

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

Двадцать пятая сессия
Женева, 28 марта –1 апреля 2011 г.

ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА ПО ОХРАНЕ НАЗВАНИЙ СТРАН ОТ РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Документ подготовлен Секретариатом

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На двадцать первой сессии Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), проходившей в Женеве 22-26 июня 2009 г., члены Комитета инициировали обсуждение по охране официальных названий государств от их регистрации и использования в качестве товарных знаков (пункт 15 документа SCT/21/7).
2. На этой сессии ПКТЗ решил обратиться к Секретариату с просьбой подготовить проект вопросника по охране официальных названий государств от регистрации и использования в качестве товарных знаков для рассмотрения на 22 сессии ПКТЗ, которая была намечена на ноябрь 2009 г. и содержащий краткий перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены членами ПКТЗ во второй половине 2010 г. (пункт 14 документа SCT/22/8).
3. На двадцать третьей сессии (30 июня -2 июля 2010 г.) ПКТЗ принял текст вопросника, который был распространен среди государств-членов. Секретариат собрал ответы на вопросник в рабочем документе (документ SCT/24/6 Prov.), озаглавленном «Резюме ответов на вопросник в отношении охраны названий государств от регистрации и использования в качестве товарных знаков» (далее «вопросник»), который был представлен двадцать

четвертой сессии ПКТЗ (1-4 ноября 2010 г.). Впоследствии документ был пересмотрен с учетом комментариев, полученных Международным бюро в ходе и после проведения этой сессии. Окончательная версия резюме содержится в документе SCT/24/6.

4. Важно отметить, что, принимая вопросник, ПКТЗ понимал выражение «названия государств» как включающее краткое или общепринятое название государства, которое может быть, а может и не быть официальным названием, официальное название, используемое в официальном дипломатическом контексте, перевод или транслитерация названия, а также использование названия в сокращенной форме и в качестве прилагательного. ПКТЗ также понимал, что вопросник не будет рассматривать некоммерческое использование названий государств, поскольку такое использование, по-видимому, выходит за пределы компетенции законодательства по товарным знакам (пункт 4 документа SCT/23/4).
5. На своей двадцать четвертой сессии ПКТЗ также обратился к Секретариату с просьбой подготовить проект справочного документа для рассмотрения на его следующей сессии на основе работы Комитета в этой области, проделанной до настоящего времени, и предлагающего комплексный обзор законодательства и практики государств-членов в отношении охраны названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков.
6. Настоящий проект справочного документа основан на ответах на вопросник, предоставленных 71 государством-членом. Поэтому документ следует структуре вопросника, рассматривая следующие группы вопросов: недопущение регистрации названий государств в качестве товарных знаков (Часть II), процедурные вопросы в связи с регистрацией товарных знаков (Часть III), охрана от использования в качестве товарных знаков (Часть IV), и статья 10 Парижской конвенции (Часть V). В настоящем документе термин «товарный знак» при отсутствии иных указаний предназначено для обозначения знаков, которые применяются как в отношении товаров, так и в отношении услуг.

II. НЕДОПУЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НАЗВАНИЙ ГОСУДАРСТВ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

7. В общем плане регистрация товарных знаков основана на формальной заявке, которая прямо или косвенно подается в национальный или региональный орган по регистрации товарных знаков. Как и любое другое обозначение, заявленное для регистрации в качестве товарного знака, обозначение, состоящее из названия государства или содержащее его, будет рассматриваться компетентным органом в свете формальных и существенных требований. Предметный характер рассмотрения ведомствами и, в частности, характер возможных оснований для отказа в регистрации заявки, которая рассматривается ведомством, или которые могут быть выдвинуты в ходе процедуры возражения, могут варьироваться в зависимости от применимого законодательства.
 - (a) Как правило, не подлежат регистрации
8. Почти две трети из 72 полученных ответов (61,1% в случае товаров и 63,9% в случае услуг) указывают, что названия государств, как правило, не подлежат регистрации в качестве товарного знака.
9. Из 54 ответов, в которых названия государств не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, 28 (51,8%) указывают на существование определенных исключений. Наиболее общим исключением в этих ответах представляется исключение, связанное с разрешением, выданным

компетентным органом соответствующей страны. В некоторых ответах указывались дополнительные требования, в частности, различительная способность знака или соответствие знака общественным интересам и принципам морали, которые должны быть соблюдены для регистрации названия государства в качестве товарного знака.

10. Далее, высокий процент ответов (80,5%) требуют, чтобы при определении того, будет ли включение названия государства в товарный знак являться основанием для отказа в регистрации этого товарного знака, рассматривался вопрос о потенциальном введении потребителей в заблуждение в отношении происхождения товаров и/или услуг относительно которых предлагается использование товарного знака.
11. Как отражено в полученных ответах, в которых не существует общего запрета на регистрацию, как правило, приводятся следующие основания для отказа в регистрации товарных знаков, состоящих или содержащих названия государств.
 - (b) Не подлежит регистрации в случае, если обозначение сочтено описательным
12. Товарные знаки, которые состоят исключительно из обозначений или указаний, которые могут служить в торговле для описания товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана, обычно не подлежат регистрации. Основной причиной для такого запрета является общественный интерес, цель которого обеспечить использование описательных указаний всеми лицами и, в особенности, конкурентами.
13. Почти все ответы на вопросник (95,9% в случае товаров и 95,5% в случае услуг) не допускают регистрацию названий государств в качестве товарных знаков, если использование названия государства может рассматриваться описательным относительно к происхождению товаров и услуг.
14. Согласно одному из ответов это основание для отказа обусловлено получением компетентным органом подтверждения от владельца товарного знака, что товары происходят из данного географического места и применением положений о приобретенной различительной способности в соответствии с действующим законодательством. Согласно другому ответу это основание для отказа применяется только в том случае, когда знак состоит исключительно из названия государства.
 - (c) Не подлежит регистрации, если обозначение считается вводящим в заблуждение
15. Товарные знаки, которые могут составить ложное представление или ввести в заблуждение публику в отношении характера, качества или других характеристик товаров или их географического происхождения, в интересах широкой публики, не подлежат регистрации. Проверка здесь осуществляется на введение в заблуждение, которое воплощено в самом товарном знаке, когда он применяется в отношении товаров, для которых он предложен.
16. Следует отметить, что вводящий в заблуждение характер обозначения, состоящего из названия государства или содержащего его, иногда совпадает с его описательным характером. В обоих случаях у потребителя может создаться ложное впечатление, что товары или услуги, в отношении которых используется товарный знак, имеют особое происхождение.
17. Почти во всех ответах на вопросник (98,5%) не допускается регистрация названий государств в качестве товарных знаков для товаров и/или услуг, если использование таких названий может рассматриваться как вводящее в заблуждение в отношении происхождения товаров и/или услуг для которых испрашивается регистрация товарного знака.

- (d) Не подлежит регистрации, поскольку обозначение считается не обладающим различительной способностью
18. Отсутствие отличительности товарного знака не позволяет ему осуществлять свою базовую функцию, а именно различать продукты или услуги одного предприятия от продуктов или услуг другого. Если обозначение не является отличительным, оно не может использоваться в качестве товарного знака и, как правило, в регистрации такого обозначения будет отказано.
19. Подавляющее большинство ответов (94,1%) указывает, что не подлежат регистрации названия государств в качестве товарного знака, если они не обладают различительной способностью.
- (e) Не подлежит регистрации, если обозначение считается ошибочным
20. Обозначения, описывающие или указывающие географическое происхождение, являются ложными или ошибочными в отношении продукта, который не происходит из описываемого или указываемого района. В таких случаях потребитель будет введен в заблуждение, если ссылка на географическое происхождение имеет для него неправильные оттенки значения.
21. Ответы на вопросник показывают, что в более чем трех четвертях всех случаев (77,3% в случае товаров и 76,6% в случае услуг) не допускается регистрация названий государств в качестве товарных знаков, если они могут считаться несоответствующими к происхождению продуктов и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.
- (f) Не подлежит регистрации по иным причинам
22. Ответы на вопросник показывают, что в некоторых юрисдикциях (37,3% в случае товаров и 31,8% в случае услуг) не допускается регистрация названий государств в качестве товарных знаков на основаниях, отличных от указанных выше. В регистрации названия государства в качестве товарного знака может быть отказано, среди прочего, по следующим причинам: заявленный товарный знак в значительной мере является идентичным или сходным с более ранним товарным знаком; существует вероятность смешения с существующими обозначениями; оно является общепринятым названием, используемым в процессе торговли; наличие указания на недобросовестность; название государства является родовым термином; название государства вошло в обиходное использование в современном языке или в честной и укоренившейся торговой практике; знак считается противоречащим применимому законодательству данной юрисдикции; вынесено судебное решение, в соответствии с которым знак никоим образом не подлежит охране; либо более ранний товарный знак, также состоящий из названия государства, приобретает различительную способность путем использования.
- (g) Подлежит регистрации при наличии разрешения
23. Согласно почти половине полученных ответов (47,8% в случае товаров и 46,4% в случае услуг) названия государств регистрируются в качестве товарных знаков в отношении товаров и/или услуг при наличии разрешения, данного компетентным органом. В некоторых ответах указывалось, что такое разрешение обусловлено дополнительными требованиями, в частности, различительной способностью знака.

III. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ В СВЯЗИ С РЕГИСТРАЦИЕЙ НАЗВАНИЙ ГОСУДАРСТВ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

24. Вопросник собрал информацию о том, как названия государств рассматриваются в различных национальных законодательствах по товарным знакам в ходе процедуры регистрации товарного знака, в частности, когда в их регистрации отказано *ex officio* ведомством или когда такой отказ может быть потребован третьими сторонами.
- (a) Отказ в регистрации *ex officio*
25. Недопущение регистрации названия государства в качестве товарного знака является основанием, которое выдвигается *ex officio* в ходе экспертизы ведомствами почти всех государств-членов, которые ответили на вопросник (более 97%). Более того, значительное число этих национальных ведомств рассматривает это основание для отказа независимо от других оснований (около 90%). В одном из ответов указывалось, что такой отказ не применяется в тех случаях, когда соответствующее обозначение в достаточной мере является отличительным.
26. В некоторых ответах указывалось, что это основание для отказа приводится исключительно вместе с другими основаниями. Об этом свидетельствует три ответа в отношении товаров, и четыре ответа в отношении услуг. Соответствующие ответы, относящиеся к этому пункту, однако не конкретизировали, какие конкретные основания для отказа имелись в виду.
- (b) Название государства является основанием, которое может быть выдвинуто третьими сторонами в ходе процедуры возражения
27. Помимо отказа в регистрации названий государств *ex officio* это основание может быть выдвинуто третьими сторонами в ходе процедуры возражения.
28. Ответы на вопросник указывают, что более двух третей государств-членов допускают эту возможность (67%). В этом случае данное основание может быть выдвинуто независимо от других оснований. Однако различные виды систем возражения, применяемые в соответствующих государствах-членах (т.е. возражение до и после регистрации), не были указаны в представленных ответах.
- (c) Названия государств являются основанием, которое может быть выдвинуто третьими сторонами в качестве замечания
29. В более чем 50% ответов указывалось, что замечания могут быть поданы против регистрации товарного знака, состоящего из названия государства или содержащего его, либо параллельно с другими основаниями (5%), либо независимо.
- (d) Названия государств являются основанием, которое может быть выдвинуто третьими сторонами в ходе процедуры признания регистрации недействительной
30. Процедура признания регистрации недействительной в связи с названием государства, часто может быть инициирована после его регистрации в качестве товарного знака. В среднем 92% всех ответов на вопросник указывали, что аннулирование регистрации названия государств в качестве товарного знака может быть потребовано третьими сторонами в ходе процедур признания регистрации недействительной. В большинстве случаев это основание приводится независимо от других оснований.

IV. ОХРАНА НАЗВАНИЙ ГОСУДАРСТВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

31. Помимо охраны, предоставляемой названиям государств от регистрации в качестве товарных знаков, члены ПКТЗ решили собрать информацию путем распространения вопросника о применении законодательства и практике государств-членов в связи с «использованием» таких обозначений на рынке в качестве товарных знаков или их частей, т.е. для различения товаров и услуг одного предприятия от товаров и услуг других предприятий. Хотя эта часть вопросника не может применяться универсально, она рассматривалась как актуальная для проведения этого опроса.
- (a) Как правило, использование не допускается
32. Ответы на вопросник показывают, что не допускается использование названий государств в качестве товарных знаков в 42% случаев, в то время как 58% ответов указывают, что использование таких обозначений допускается. Не наблюдается каких-либо существенных различий в ответах в отношении использования товарных знаков для товаров и в ответах в отношении использования товарных знаков для услуг. В обоих случаях число стран-респондентов составило 69.
33. Вышеупомянутые итоговые цифры следует рассматривать в связи с ответами, предоставленными на вопрос №10, в частности, запрещается ли, как правило, использование названий государств в качестве товарных знаков в соответствии с применимым законодательством, а также существуют ли какие-либо исключения из такой практики. Из 41 ответа 31% респондентов указал, что могут быть исключения из этой практики, в то время как 68,3% респондентов указали, что эта практика является абсолютной, т.е. не принимаются никакие исключения.
34. Однако по крайней мере в двух случаях, когда был предоставлен отрицательный ответ, были включены комментарии в том смысле, что хотя они, как правило, не исключают названия государств из регистрации в качестве товарных знаков для товаров и/или услуг, акт введения публички в заблуждение в отношении источника, происхождения или качества продуктов запрещается в соответствии со специальным законодательством, или что в распоряжении третьих сторон имеются средства судебной защиты.
35. Одним из таких средств может быть возбуждение гражданского иска, который предотвратит использование обозначений или любого ложного указания происхождения, ложного или вводящего в заблуждение описания факта, ложного или вводящего в заблуждение представления факта, которые могут привести к смешению или к ошибке, или привести к ложному представлению о принадлежности, связи или ассоциации такого лица с другим лицом, применительно к происхождению, спонсорству или одобрения его или ее товаров, услуг или коммерческой деятельности другого лица.
- (b) Использование не допускается согласно законодательству по товарным знакам
36. В случае, если применимое законодательство не допускает использование название государств в качестве товарных знаков, такой запрет предусмотрен в законодательстве по товарным знакам в 60,5% ответов, в то время как 39,5% ответов не указывают такого законодательного акта в качестве источника такого запрета. Число ответов (38) в этом разделе значительно ниже числа ответов на предшествующий вопрос.
- (c) Использование не допускается согласно законодательству о борьбе с недобросовестной конкуренцией

37. Из 31 ответа 51,6% указывали, что запрещение использования названий государств в качестве товарных знаков основано на законодательстве по борьбе с недобросовестной конкуренцией, а 48,4% ответов указывали, что оно не является основанием для запрета в соответствующей юрисдикции. Это может свидетельствовать об отсутствии на национальном уровне специального законодательства или положений в законодательных актах в отношении охраны от недобросовестной конкуренции.
- (d) Использование не допускается согласно общим положениям о гражданских правонарушениях (коммерция под чужим именем)
38. Из 29 ответа на вопрос, основан ли запрет на использования названий государств в качестве товарных знаков на общих положениях законодательства о гражданских правонарушениях или законодательстве о коммерции под чужим именем, 43,8% дали положительный ответ и 51,7% ответили отрицательно.
- (e) Использование не допускается согласно другим законам
39. Только в 5 случаях были предоставлены ответы на этот подвопрос, причем все они были утвердительными.
- (f) Вероятность введения в заблуждение в коллизии между использованием в качестве товарного знака и названием государства
40. Рассмотрение вероятности введения в заблуждение потребителей в отношении происхождения товаров и услуг представляется важным вопросом, который затрагивается в 69 ответах. В разбивке эти ответы показывают, что 82,6% являются положительными и 17,4% отрицательными.

V. **СТАТЬЯ 10 ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

41. Подавляющее большинство ответов (82,6%) указывают, что использование названий государств в качестве товарных знаков в отношении товаров и/или услуг рассматривается как потенциальный случай для применения статьи 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
42. Статья 10 Парижской конвенции гласит следующее:
- “*Ложные указания*: Арест при ввозе продуктов, снабженных ложным указанием о происхождении продуктов или личности производителя, и т.д.]
- (1) Положения предшествующей статьи применяются в случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца.
- (2) Заинтересованной стороной, независимо от того, является ли ею физическое или юридическое лицо, признается всякий изготовитель, промышленник или торговец, занимающийся производством, изготовлением или сбытом этого продукта, обосновавшийся либо в местности, ложно указанной в качестве места происхождения продукта, либо в районе, где находится эта местность, либо в ложно указанной стране или в стране, где применяется ложное указание о происхождении.