

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

**Тридцать первая сессия
Женева, 17 - 21 марта 2014 г.**

МАТЕРИАЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЯМАЙКИ

Документ подготовлен Секретариатом

В сообщении от 31 декабря 2013 г. делегация Ямайки препроводила Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) материал, содержащийся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ВВЕДЕНИЕ

Во исполнение просьбы, высказанной на двадцать седьмой сессии ПКТЗ, Секретариат подготовил исследование (документ SCT/29/5) для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков. Делегация Ямайки посвятила время проведению детального анализа исследования, получившего отражение в документе SCT/29/5, которым мы сейчас делимся с Комитетом для содействия обсуждению этого весьма важного вопроса.

Результаты исследования подтверждают нам, что практика государств в том, что касается охраны названий стран, не является ни единообразной, ни всеобъемлющей. Хотя исследование показывает, что охрана названий стран обеспечивается посредством нескольких альтернативных средств, оно также ясно показывает, что такая охрана часто бывает ограниченной особыми обстоятельствами, такими как случаи, когда название страны является единственным элементом знака, и такие обстоятельства могут нередко обходиться, чтобы сделать знак приемлемым. Поэтому, несмотря на вроде бы позитивные отклики на обследование, полученные результаты при надлежащем анализе показывают, что существуют многочисленные обстоятельства, при которых товарные знаки с названиями стран принимаются для регистрации ведомствами интеллектуальной собственности.

Хотя альтернативные средства охраны, такие как возражения, недобросовестная конкуренция и коммерция под чужим именем, теоретически являются возможными, такие действия почти всегда требуют иностранного юридического представительства и могут быть связаны с гражданским судебным процессом, который может быть дорогостоящим, особенно для развивающихся стран и малых островных развивающихся государств.

Поэтому делегация Ямайки представляет проведенный ею анализ исследования в области охраны названий стран, дабы он мог обогатить обсуждения в ПКТЗ по данному пункту повестки дня, касающемуся охраны названий стран. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с другими делегациями в целях нахождения решений этим вопросам и обогащения процесса разработки совместной рекомендации относительно охраны названий стран.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НАЗВАНИЙ СТРАН

ВВЕДЕНИЕ

Во исполнение просьбы, высказанной на двадцать седьмой сессии ПКТЗ, Секретариат подготовил исследование (документ SCT/29/5) для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков. Ниже следует проведенный Ямайкой анализ указанного исследования. Заголовки и подзаголовки, использовавшиеся в исследовании, используются и здесь для облегчения анализа и для дальнейших ссылок.

СТАДИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Хотя исследование показывает, что охрана названий стран обеспечивается посредством нескольких альтернативных средств, оно также ясно показывает, что такая охрана часто бывает ограниченной особыми обстоятельствами, такими как случаи, когда название страны является единственным элементом знака, и такие обстоятельства могут нередко обходиться, чтобы сделать знак приемлемым. Поэтому, когда знак имеет дополнительные слова или изобразительные элементы, он будет принят для регистрации большинством ведомств ИС по всему миру. Аналогичным образом, когда название страны имеет второстепенное, негеографическое значение, придаваемое ему, знак может, тем не менее, быть принят. Другие страны примут заявку на регистрацию знака с названием страны, если знак приобрел различительную способность или если заявитель подает правовую оговорку в отношении названия страны. Исследование показало, что на этапе экспертизы в большинстве стран знак, содержащий название страны, может быть принят для регистрации при некоторых или всех из следующих обстоятельств:

- i. если название страны используется наряду с другими элементами;
- ii. если заявитель происходит из страны, названной в товарном знаке;
- iii. если заявитель подает правовую оговорку в отношении названия страны;
- iv. если название страны, как оно использовано в знаке, имеет второстепенное, негеографическое значение;
- v. если знак приобрел различительную способность;
- vi. если представлены специальные доказательства, показывающие, что географическое название, о котором идет речь, не используется в торговле в качестве указания на географическое происхождение товаров или услуг;
- vii. если знак хорошо известен и/ или пользуется репутацией; или
- viii. в юрисдикциях, где заявки не рассматриваются *ex officio* на предмет потенциального основания для отказа в регистрации знаков с названиями стран.

Описательный характер

В отношении «Описательного характера» 95,9% ответивших стран указали на то, что в соответствии с применимым законодательством названия государств исключаются из регистрации в качестве товарных знаков в отношении товаров, ТОЛЬКО ЕСЛИ они рассматриваются как описывающие происхождение товаров, в отношении которых испрашивается регистрация. Это – наиболее часто используемое основание для проверки возможности регистрации названий стран в качестве товарных знаков. Проводится различие между знаками, которые «состоят исключительно» из названия страны, и знаками, которые включают дополнительные слова и/или изобразительные элементы. Результат таков, что, если знак с названием страны сочетается с элементами, которые признаны отличительными, товарный знак будет принят для регистрации. Примеры этого приводятся в приложении II, рисунок II, к исследованию.

Введение в заблуждение, обман, ложная информация

Что касается оснований для отказа, основанных на том, что знаки считаются «вводящими в заблуждение, обманчивыми, ложными», то исследование четко показывает, что «разница между терминами 'введение в заблуждение', 'обман' и 'ложная информация' четко не определена, и в какой-то степени эти термины пересекаются, то есть тот или иной случай можно классифицировать и как введение в заблуждение, и как обман, и как ложную информацию» (пункт 31). Хотя 98,5% стран-респондентов указали, что названия стран не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков в том случае, ЕСЛИ использование названия государства может

вести в заблуждение относительно происхождения товаров, а 77,3% ответили, что названия государств не допускаются к регистрации, ЕСЛИ они дают неверную информацию о происхождении товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, факт остается фактом, что такие знаки будут отклонены только в том случае, ЕСЛИ они считаются вводящими в заблуждение, обманчивыми или неверными в отношении происхождения товаров. Поэтому, если знак с названием страны сопровождается другими элементами или этикетками, точно представляющими происхождение товара, использование названия страны в товарном знаке, будет, по-видимому, тем не менее, разрешено. В приложении II, рисунок 6, показан пример этого.

Общественный порядок и общественная мораль

Что касается «общественного порядка и общественной морали», то эти термины определяются, истолковываются и применяются по-разному от юрисдикции к юрисдикции. Этого, поэтому, недостаточно для охраны названий стран, которые не всегда – и не во всех странах - будут охватываться применением этих принципов.

Охрана *per se*

Исследование подтверждает, что очень мало стран предусматривают конкретную охрану *per se* названий стран, и это налагает абсолютный запрет на регистрацию знаков с названиями стран.

Отклонение или исключение знаков с другими словесными элементами, связанными с географическим происхождением

Что касается отклонения или исключения знаков с другими словесными элементами, связанными с географическим происхождением, то исследование подтверждает, что существуют существенные различия в национальной практике в отношении официальных названий, произношения, перевода, обозначений, международного кода, стандартных сокращений и прилагательных от названий стран, которые охраняются или должны охраняться.

ПРОЦЕДУРЫ ВОЗРАЖЕНИЙ И ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Что касается процедур возражений и других процедур, то ясно, что опора на процедуры возражений и замечаний для охраны названий стран является недостаточной и неадекватной.

Возражения

Как показывает исследование, национальное законодательство в области товарных знаков должно удовлетворять двум условиям: (1) в законодательстве должно быть предусмотрено основание для отказа в регистрации товарного знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название, и (2) заявление о нарушении этой нормы должно признаваться достаточным основанием для подачи возражения. Как было упомянуто выше, хотя многие страны отчасти истолковывают национальные законы в плане охраны названий стран, такая охрана не является единообразной и допускает многочисленные исключения.

Поэтому процедуры возражений не предлагают сколь-либо большей охраны, чем ограниченная охрана, предлагаемая субстантивным законодательством в области товарных знаков. По сути дела, возражения представляют собой еще одно

препятствие на пути охраны названий стран, поскольку государствам, особенно развивающимся странам и малым островным развивающимся государствам, потребуются значительные ресурсы для контроля над ведомствами и реестрами в области товарных знаков и для начала процедур возражений и, возможно даже, судебных процессов в иностранных юрисдикциях.

Более того, как показало исследование, могут возникать сомнения в отношении того, какой правительственный орган или ведомство обладает необходимыми полномочиями для выдвижения таких возражений. Еще одним затруднением будут сроки для подачи таких возражений, поскольку в большинстве юрисдикций возражения могут высказываться лишь в течение двух-трех месяцев.

Таким образом, в целом процедура возражений создает больше затруднений и, следовательно, является неадекватной для охраны названий стран, которые, дабы пользоваться соответствующей охраной, должны охраняться в соответствии с национальными законами, политикой и процедурами, посредством международного договора или совместной рекомендации Генеральной Ассамблеи ВОИС, как это было сделано в отношении других областей товарных знаков, представляющих общую важность и указывающих на сближение мнений.

Замечания

Замечания – в еще большей степени, чем возражения, - являются неадекватными и неэффективными с точки зрения охраны названий стран. Замечания, в отличие от возражений, не требуют того, чтобы ведомство ИС или заявитель рассматривали их или принимали по ним меры. Большинство ведомств ИС не обязаны даже отвечать на замечания, и, по сути дела, многие из них этого и не делают. Хотя, большей частью, нет никаких правил относительно полномочий или каких-либо конкретных сроков для высказывания замечаний, фактом остается то, что на практике в огромном большинстве юрисдикций заявки на регистрацию товарных знаков крайне редко отклоняются на основании замечаний. Замечания являются, таким образом, неадекватными для охраны названий стран.

Признание недействительности

Исследование показывает, что соответствующие национальные законы о товарных знаках должны удовлетворять как минимум двум условиям для использования процедур признания недействительности: (1) в них должно быть предусмотрено основание для отказа в регистрации товарного знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название, и (2) заявление о том, что знак был зарегистрирован в нарушение этой нормы, должно признаваться достаточным основанием для обращения за признанием регистрации недействительной. Те же комментарии, которые были высказаны выше в связи с возражениями в отношении расходов, полномочий и сроков, также применимы к процедурам признания недействительности, вследствие чего они являются неадекватными для охраны названий стран.

ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО И НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Что касается актуальности деликтного права и недобросовестной конкуренции для охраны названий стран, то исследование ясно показывает, что среди стран, в которых использование названий стран в качестве товарного знака не допускается, чуть более 51% исключают использование названий стран на основе закона о недобросовестной конкуренции, а 48,1% стран исключают использование названий стран на основе

общего деликтного права или коммерции под чужим именем. Опять же, это указывает на большие расхождения в практике охраны, предоставляемой названиям стран. Более того, обеспечение соблюдения законов о недобросовестной конкуренции и коммерции под чужим именем через границы часто требует иностранного юридического представительства и может быть связано с гражданским судебным процессом, который может быть дорогостоящим, особенно для развивающихся стран и малых островных развивающихся государств. Коммерция под чужим именем еще больше ограничивается ее правовыми условиями, которые могут требовать доброй воли среди потребителей в той или иной местности. Охрана названий стран не должна сталкиваться с такими ограничениями.

НОРМЫ И ПРАКТИКА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИМПОРТУ И ЭКСПОРТУ ТОВАРОВ

Что касается норм и практики, относящихся к импорту и экспорту товаров, то исследование показывает, что используемые стандарты различаются на национальном уровне. Кроме того, требования относительно указания места происхождения на этикетках продовольственных продуктов для целей импорта и экспорта соблюдаются, как только страна происхождения проставляется на этикетках или упаковке. Поэтому, если на этикетках или упаковке указана страна происхождения, уже не важно, имеет ли товарный знак, используемый на этикетках или упаковке, название страны, отличающееся от указанной страны происхождения.

НОРМЫ И ПРАКТИКА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИДЕНТИФИКАТОРАМ НАЗВАНИЙ СТРАН

Аналогичным образом, то, в какой степени «место происхождения» включает официальное название, короткое название, формальное название, историческое название государства или же перевод, транслитерацию, сокращение названия страны или образованное от него прилагательное, варьируется от страны к стране.

Что касается новых родовых доменных имен верхнего уровня, то, хотя ИКАНН не будет одобрять заявки на строки, представляющие собой названия стран или территорий, тем не менее, названия стран не охраняются от неправомерного или несанкционированного использования в доменных именах, которые не относятся к доменам верхнего уровня. Поэтому это не обеспечивает какой-либо охраны доменных имен, как, например, www.jamaica.com, о чем мы сетовали в наших предшествующих материалах, представленных Комитету.

СХЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА

Что касается схем национального брендинга, то исследование показало, что многие страны приступили, по сути дела, к реализации стратегии национального брендинга, которая является весьма полезной. Исследование подтверждает не только то, что название страны является неотъемлемым элементом любой кампании национального брендинга, но и то, что наиболее сильной ассоциацией со страной является ее название. Вместе с тем исследование не достигло достаточно высокого уровня в плане оценки реального и/или потенциального воздействия слабой охраны названия страны на схемы национального брендинга, что еще предстоит сделать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования подтверждают, что практика государств в том, что касается охраны названий стран, не является ни единообразной, ни всеобъемлющей. В законодательстве и практике в области товарных знаков, как до, так и после их регистрации, существует много лазеек, которые оставляют открытой возможность для

регистрации названий стран в качестве товарных знаков. Альтернативные процедуры охраны, такие как возражения и замечания, являются обременительными с финансовой и материально-технической точек зрения для государств, особенно для развивающихся стран. Исследование подтверждает необходимость в более крепкой, всесторонней и более последовательной на международном уровне охране названий стран посредством последовательных и согласованных подходов к экспертизе товарных знаков с названиями стран.

[Конец приложения и документа]