репутацию, пользуются дополнительной охраной от использования на товарах и услугах другого происхождения, если такое использование дает возможность получить нечестное преимущество за счет репутации данного указания географического происхождения или его различительной способности или же повредить этой репутации. Оба этих принципа также действуют в случаях отклонений от первоначального указания географического происхождения или добавлений к нему, если такие отклонения или добавления не устраняют способности рассматриваемых знаков вводить в заблуждение относительно первоначального указания географического происхождения, а также возможности недобросовестно пользоваться его репутацией или различительной способностью или причинять им вред. Для таких случаев в статье 128 Закона о товарных знаках предусмотрены средства защиты, в частности ходатайство о наложении судебного запрета или требование возмещения ущерба.

#### Исландия

Исландия согласна с тем, что для предотвращения использования названий стран, способного вводить общественность в заблуждение, как описано в возможной области совпадения позиций № 6, заинтересованным сторонам должны быть предоставлены соответствующие правовые средства. В Исландии есть возможность на таких основаниях подать жалобу в Исландское агентство по защите потребителей согласно Закону № 57/2005 о надзоре за недобросовестной практикой ведения бизнеса и прозрачностью рынка.

#### Филиппины

Кодекс интеллектуальной собственности (ИС) Филиппин предусматривает средства защиты от вводящего в заблуждение использования обозначений. Согласно статье 166, таможенными органами Филиппин не пропускаются импортные товары, которые умышленно дезинформируют публику о том, что они произведены в одной зарубежной стране или местности, в то время как они на самом деле произведены в другой. Статья 168 касается актов недобросовестной конкуренции, а статья 169 — действий, представляющих собой ложное обозначение места происхождения, ложное описание или ложное представление фактов. Средствами судебной защиты являются обыск и наложение ареста на товары, и податель жалобы может пользоваться ими в установленном порядке.

#### Польша

Заинтересованные стороны могут предотвращать использование названий стран, позволяющее вводить общественность в заблуждение, в соответствии с Законом о недобросовестной конкуренции. Согласно статье 8 Закона, маркировка товаров ложным или вводящим в заблуждение географическим указанием, прямо или косвенно обозначающим страну, область или город, или использование таких указаний в коммерческой деятельности, рекламе, деловой переписке, счетах или других документах является актом недобросовестной конкуренции. В статье 9 указано, что если данная продукция или услуга охраняется в месте ее происхождения и с этим происхождением

связаны ее особенности или свойства, то ложное или вводящее в заблуждение использование таких географических указаний является актом недобросовестной конкуренции даже при добавлении таких слов, как «вид», «тип» или «способ».

В случае совершения акта недобросовестной конкуренции предприниматель, интересы которого поставлены под угрозу или нарушены, вправе ходатайствовать: (1) об отказе от запрещенной практики, (2) об устранении последствий такой запрещенной практики, (3) о даче одного или нескольких объяснений надлежащего содержания и формы, (4) о возмещении ущерба по общим правилам, (5) о передаче неправомерно полученной выгоды и (6) в случае если акт недобросовестной конкуренции был умышленным — о передаче соответствующей денежной суммы на определенные общественные цели (например на поддержку польской культуры или охрану национального наследия).

Бремя доказывания правдивости маркировки или информации, нанесенной на товары или их упаковку, или утверждений, содержащихся в рекламе, ложится на лицо, обвиненное в совершении акта недобросовестной конкуренции, связанного с введением в заблуждение.

#### Сингапур

В Законе о товарных знаках не содержится положений, позволяющих заинтересованным сторонам предотвращать использование названий стран, если такое использование с высокой вероятностью вводит общественность в заблуждение в отношении, например, характера, качеств или географического места происхождения товаров или услуг, или требовать наложения ареста на товары, содержащие ложные указания об их происхождении.

#### Южная Африка

Использование знаков, которые являются вводящими в заблуждение или обманными в отношении географического происхождения, регулируется в рамках различных законодательных баз. В каждой из них предусмотрены собственные процедуры и механизмы противодействия такому использованию. Пункт 10(13) Закона о товарных знаках не дает возможности регистрировать знаки, которые в результате их использования определенным образом с большой долей вероятности способны вводить в заблуждение или приводить к смешению. Считается, что этот пункт в равной степени применим к использованию знака после его регистрации, приводящему к обману или смешению. Согласно статье 26 закона, если товарный знак не соответствует какому-либо из условий, предусмотренных в реестре в отношении регистрации (таким как невыдача подтверждения о стране/месте происхождения товаров), то любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд или к регистратору за предписанием об изменении или отмене регистрации.

В статьях 6–11 Закона о торговых знаках № 17 от 1941 г. (в редакции последующих изменений) содержатся положения и описаны официальные полномочия и уголовно-правовые санкции в отношении: ложного описания товаров и изменения товарного знака; продажи и сдачи напрокат товаров с ложным описанием; продажи импортных товаров под именем или маркой южноафриканского производителя или торгового предприятия без указания места происхождения; продажи импортных товаров с маркировкой на официальном языке без указания места происхождения; права потребовать указания на место происхождения и соблюдения указанных стандартов в случае товаров определенных классов и предписать, указание какого типа должно быть сделано в отношении места происхождения.

В статьях 24, 29 и 41 Закона о защите потребителей 2008 г. содержатся положения, позволяющие запрещать использование знаков, которые вводят в заблуждение или являются обманными в отношении географического происхождения. Эти положения

касаются маркировки и описания товаров, права на добросовестный и ответственный маркетинг (общих стандартов маркетинга товаров или услуг), а также ложных, вводящих в заблуждение или обманных заявлений.

Примером законодательной базы, направленной на регулирование конкретной отрасли, является Закон о спиртных напитках № 59 от 2003 г. Его статья 9 накладывает определенные ограничения на рекламу: «(1) Не допускается реклама каким-либо лицом ... (а) спиртных напитков и денатурированного спирта ... (i) путем обмана или введения в заблуждение...».

#### Швеция

В соответствии с Законом о маркетинге 2008 г. запрещено делать неверные заявления, вводящие в заблуждение относительно бизнеса какого-либо лица или коммерческой деятельности другого лица. Это относится, среди прочего, к заверениям о месте происхождения товара, если они влияют или с большой вероятностью могут повлиять на способность получателя такого заверения принять обоснованное деловое решение. Кроме того, в контексте сравнительной рекламы сравнение не должно вызывать смешение с товарным знаком конкурента, его фирменным наименованием, другими отличительными знаками или обозначением места происхождения соответствующих товаров, создавая нечестное преимущество за счет использования репутации, с которой ассоциируются такие знаки и обозначения. В отношении товаров, на которых обозначено место происхождения, сравниваться должны только товары с одинаковым обозначением.

#### Швейцария

В свете требований статьи 10, связанной со статьей 9 Парижской конвенции (ПК), государства-члены должны предоставлять заинтересованным сторонам надлежащие правовые средства для предотвращения использования ложных указаний в отношении источника происхождения товаров и услуг. Как уточняется в Руководстве по применению Парижской конвенции, эта норма касается «любого прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении товара независимо от того, является ли это указание названием населенного пункта или страны или оно объединено с коммерческим наименованием вымышленного характера или используется с мошенническими намерениями»<sup>5</sup>.

В Швейцарии для географических указаний обеспечивается общая охрана *sui generis* независимо от регистрации. Соответственно, любые сельскохозяйственные и другие товары подлежат охране при соответствии условиям, изложенным в Законе об охране знаков (ЗОЗ), который охраняет любые прямые или косвенные упоминания географического происхождения товаров или услуг от незаконного использования (ложные или вводящие в заблуждение указания происхождения, статья 47 ЗОЗ) в целях бессрочной охраны ценности швейцарских указаний происхождения и создания основы для эффективной борьбы с неправомерным использованием. Например, обозначение «St Gallen» («Санкт-Галлен») охраняется в отношении вышитых изделий, хотя и не значится ни в каком федеральном или кантональном реестре. При использовании неточных указаний происхождения ЗОЗ предусматривает возможность подачи гражданских исков. Согласно статье 52 ЗОЗ любое физическое лицо, подтвердившее наличие у него законного интереса, может возбуждать иск о признании прав или правовых отношений. Любое лицо, право которого на какое-либо указание происхождения было нарушено, может также ходатайствовать о принятии обеспечительных мер для запрета или устранения такого нарушения в соответствии со

---

<sup>5</sup> Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1969, by Professor Georg Bodenhausen (Г. Боденхаузен, Руководство по применению Парижской конвенции по охране промышленной собственности), стр. 145.

статьей 55. Потерпевшая сторона вправе также возбуждать иски о возмещении ущерба, компенсации морального вреда и конфискации прибыли по статье 55(2).

Использование неверных указаний происхождения также является уголовным правонарушением, преследуемым *ex officio* по статье 64(1). Умышленное использование неверного указания происхождения карается штрафом или лишением свободы на срок до одного года. Если нарушитель действовал с коммерческими целями, такое действие карается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. При этом назначение наказания в виде лишения свободы не отменяет наложения штрафа.

#### Украина

Закон о товарных знаках Украины не содержит специального запрета на использование товарных знаков, которые с большой вероятностью способны вводить широкую общественность в заблуждение относительно, в частности, географического происхождения товаров и услуг. Такие товарные знаки неохраноспособны, и их регистрация может быть признана недействительной. Однако если производитель при использовании обозначений в ходе осуществления коммерческой деятельности предоставляет потребителям вводящую в заблуждение информацию, в частности ложные сведения о месте происхождения товаров, такие действия считаются недобросовестной конкуренцией и запрещаются. Украина поддерживает возможную область совпадения позиций № 6 и считает, что заинтересованные стороны должны иметь доступ к надлежащим правовым средствам для предотвращения использования названий стран, если такое использование может вводить общественность в заблуждение в отношении географического места происхождения товаров и услуг.

#### Соединенные Штаты Америки

Область применения текста «Возможной области совпадения позиций № 6: использование в качестве знака» значительно шире, чем предполагает ее название. Этот текст ясно налагает на государства-члены при рассмотрении ими вопросов использования названий стран в товарных знаках обязательства, вытекающие из статей 9 и 10 Парижской конвенции (арест при ввозе товаров, снабженных ложным указанием о происхождении) и статьи 10-bis (недобросовестная конкуренция), что будет иметь серьезные последствия.

Во-первых, включение понятия недобросовестной конкуренции — с запретом такого использования названий стран, которое вводит в заблуждение относительно «характера или качества» товаров или услуг — начинается с допущения о том, что названия стран способны служить для определения источника не только в смысле географического происхождения. Статья 10-bis Парижской конвенции требует от государств-членов ВОИС преследования актов недобросовестной конкуренции между участниками рынка, при которой в ходе коммерческой деятельности используются заявления, вызывающие смешение или вводящие потребителей в заблуждение; это не ограничивается ложными заявлениями о географическом месте происхождения, но также включает такие понятия, как незаконное присвоение или коммерция под чужим именем.

Как отмечалось выше, товарный знак, состоящий только из названия страны, может лишь в очень редких случаях быть способен идентифицировать какой-либо другой источник, кроме географического происхождения. Однако текст создает впечатление, будто названия стран сами по себе идентифицируют источник товаров не только географически и указывают на правительство страны происхождения. Другими словами, возможная область совпадения позиций № 6 позволяет предполагать, что неправомерное использование названия страны, помимо обмана в отношении географического происхождения товаров или услуг, является актом недобросовестной конкуренции, совершенным против правительства страны. Эту область совпадения позиций можно трактовать в том смысле, что правительства являются заинтересованными сторонами по

статье 10-bis в исках о недобросовестной конкуренции, связанных с использованием или неправомерным использованием названий стран в составе товарных знаков. Кроме того, формулировка, используемая в этой области совпадения позиций, взята из статьи 10-bis(3)(iii), в которой упоминаются только товары, в то время как текст области совпадения позиций относится также к услугам. Это расширение толкования может поставить под вопрос выполнение некоторыми государствами-членами ВОИС своих обязательств по статье 10-bis.

Во-вторых, поскольку эта возможная область совпадения позиций называется «использование в качестве знака» и касается только географических элементов в составе товарных знаков, а не самой маркировки, нас беспокоит то предположение, что статья 10 Парижской конвенции должна применяться к товарному знаку вместо анализа маркировки или упаковки, на которой фигурирует данный знак. Для Соединенных Штатов Америки статья 10 реализована в самых разных законах и подзаконных актах: не только в Законе о товарных знаках, но и в Законе о тарифах и в нормативных документах Таможенно-пограничной службы США. Существует сложное взаимодействие между таможенными правилами и законодательством о товарных знаках в отношении маркировки страны происхождения.

#### АОИС

Любое использование названия страны, позволяющее вводить общественность в заблуждение относительно, среди прочего, характера, качества или географического происхождения товаров или услуг, должно предотвращаться с помощью надлежащих правовых инструментов, которые должны быть нацелены на прекращение использования знака путем наложения судебных запретов и на возмещение ущерба и другого вреда, предусмотренное гражданским правом, без ущерба для средств защиты интересов, предусмотренных законодательством о товарных знаках.

[Приложение II следует]

В настоящем приложении приведены некоторые из примеров, представленных в материалах членов ПКТЗ.

Возможная область совпадения позиций № 1  
Понятие «название страны»

Польша

Дело № 6 II SA433/03, решение от 28 мая 2004 г.

Суд постановил, что невозможно зарегистрировать товарный знак, состоящий из двухбуквенного кода страны по стандарту ISO — в данном случае кода Южной Африки.

Южная Африка

Примеры комбинированных знаков из Реестра товарных знаков:

Официальное или официально признанное название государства: регистрация товарного знака № 2011/23006

**LE TOUR DE FRANCE** в классе 12 с учетом следующего ограничения: *«Регистрация данного товарного знака не дает права на исключительное использование слова «FRANCE» самостоятельно и отдельно от знака».*

Общепринятое название: регистрация товарного знака № 2006/23002

**MZANSI FO SHO** в классе 41 с учетом следующего ограничения на использование принятого разговорного термина, употребляемого по отношению к Южной Африке: *«Регистрация данного товарного знака не дает права на исключительное использование слова «MZANSI» самостоятельно и отдельно от знака».*

Перевод и транслитерация названия страны: регистрация товарного знака № 2012/00265

**CHINA TELECOM** в классе 35 с учетом следующего подтверждения: *«Китайские символы в знаке транслитерируются как «ЧЖУН ГО ДЯНЬ СИНЬ» (ZHONG GUO DIAN XIN), что по-английски означает CHINA TELECOM. Регистрация данного товарного знака не дает права на исключительное использование слова «CHINA» в его географической коннотации самостоятельно и отдельно от знака».*

Использование названия страны в сокращенной форме: регистрация товарного знака № 2009/19989 **USA PRO** в классе 28 с учетом следующего ограничения: *«Регистрация данного товарного знака не дает права на исключительное использование слова «USA» самостоятельно и отдельно от знака».*

Использование названия страны в качестве прилагательного: регистрация товарного знака № 2000/13700 **FLAMBOS~MEXICAN~FLAME GRILLED CHICKEN** в классе 29 с учетом следующих ограничений: *«Регистрация данного товарного знака не дает права на исключительное использование слова «MEXICAN» или слов «GRILLED CHICKEN» самостоятельно и отдельно от знака».*

Возможная область совпадения позиций № 2  
Отказ в регистрации, если знак считается описательным

Финляндия

Заявка № T201452470 **NORWEGIAN** (08/12/2014) — некоторые услуги в классах 39 и 43.  
Знак зарегистрирован: товарный знак состоит исключительно из слова NORWEGIAN, означающего норвежца, норвежский язык или что-либо, относящееся к Норвегии. Ведомство сочло данный товарный знак описательным в отношении всех услуг классов 39 и 43, поскольку знак указывает на географическое происхождение и качество услуг. Знак был также сочтен вводящим в заблуждение относительно места происхождения услуг, поскольку заявитель является гражданином Ирландии. Заявитель ограничил перечень услуг лишь некоторыми услугами класса 39, связанными с авиаперелетами, и предоставил доказательство использования данного знака. Было установлено, что товарный знак использовался достаточно длительное время и в таком объеме, что достиг требуемой степени различительной способности в результате реального использования.

Франция

Заявки: **MOROCCO** (№ 073517019), **MOROCCO** (№ 073517015) и **MOROCCO** (№ 03517017) в классах 9, 14, 18 и 25.  
Отказано Апелляционным судом Парижа, оставившим в силе решение Национального института интеллектуальной собственности (INPI).

Германия

Заявка BPatG, 26 W (pat) 052/99 от 25 апреля 2001 г.

**Germania** – класс 21

Отказано: Федеральный патентный суд постановил, что знак не является охраноспособным, поскольку состоит только из указания на Германию как известную страну изготовления. Суд также рассмотрел необходимость оставить перевод на итальянский язык названия страны Германия («Germania») свободно доступным для использования конкурентами на импортно-экспортных рынках.

Сингапур

Товарный знак № 40201505876V



Определенные товары в классе 29

Вызывает возражения: знак является описательным в отношении географического места происхождения товаров — Новой Зеландии («NZ»). Новая Зеландия является крупнейшим в мире экспортером молочных товаров, на нее приходится примерно треть годового объема международной торговли молочной продукцией.

Товарный знак № 40201505398Q

**THAI TOWN**

Определенные услуги в классах 35 и 43.

Приемлемый

Товарный знак № T1205498I

**MOZAMBIQUE GAS**

Определенные товары и услуги в классах 4, 40 и 42.

Вызывает возражения.

Швеция

Патентный апелляционный суд (PBR), дело № 92-593.

**(CHRYSLER) MONACO**

Суд определил, что название государства МОНАКО широко известно шведскому потребителю, но не нашел достоверного подтверждения ассоциаций данных товаров (автомобилей и пр.) с Монако как местом происхождения и поэтому считает, что знак не вводит потребителя в заблуждение.

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

Франция

**EVI**  **FRANCE**

Класс 34

INPI сформулировал возражение по существу о том, что слово «France» вводит в заблуждение. Тогда заявитель сделал следующее ограничительное указание: «все эти товары происходят из Франции или производятся во Франции».

Сингапур

Товарный знак № T1413659A

**teuscher**

*Chocolates of Switzerland*

Класс 30: шоколад

Вызывает возражения: знак создает у потребителей впечатление, что товары, на которые нанесен знак, происходят из Швейцарии. Заявка была ограничена выражением «шоколад швейцарского происхождения».

Товарный знак № 40201510518Q



Услуги в классе 35.  
Приемлемый.

Возможная область совпадения позиций № 4  
Принятие во внимание других элементов знака

Франция



Зарегистрирован в классе 25.

Польша



Зарегистрирован в классах 30 и 35.



Зарегистрирован в классах 29, 30, 31, 35 и 43.

Швеция

**SVENSK BYGGTJÄNST** (ШВЕДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА)

Дело № 11-077

Патентный апелляционный суд Швеции (PBR) установил, что Шведское ведомство по патентам и регистрации (PRV) не провело экспертизу на предмет того, ассоциируется ли слово «шведский» с качеством услуг, в отношении которых подана заявка, отменил решение PRV и направил заявку на повторную детальную экспертизу.

[Конец приложений и документа]