

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

**Тридцать четвертая сессия
Женева, 16–18 ноября 2015 г.**

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

подготовлен Секретариатом

I. ВВЕДЕНИЕ

1. С двадцать первой сессии по тридцать третью сессию, которые состоялись 22–26 июня 2009 г. и 16–20 марта 2015 г. соответственно, Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) рассмотрел ряд рабочих документов, посвященных охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков.
2. Эти документы были основаны на информации, представленной членами ПКТЗ в своих ответах на Вопросник в отношении охраны названий государств от регистрации и использования в качестве товарных знаков, содержащийся в документе SCT/24/6 (далее — Вопросник).
3. Кроме того, следующие члены ПКТЗ представили письменные материалы по конкретным аспектам своего законодательства и практики, связанным с охраной названий стран: Австралия, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Беларусь, Белиз, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Литва, Мексика, Мьянма, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Турция, Уганда, Украина, Филиппины, Финляндия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Ямайка, Япония и Организация Бенилюкс по

интеллектуальной собственности (ОБИС). Полный текст материалов размещен на веб-странице Электронного форума ПКТЗ: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

4. На тридцать третьей сессии ПКТЗ, состоявшейся 16–20 марта 2015 г., в целях расширения фактологической основы для будущей дискуссии по этому пункту повестки дня Председатель поручил Секретариату пересмотреть Проект справочного документа по охране названий стран (документ SCT/30/4), который был представлен на тридцать третьей сессии, и более подробно описать практику ведомств интеллектуальной собственности в этой области (см. пункт 8 документа SCT/33/5).

5. Соответственно, Секретариат подготовил Пересмотренный Проект справочного документа, который был затем опубликован для обсуждения на сайте Форума ПКТЗ, и были получены дополнительные материалы от следующих государств-членов: Колумбии, Грузии, Казахстана, Перу, Польши, Республики Молдовы и Швейцарии, а также от следующих наблюдателей: Ассоциации по товарным знакам Европейских Сообществ (ЕСТА) и Японской ассоциации патентных поверенных (JПАА).

6. В настоящем документе предпринята попытка обобщить в рамках единого справочного документа все разнообразие информации, полученной из указанных выше источников. В настоящем документе выражения «названия стран» и «названия государств» используются взаимозаменяемо, как и в соответствующих документах ПКТЗ из этой серии. Кроме того, если не указано иное, термин «товарный знак» предназначен для обозначения знаков, которые применяются в отношении как товаров, так и услуг.

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

7. Важно отметить, что, принимая Вопросник, ПКТЗ понимал выражение «названия государств» как включающее краткое название государства или название, которое широко используется, которое может быть, а может и не быть официальным названием, используемым в официальном дипломатическом контексте, переводом или транслитерацией названия, а также использование названия в сокращенной форме и в качестве прилагательного. ПКТЗ также понимал, что в Вопроснике не будет рассматриваться вопрос о некоммерческом использовании названий государств, поскольку такие виды использования, как представляется, выходят за пределы компетенции законодательства по товарным знакам (пункт 4 документа SCT/23/4).

III. ИСКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НАЗВАНИЙ ГОСУДАРСТВ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

8. В целом 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, рассматривается компетентным органом с точки зрения формальных требований и требований по существу. Охват рассмотрения ведомствами и, в частности, характер возможных оснований для отказа в регистрации, по которым происходит рассмотрение или которые могут быть выдвинуты в ходе процедуры возражения, различаются в зависимости от применимого законодательства.

(а) Как правило, такой знак не подлежит регистрации

9. Такой подход предполагает абсолютный запрет на регистрацию товарных знаков, содержащих названия стран или состоящих из них, за исключением случаев, когда

заявитель предъявляет доказательство получения разрешения соответствующих органов. В соответствующих положениях обычно обеспечивается охрана названий стран независимо от того, обладает ли регистрируемый знак описательными свойствами и вводит ли он в заблуждение общественность. В некоторых ответах на Вопросник указывалось, что даже при наличии разрешения товарный знак должен рассматриваться с точки зрения других оснований для отказа, предусмотренных в национальном законодательстве, как, например, отсутствие различительного характера или несоответствие нормам государственной политики или морали.

10. В некоторых случаях, когда использование названия государства является основанием для отказа, под ним понимается название национального государства или название любого государства¹, в зависимости от преследуемой цели: применить такое основание для отказа к названию государства, в котором предполагается зарегистрировать товарный знак, или к названиям всех государств. Как правило, в национальном законодательстве нет ссылок на официальный список названий стран, и лишь в редких случаях закон дополнительно оговаривает, распространяется ли охрана только на официальные названия или на общепринятые названия государств и сокращенные варианты таких названий.

11. Действующий в Сербии Закон о товарных знаках запрещает регистрацию «названия страны или его сокращения»². В Законе о товарных знаках Албании предусмотрено, что «знак не регистрируется в качестве товарного знака, если он состоит из названия государства»³. Кроме того, в положении о порядке применения этого закона уточняется, что данное абсолютное основание для отказа было установлено ввиду отсутствия у названий стран различительных признаков; при наличии других, различительных, элементов, дополняющих название, товарный знак может быть зарегистрирован, но только при условии отказа заявителя от прав в отношении названия государства.

12. В соответствии с Законом о товарных знаках Камбоджи знаки, идентичные, похожие или содержащие в качестве элемента «название, аббревиатуру или инициалы названия (...) любого государства», не регистрируются⁴. Это положение включено в перечень соответствующих знаков, подпадающих под действие статьи 6ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция), и, следовательно, может считаться национальным дополнением к этому положению. Точно также в Бангладеш в соответствии с Законом о товарных знаках названия стран включены в список абсолютных оснований для отказа, что аналогично содержанию соответствующего положения камбоджийского закона⁵. Закон о товарных знаках Ирана (Исламская Республика) предусматривает, что знак не подлежит регистрации, если он «идентичен, представляет собой имитацию или содержит в качестве элемента (...) название, аббревиатуру или инициалы названия (...) любого государства»⁶; такое же основание⁷ для отказа предусмотрено в законодательстве Омана.

13. В соответствии с Законом о товарных знаках Республики Молдова и Постановлением Правительства Республики Молдова о порядке и условиях получения разрешения на использование официального или исторического наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в промышленном рисунке или модели, рассмотрением и выдачей разрешения на регистрацию и использование в качестве знака (без исключительного права) официального или исторического наименования государства (Республика Молдова), его краткого наименования (Молдова), а также их переводов, используемых отдельно или в сочетании с другими словесными и изобразительными элементами, занимается сформированный правительством Комитет⁸. Однако Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) может разрешить любому физическому или юридическому лицу, проживающему или зарегистрированному в Республике Молдова, использовать сокращения или слова, производные от официального или исторического наименования

государства, а также представления официального или исторического наименования государства в форме, отличной от указанной выше.

14. Делегации Антигуа и Барбуды, Аргентины, Беларуси, Чили, Китая, Коста-Рики, Эквадора, Грузии и Украины⁹ в своих материалах цитируют правовые тексты, в соответствии с которыми основание для отказа распространяет понятие государственной эмблемы на названия стран и в некоторых случаях на краткие названия и аббревиатуры таких названий. Однако в материалах других членов было указано на национальную практику, в соответствии с которой положения статьи 6ter Парижской конвенции понимаются как охватывающие названия стран¹⁰. Делегация одного из государств-членов сообщила о наличии в национальном законодательстве конкретного основания для отказа в регистрации в случае использования названия только этого национального государства¹¹. Однако не уточняется, какой подход применяется в отношении названий и иных обозначений иностранных государств.

15. В материалах, представленных до двадцать первой сессии ПКТЗ, делегация Российской Федерации отметила, что «несмотря на отсутствие в статье 6ter Парижской конвенции указания на названия государств, большинство стран мира предусмотрели в национальном законодательстве по товарным знакам соответствующие нормы, которые позволяют решать вопрос охраны этих названий. В частности, п. 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: «Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта»¹².

(b) Такой знак не подлежит регистрации, если считается, что он не обладает различительным характером

16. Основная функция товарного знака — различать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия. Таким образом, отсутствие различительной способности у товарного знака не позволяет ему осуществлять свою базовую функцию, и в регистрации заявки, содержащей не являющийся различительным знак, обычно отказывается. Подавляющее большинство ответов (94,1 процента) на Вопросник указывает на то, что исключается регистрация названий государств в качестве товарных знака, если они не обладают различительным характером.

(c) Такой знак не подлежит регистрации, если он считается описательным

17. Чтобы получить охрану, товарный знак должен носить различительный характер, а один из критериев такого характера — это отсутствие каких бы то ни было описательных свойств. К данному основанию для отказа ведомства прибегают в ходе рассмотрения, призванного определить, используются ли знаки, которые предлагаются к регистрации, для обозначения характеристик товаров или услуг и, среди прочего, места их происхождения. Это самое распространенное основание для отказа, на основе которого рассматривается вопрос о том, подлежат ли названия стран регистрации в качестве товарных знаков, поскольку общество заинтересовано в том, чтобы такие указания могли использоваться любыми торговцами в целях предоставления информации о продаваемых или предлагаемых товарах или услугах.

18. Поэтому в некоторых юрисдикциях регистрация и использование знаков, состоящих из географических названий, запрещены в принципе¹³, а в некоторых используется терминология статьи 6-quinquies B.2 Парижской конвенции и не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков те обозначения и указания, которые могут использоваться в торговле для обозначения географического происхождения продуктов или услуг¹⁴. Несмотря на то, что эта терминология не указывает явно на названия стран,

некоторые ведомства по товарным знакам интерпретируют ее как исключющую регистрацию названий государств по крайней мере в тех случаях, когда товарный знак, предлагаемый к регистрации, состоит исключительно из названия государства.

19. Количественный анализ ответов на Вопросник (вопрос I(1)(b), Приложение II к документу SCT/24/6) показал, что 95,9 процента стран-респондентов сообщили, что в соответствии с действующим законодательством названия государств не регистрируются в качестве товарных знаков продуктов, если их можно счесть указанием на место происхождения продуктов, в отношении которых испрашивается регистрация.

20. В соответствии с Руководством по экспертизе Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ВГВР) описательные термины могут состоять из географических терминов, которые определяются как «любое существующее название места, например, страны, города, озера или реки. Такой перечень не является исчерпывающим. Формы, используемые в качестве прилагательного, не имеют существенных отличий от оригинальных географических терминов, т. е. воспринимаются целевой аудиторией как географические термины»¹⁵. При оценке возможности регистрации географического термина в качестве знака рассматривается вопрос о том, описывает ли термин объективные характеристики товаров или услуг.

21. В материалах, переданных ВОИС отдельными государствами-членами, описываются следующие методы. При проведении экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, содержащих название географического места, некоторые ведомства по товарным знакам считают, что знак «составлен исключительно» из такого названия, если оно сопровождается элементами, не имеющими различительных характеристик. В то же время, если знак сочетается с элементами, которые признаны различительными, товарный знак будет принят для регистрации¹⁶.

22. Такой подход основан на общем понимании того, что знак не подлежит регистрации, если он состоит из описательного указания. В этом случае название страны будет воспринято потребителями как лишь отдаленно указывающее на место происхождения продуктов или услуг. Следовательно, такой знак не будет обладать различительным характером в достаточной степени¹⁷. Учитывая, что географические названия в целом могут использоваться в торговле для указания на происхождение продуктов или услуг, считается, что такие указания, в том числе названия стран, должны быть доступны для использования торговцами как в качестве элемента товарного знака, так и при описании продуктов и услуг.

23. В Законе о товарных знаках Соединенных Штатов Америки говорится, что «знаку, который при использовании в отношении или в связи с товарами заявителя описывает их в первую очередь в географическом смысле»¹⁸, может быть отказано в регистрации. Несмотря на то, что охрана названий стран законом непосредственно не предусматривается, следует отметить, что знакам, составленным или состоящим из географических наименований, в том числе названий государств, может быть отказано в регистрации, если такие знаки будут признаны описательными в географическом смысле.

24. В представленных делегацией Германии материалах упоминается решение Суда Европейского союза по объединенным делам C-108/97 и C-109/97, в соответствии с которым названия, обозначающие географическое происхождение (например, названия стран), следует, в качестве общего правила, сохранять доступными для использования другими торговцами¹⁹. Делегация отметила, что случаи регистрации названий стран в реестре товарных знаков Германии в основном относятся к периоду до упомянутого решения Суда.

25. Делегация Германии также сообщила, что географическое название может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в тех исключительных случаях, когда имеются особые доказательства того, что такой знак не может использоваться в торговле в качестве указания на географическое происхождение соответствующих продуктов и услуг. В этом смысле следует учитывать не только потребность в обеспечении другим сторонам возможности использовать знак в настоящее время, но и, исходя из реалистичных ожиданий, вопрос о том, следует ли разумно предполагать, что такая потребность может возникнуть в будущем²⁰.

26. В некоторых случаях регистрация предоставляется, только если заявитель подаст в ведомство отказ от прав. Таким образом, товарный знак будет принят как единое целое, но название государства охраняться не будет. Делегация Ямайки в своих материалах отметила, что в случае, если товарный знак включает название страны, национальное ведомство требует от заявителя приложить соответствующий отказ от прав. Судя по материалам, представленным делегацией Белиза, в этой стране применяется такой же подход²¹. Таким образом, название страны может быть включено в несколько товарных знаков, но при этом его использование другими торговцами не возбраняется.

27. Еще одним исключением из правила отказа в регистрации географически описательных знаков является случай, когда ведомство принимает особые доказательства того, что такое географическое название не используется в торговле в качестве указания на географическое происхождение продуктов и услуг²². Аналогичным образом в Инструкции по проведению экспертизы Испанского ведомства по патентам и товарным знакам (OEPM) указано, что регистрация географических наименований не запрещена сама по себе, кроме тех случаев, когда такое наименование представляет собой исключительно указание на происхождение продуктов или услуг²³. Кроме того, в Инструкции по проведению экспертизы Испанского ведомства уточняется, что исключение, касающееся официальных эмблем Испании, не распространяется на наименование «Испания» и названия других государств, которые могут охраняться от присвоения в соответствии с общим исключением, касающимся географических указаний.

28. В представленных делегацией Италии материалах говорится, что в национальном законодательстве нет конкретного положения относительно недопустимости регистрации названий стран в качестве товарных знаков. В этих случаях применяются общие принципы законодательства по товарным знакам. В частности, в законе говорится, что «права на зарегистрированный товарный знак не наделяют владельца правом воспрепятствовать другим лицам использовать в торговле указания на географическое происхождение продуктов или услуг...»²⁴. Однако при проведении экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, содержащих название страны, Итальянское ведомство по патентам и товарным знакам уделяет особое внимание различительному характеру знака.

29. В материалах, представленных делегацией Норвегии²⁵, говорится, что существует принципиальная возможность зарегистрировать описательный знак, состоящий из названия страны, на основании приобретенной различительной способности. Это касается случаев, когда знак приобрел широкую известность в качестве указания заявителя на коммерческое происхождение в рамках соответствующего рынка. Однако в действительности применительно к знакам, состоящим только из названия страны, заявителю будет сложно доказать наличие различительного характера, поскольку соответствующие потребители будут скорее воспринимать такой знак как название страны, а не только как указание на коммерческое происхождение.

(d) Такой знак не подлежит регистрации, если обозначение считается вводящим в заблуждение

30. Товарные знаки, содержащие названия стран или состоящие из них, могут не только иметь описательный характер, но и вводить людей в заблуждение относительно происхождения продуктов и услуг. Введение в заблуждение относительно места происхождения продуктов или услуг может привести к отказу в регистрации товарного знака, если в действительности продукты или услуги никак не связаны с названием страны. 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.

31. Как показали результаты количественного анализа ответов на Вопросник (вопрос I(1)(c), содержащийся в Приложении II к документу SCT/24/6), 98,5 процента стран-респондентов указали, что названия стран не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков в том случае, если название государства может ввести в заблуждение относительно происхождения товаров, а 77,3 процента ответили, что названия государств не допускаются к регистрации, если они дают неверную информацию о происхождении продуктов, товарный знак для которых предлагается к регистрации (вопрос I.(1)(e), содержащийся в Приложении II к документу SCT/24/6).

32. В ряде юрисдикций регистрация знаков, вводящих в заблуждение с точки зрения географии, запрещена законодательно. Например, в Директиве Европейского совета 2008/95 указано, что товарные знаки не подлежат регистрации, если они «вводят в заблуждение общественность, в частности, в отношении сущности, качества или географического происхождения товаров или услуг»²⁶. Это положение нацелено на защиту интересов общества, а именно потребителей товаров или услуг, предлагаемых под товарным знаком, для которого испрашивается регистрация.

33. В соответствии с Законом о товарных знаках Соединенных Штатов Америки в регистрации знака может быть отказано, если он «сознательно вводит в заблуждение в отношении географического происхождения товаров или услуг, указанных в заявке, которое имеет первостепенное значение»²⁷. Для отказа в регистрации знака на этом основании необходимо доказать следующее: 1) основной смысл знаку придает широко известное географическое место; 2) продукты или услуги не происходят из места, указанного в знаке; 3) с высокой степенью вероятности покупатели сочтут, что продукты или услуги происходят из места, указанного в знаке. Однако если знак ссылается на отдаленное или малоизвестное место, потребители вряд ли увяжут с ним продукты или услуги; 4) ложная информация о месте происхождения является существенной причиной, в значительной мере обуславливающей решение потребителей относительно приобретения продуктов или использования услуг.

34. В соответствии с законодательством ряда стран географические наименования и названия, а также их сокращенные варианты не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, если такие указания могут вводить потребителей в заблуждение или создавать смешение в отношении продуктов или услуг²⁸. Формулировки положений национальных законов, относящихся к введению в заблуждение и вероятности возникновения смешения, не всегда единообразны²⁹. Кроме того, два государства-члена, Польша и Украина, в представленных материалах сообщили, что их ведомства используют международные стандарты для определения официальных названий государств³⁰.

35. В представленных делегацией Австралии материалах говорится, что основания для отказа в регистрации товарного знака устанавливаются только в случае, если очевидно, что товарный знак в целом не имеет различительной способности, либо если знак обладает коннотациями, которые при его использовании с высокой степенью вероятности введут потребителей в заблуждение или приведут к возникновению смешения. Товарный

знак следует рассматривать не только в целом, но и с учетом воздействия различных его элементов, в том числе их относительного размера и заметности в знаке³¹.

36. В материалах, представленных делегацией Соединенного Королевства, говорится, что возражение должно выноситься в отношении регистрации знаков, включающих географические названия и изобразительные элементы, указывающие на географическое происхождение, а также их вариации, если такое географическое место имеет определенную репутацию в связи с соответствующими продуктами или услугами³². Основание для такого возражения следующее: использование географического названия, имеющего репутацию, создает у потребителей «ожидания», вводя их в заблуждение в том случае, если действительность не соответствует этим ожиданиям.

37. В некоторых юрисдикциях особое внимание недопущению регистрации географических понятий в качестве товарного знака уделяется в тех случаях, когда заявка относится к таким продуктам, как вино и крепкие алкогольные напитки. При этом запрещена регистрация товарных знаков, содержащих название страны, если соответствующие продукты (вино и крепкие алкогольные напитки) в действительности не производятся в указанной местности³³.

(e) Такой знак не подлежит регистрации, если обозначение считается неверным

38. Обозначения, описывающие или указывающие на географическое происхождение, являются ложными или неверными в отношении продукта, который не происходит из описываемого или указываемого района. Ответы на Вопросник показали, что в более чем трех четвертях всех случаев (77,3 процента в случае товаров и 76,6 процента в случае услуг) исключена регистрация названий государств в качестве товарных знаков, если они могут считаться неверными применительно к происхождению продуктов и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

(f) Такой знак не подлежит регистрации по иным причинам

39. Ответы на Вопросник показали, что в некоторых юрисдикциях (37,3 процента в случае товаров и 31,8 процента в случае услуг) исключена регистрация названий государств в качестве товарных знаков по причинам, отличным от указанных выше. Название государства может быть исключено из регистрации, среди прочего, по следующим причинам: заявленный товарный знак в значительной мере является идентичным или сходным с ранее зарегистрированным товарным знаком; существует вероятность смешения с существующими обозначениями; речь идет о привычном названии, используемом в процессе торговли; есть признаки недобросовестности; название государства является родовым термином; название государства вошло в обиходное использование в современном языке или в честной и укоренившейся торговой практике; или если ранее зарегистрированный товарный знак, также состоящий из названия государства, приобретает различительный характер путем использования.

40. В представленных государствами-членами материалах содержались дополнительные подробности, касающиеся еще одного основания для отказа, а именно — той ситуации, когда знак, содержащий или состоящий из названия страны, признается противоречащим нормам общественного порядка и морали. Общепринятый принцип гласит, что знаки, противоречащие нормам общественного порядка или морали, не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков. Соответствие того или иного знака нормам общественного порядка или морали, как правило, оценивается на основании культурных и исторических представлений о значении того или иного знака. На первый взгляд, связь этого основания с названиями стран неочевидна, однако в законодательных нормах и практике разных стран имеются соответствующие примеры. Так, например, в Законе о товарных знаках Республики Корея говорится о товарных

знаках, которые «обманным образом указывают на связь с той или иной нацией либо критикуют, оскорбляют или порочат ее...»³⁴.

41. В ряде законов о товарных знаках содержатся положения, предусматривающие отказ в регистрации товарных знаков, которые очерняют национальные символы, демонстрируют неуважительное отношение к ним или подрывают репутацию, даже если конкретное название страны не упоминается³⁵. Например, Ведомство Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам (ВПТЗ) отклонило регистрацию знака «СДЕЛАНО НЕ В КИТАЕ» на том основании, что знак состоит из или содержит материал, который очерняет, демонстрирует неуважительное отношение и может подрывать репутацию лиц, институтов, верований или национальных символов Китая, как указано в разделе 2(a) Закона о товарных знаках³⁶. В Италии знак, включающий название страны, не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, если он наносит ущерб имиджу соответствующей страны³⁷.

42. В представленных ею материалах делегация Колумбии отметила, что наименование «Колумбия» и национальная символика страны могут включаться в состав товарного знака только в случаях, если знак не является вводящим в заблуждение или дезориентирующим в отношении происхождения товаров или услуг, не создает вероятности смешения или ассоциации с охраняемым наименованием места происхождения, не связан с нечестным извлечением преимуществ из негативной репутации страны и не противоречит обязательству соблюдения уважения и чести, которое предусмотрено национальным законодательством³⁸.

IV. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЯВКАМИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ НАЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ СОСТОЯТ ИЗ НИХ

43. Благодаря Вопроснику удалось собрать информацию о том, как названия государств рассматриваются в национальном законодательстве о товарных знаках в ходе процедуры регистрации товарного знака, в частности, исключаются ли они из регистрации *ex officio* самими ведомствами или вопрос об их исключении может быть поднят третьими сторонами.

(a) Названия государств исключаются из регистрации *ex officio*

44. Исключение из регистрации в качестве товарного знака названия государства представляет собой основание, которое применяется *ex officio* в ходе рассмотрения заявок ведомствами почти во всех государствах-членах, которые ответили на Вопросник (более 97 процентов). Более того, значительное число этих национальных ведомств рассматривает это основание независимо от других оснований (около 90 процентов). В одном из ответов указывалось, что такое исключение не применяется в тех случаях, когда соответствующее обозначение является в достаточной мере различительным.

45. В некоторых ответах было указано, что это основание возникает исключительно вместе с другими основаниями. Об этом упоминается в трех ответах, касающихся товаров, и в четырех ответах, касающихся услуг. В ответах по этому пункту, однако, не конкретизировалось, какие именно основания имеются в виду.

(b) Регистрация названий государств в качестве товарных знаков возможна при условии получения разрешения

46. Согласно почти половине полученных ответов (47,8 процента в случае товаров и 46,4 процента в случае услуг) названия государств регистрируются в качестве товарных знаков или элементов товарных знаков в отношении товаров и/или услуг при

представлении однозначного разрешения, выданного компетентным органом. Такова ситуация в Коста-Рике³⁹, Эквадоре⁴⁰, Грузии⁴¹, Литве⁴², Словении⁴³ и Украине⁴⁴. В некоторых ответах было указано, что даже при наличии разрешения регистрация знака все же зависит от оценки различительного характера обозначения или для нее требуется подать отказ от прав на охрану названия страны.

47. Делегация Норвегии в представленных материалах указала на то, что заявитель, который получил отказ по причине описательного характера знака, не может аннулировать его путем представления согласия соответствующего национального органа, так как вопрос состоит в том, воспринимает ли соответствующая аудитория название страны как указание на коммерческое происхождение или просто как название государства. В этой юрисдикции государство не обладает правами собственности на название страны как таковое⁴⁵.

(с) Использование названия государства является основанием, которое может быть указано третьей стороной в ходе процедуры возражения

48. Даже в государствах-членах, в которых предусмотрено одно из описанных оснований для охраны названий стран и недопущения их регистрации в качестве товарного знака или его части, могут возникать ситуации, когда национальное ведомство проводит экспертизу заявки на регистрацию товарного знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него, и по результатам экспертизы не отказывает в регистрации. Стоит отметить, что это возможно в тех системах, где заявки на регистрацию не рассматриваются *ex officio* на предмет потенциального основания для отказа в регистрации названий стран. Кроме того, бывают случаи, когда национальное ведомство полагает, что предлагающийся к регистрации знак, содержащий название страны или целиком состоящий из него, может быть зарегистрирован.

49. В дополнение к экспертизе *ex officio* национальные законы о товарных знаках могут предусматривать процедуры, которые дают третьим лицам возможность заявить о недопустимости регистрации товарного знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него. В частности, возможными дополнительными способами предотвращения или отмены регистрации могут стать процедуры подачи возражений и замечаний, а также процедуры признания регистрации недействительной.

50. Наличие процедур возражения — это общее свойство режимов регистрации товарных знаков, которое желательно и полезно не только для заявителей, правообладателей и других заинтересованных сторон, но и для ведомств по товарным знакам и общества в целом⁴⁶. Процедура возражения играет роль внутренней системы сдержек и противовесов. Она дает третьим сторонам возможность предоставлять информацию и доказательства, на основании которых может быть отказано в регистрации того или иного знака в качестве товарного знака и которые в противном случае остались бы неизвестными ведомствам, регистрирующим товарные знаки⁴⁷. ПКТЗ выявил сходные позиции по процедурам возражения против регистрации товарных знаков в ходе двадцатой сессии, прошедшей в Женеве 1–5 декабря 2008 г⁴⁸.

51. Таким образом, процедуры возражения дают дополнительную возможность предотвратить регистрацию обозначения, в состав которого входит название страны, в качестве товарного знака в тех случаях, когда сама по себе экспертиза *ex officio* не привела бы к отказу в регистрации. Предоставление дополнительной возможности обратить внимание ведомства на тот или иной конкретный аспект характерно для процедур возражения в целом вне зависимости от того, предусматривает ли национальная система подачу возражений до или после регистрации⁴⁹.

52. Ответы на Вопросник указывают, что более двух третей государств-членов допускают эту возможность (67 процентов). В этом случае данное основание может быть выдвинуто независимо от других оснований. Однако в представленных ответах не было указано, какая именно система подачи возражений применяется в том или ином государстве (т.е. вносится ли возражение до выдачи или после выдачи).

Основания для подачи возражения

53. Чтобы процедуры возражения могли использоваться как дополнительный способ охраны названий стран, национальное законодательство должно удовлетворять двум условиям: во-первых, в нем должно быть предусмотрено основание для отказа в регистрации товарного знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него⁵⁰, и во-вторых, заявление о нарушении этой нормы должно признаваться достаточным основанием для подачи возражения.

54. Что касается последнего условия, то ответы на Вопросник показали, что в большинстве государств-членов, законодательством которых предусмотрено основание для отказа в регистрации товарного знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него, на его основе разрешено подавать возражения. При этом согласно 67,2 процента полученных ответов, если название государства не допускается к регистрации в качестве товарного знака, идентифицирующего товары, то третьи лица могут прибегнуть к этому основанию в рамках процедуры возражения. В 67,7 процента полученных ответов было указано, что если название государства не допускается к регистрации в качестве товарного знака, идентифицирующего услуги, третьи лица могут прибегнуть к этому основанию в рамках процедуры возражения⁵¹.

55. Эти данные подтверждаются материалами, полученными от делегаций членов ПКТЗ после его двадцать седьмой сессии. В представленных материалах некоторые делегации подтвердили, что в их национальном законодательстве предусмотрена возможность обращения с возражением против регистрации товарного знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него, поскольку такой знак носит исключительно описательный характер. Это делегации Австралии, Чили, Финляндии, Ирландии, Японии, Норвегии и Соединенного Королевства⁵².

56. Согласно Закону о товарных знаках Ирландии в возражении можно указать, что знаку, содержащему название страны или целиком состоящему из него, следует отказать в регистрации, поскольку он не имеет различительного характера. Делегации Ирландии, Финляндии, Японии, Норвегии и Соединенного Королевства сообщили, что их национальное законодательство допускает возражения на основе утверждения о том, что знак, содержащий название страны или целиком состоящий из него, не подлежит регистрации, поскольку он вводит в заблуждение, дезинформирует и является ложным. Наконец, национальное законодательство Чили и Греции обеспечивает охрану названий стран как таковых и допускает возражения на этом основании⁵³.

57. В Аргентине национальный закон о товарных знаках предусматривает охрану официального названия государства как такового. Кроме того, национальное ведомство также отказывает в регистрации таких товарных знаков, которые содержат неофициальное название страны, если соответствующая страна подаст возражение, в котором продемонстрирует, что регистрация знака нанесет ущерб ее интересам⁵⁴.

Правомочия на подачу возражения

58. Национальные законы о товарных знаках по-разному трактуют вопрос о том, требуется ли для подачи возражения какое-либо конкретное правомочие. В некоторых системах подать возражение имеет право любое лицо. Есть и другие системы, в которых

желающие выдвинуть возражение должны продемонстрировать законный интерес или вероятность понести ущерб в результате удовлетворения заявки на регистрацию знака. В некоторых случаях правомочие зависит от заявленных оснований и определяется соответствующим ведомством⁵⁵.

59. В системах, ограничивающих круг лиц, которым разрешено подавать возражения, возникает вопрос: кто правомочен возражать против регистрации знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него? В общем случае наиболее заинтересованной стороной представляется правительство страны, чье название является предметом заявки на регистрацию в качестве товарного знака или его части. Однако в этом случае возникает неопределенность относительно того, какой государственный орган или ведомство имеет необходимые полномочия. Например, в соответствии с Законом о товарных знаках Греции, подавать возражения могут официально представленные государства⁵⁶.

60. В недопущении регистрации торгового знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него, могут быть заинтересованы не только государственные органы, но и другие субъекты права. Это могут быть и граждане соответствующей страны, и конкуренты заявителя. Решение вопроса о том, кто правомочен подавать возражения, в конечном счете зависит от действующего национального законодательства в области товарных знаков.

Сроки подачи возражения

61. Обычной практикой является ограничение сроков подачи возражения⁵⁷. Как правило, национальные законы о товарных знаках предусматривают срок, составляющий два или три месяца, и в некоторых странах он может продлеваться⁵⁸. ПКТЗ счел, что наиболее уместный первоначальный срок подачи возражения составляет два месяца и в любом случае не должен превышать шесть месяцев⁵⁹.

(d) Использование названия государства является основанием, которое может быть выдвинуто третьими сторонами в качестве замечания

62. Еще один возможный способ заявить о том, что предлагающийся к регистрации знак не должен быть зарегистрирован, так как содержит название страны или целиком состоит из него, — это подача замечаний. Законодательство некоторых государств-членов предусматривает возможность подачи письменных замечаний к заявкам на регистрацию товарных знаков⁶⁰. Лицо, подающее замечание, не становится стороной процесса, а ведомства, как правило, на замечания не отвечают⁶¹. Цель замечаний — предоставить ведомству информацию, которая может стать основанием для отказа в регистрации того или иного товарного знака. Эта процедура особенно полезна и эффективна в тех случаях, когда эксперт не знаком с поднятым вопросом, например, если описательный характер знака, предлагающегося к регистрации, понятен лишь узкому кругу людей⁶².

63. Если национальное законодательство разрешает подачу замечаний, то основания для такой подачи обычно могут быть любыми, хотя в некоторых юрисдикциях не принимаются претензии, основанные на действующих правах третьих лиц⁶³. С точки зрения вопроса о допустимости регистрации названий стран независимо от каких бы то ни было прав третьих сторон замечания, по всей видимости, являются адекватным средством охраны названий стран от регистрации в качестве товарного знака или его части во всех национальных системах, в которых предусмотрены основания для отказа в регистрации таких знаков и подача замечаний.

64. Кроме того, если допустима подача замечаний, то, как правило, это разрешено любому лицу, и доказывать наличие правомочия не требуется. Также не устанавливаются

конкретные сроки: замечания принимаются в любое время до регистрации товарного знака⁶⁴. Несколько государств-членов, в частности, Ирландия, Норвегия и Словакия, отдельно подтвердили, что в замечании можно указать на тот факт, что предлагаемый к регистрации знак содержит название страны или целиком состоит из него. Аргентинское ведомство отклонит заявку на регистрацию знака, содержащего общеупотребительное название страны, если эта страна подаст соответствующее замечание и докажет, что ее интересы будут ущемлены в результате регистрации⁶⁵.

65. В более чем 50 процентах ответов на Вопросник было указано, что замечания могут быть поданы против регистрации товарного знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него, либо параллельно с другими основаниями (5 процентов), либо независимо.

(e) Использование названия государства является основанием, которое может быть выдвинуто третьими сторонами в ходе процедуры признания регистрации недействительной

66. Если знак, содержащий название страны или целиком состоящий из него, зарегистрирован, несмотря на то, что соответствующие национальные законы о товарных знаках предусматривают возможные основания для отказа в регистрации таких знаков, то последнюю возможность для охраны данного названия страны дает процедура признания регистрации недействительной. Посредством процедуры признания регистрации недействительной податель претензии может удалить существующую регистрацию из реестра. Единой для всех национальных систем регистрации товарных знаков терминологии не существует, поэтому процедура, направленная на признание недействительной уже сделанной регистрации, может также называться отменой, аннулированием или отзывом.

67. Однако вопрос терминологии не так важен, как вопрос о последствиях признания товарного знака недействительным. В целом, если товарный знак признается недействительным по основанию, которое уже существовало на момент регистрации, то после этого знак рассматривается, как если бы он никогда не регистрировался. Если товарный знак удаляется по основанию, условия соответствия которому начали выполняться уже после регистрации, то знак будет считаться удаленным лишь с того момента, когда было получено обращение о признании регистрации недействительной. Что касается названий стран, то если регистрация знака была признана недействительной на основании того, что знак содержит название страны или целиком состоит из него, то это обстоятельство, по всей вероятности, уже существовало на момент регистрации знака. В таком случае знак в принципе не должен был быть зарегистрирован в качестве товарного знака, и в результате отмены регистрации он будет рассматриваться как никогда не регистрировавшийся.

68. Процедуры признания недействительной регистрации товарного знака, состоящего из названия государства, нередко иницируются после его регистрации. В среднем в 92 процентах всех ответов на Вопросник было указано, что исключение названий государств в качестве товарных знаков может быть иницировано третьими сторонами в ходе процедур признания регистрации недействительной. В большинстве случаев это основание приводится независимо от других оснований.

Основания для обращения о признании регистрации недействительной

69. Для аннулирования товарного знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него, в соответствии с национальным законодательством о товарных знаках, как правило, должны быть удовлетворены как минимум два условия: во-первых, должно быть предусмотрено основание для отказа в регистрации товарного знака,

содержащего название страны или целиком состоящего из него, и во-вторых, заявление о том, что знак был зарегистрирован в нарушение этой нормы, должно признаваться достаточным основанием для обращения о признании регистрации недействительной.

70. Ответы на Вопросник⁶⁶ показывают, что в государствах-членах, где есть национальные законы о товарных знаках, которые предусматривают возможные основания для отказа в регистрации знака, содержащего название страны или целиком состоящего из него, нарушение этого положения является правомерным основанием для инициирования процедуры признания регистрации недействительной. При этом согласно 93,8 процента полученных ответов, если название государства не допускается к регистрации в качестве товарного знака, идентифицирующего товары, третьи лица могут прибегнуть к этому основанию в ходе процедуры признания регистрации недействительной уже после самой регистрации. Согласно 92,6 процента полученных ответов, если название государства не допускается к регистрации в качестве товарного знака, идентифицирующего услуги, третьи лица могут прибегнуть к этому основанию в ходе процедуры признания регистрации недействительной уже после самой регистрации.

71. Эти данные подтверждаются материалами, полученными от делегаций членов ПКТЗ после его двадцать седьмой сессии. Ряд делегаций отдельно подтвердили, что процедуры признания регистрации недействительной могут быть инициированы на том основании, что зарегистрированный знак, содержащий название страны или целиком состоящий из него, не должен был быть зарегистрирован, поскольку носит описательный характер. В частности, так обстоит дело в Финляндии, Ирландии, Японии, Норвегии, Словакии и Соединенном Королевстве⁶⁷.

72. В Чешской Республике, Ирландии и Словакии в заявлении о признании регистрации недействительной можно указать, что знаку, содержащему название страны или целиком состоящему из него, следует отказать в регистрации, поскольку он лишен различительных признаков. Однако к этому правилу есть важное уточнение: даже если на момент регистрации знак не имел различительных признаков, его регистрация не будет признана недействительной, если в течение периода между регистрацией и обращением о признании регистрации недействительной такой знак приобрел различительную способность в результате использования⁶⁸.

73. Несколько делегаций отдельно подтвердили, что процедуры признания регистрации недействительной могут быть инициированы на том основании, что зарегистрированный знак, содержащий название страны или целиком состоящий из него, не должен был быть зарегистрирован, поскольку он вводит в заблуждение, дезинформирует и является ложным. В частности, так обстоит дело в Белизе, Чешской Республике, Финляндии, Ирландии, Японии, Норвегии, Словакии и Соединенном Королевстве⁶⁹.

74. В Чешской Республике процедуры признания регистрации недействительной могут быть инициированы на том основании, что знаку, содержащему название страны или целиком состоящему из него, следовало отказать в регистрации, поскольку он противоречит государственной политике. Наконец, делегации Чили, Китая, Коста-Рики и Греции подтвердили, что за признанием регистрации недействительной можно обращаться, если знак был зарегистрирован в нарушение норм охраны названий стран как таковых, предусмотренных национальными законами о товарных знаках⁷⁰.

Правомочия на требование о признании регистрации недействительной

75. Как и в случае с возражением, национальные законы о товарных знаках могут требовать, чтобы у заявителя имелись правомочия для подачи запроса о признании регистрации недействительной. Что касается непосредственно названий стран, то делегации Белиза, Китая и Ирландии сообщили, что обратиться за признанием

регистрации недействительной может любое лицо, а по законам о товарных знаках Чешской Республики, Норвегии и Словакии процедуры признания регистрации недействительной могут быть инициированы третьими сторонами. В соответствии с законами о товарных знаках Коста-Рики и Греции с таким запросом могут обратиться государственные органы соответствующей страны⁷¹.

Сроки подачи требования о признании регистрации недействительной

76. Следует также отметить, что национальные законы о товарных знаках могут предусматривать конкретные сроки подачи требования о признании регистрации недействительной. В частности, сроки прописаны в законодательстве Чили (пять лет с момента регистрации) и Коста-Рики (четыре года). В Коста-Рике временные ограничения отсутствуют, если решение о регистрации знака было вынесено недобросовестно⁷².

V. ОХРАНА НАЗВАНИЙ ГОСУДАРСТВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

77. Помимо информации об охране, предоставляемой названиям государств от регистрации в качестве товарных знаков, члены ПКТЗ решили с помощью Вопросника собрать информацию о применении законодательства и практике государств-членов в области «использования» 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, возможно, применима не всегда, было признано, что она актуальна для проведения этого опроса.

(а) В целом такое использование исключено согласно законодательству о товарных знаках

78. В ответ на запрос об источнике исключения названий государств из использования в качестве товарных знаков в 60,5 процента ответов было указано, что такое исключение предусмотрено в действующих законодательных актах, а в 39,5 процента ответов такие законы не упоминались.

79. Ответы на вопросник показывают, что исключается использование названий государств в качестве товарных знаков в 42 процентах случаев, в то время как в 58 процентах ответов указано, что использование таких обозначений не исключается. Не наблюдается каких-либо существенных различий между ответами об использовании товарных знаков для товаров и услуг. В обоих случаях число стран-респондентов составило 69.

80. Вышеупомянутые итоговые цифры следует рассматривать в связи с ответами, предоставленными на вопрос №10, в котором спрашивалось, исключается ли обычно использование названий государств в качестве товарных знаков в соответствии с применимым законодательством, а также существуют ли какие-либо исключения из такой практики. В 31 проценте ответов (из 41) было указано, что из этой практики могут быть исключения, а 68,3 процента респондентов указали, что эта практика является абсолютной, т.е. не принимаются никакие исключения.

81. Однако по крайней мере в двух случаях, когда был дан отрицательный ответ, были включены комментарии по поводу того, что хотя, как правило, названия государств не исключаются из использования в качестве товарных знаков для товаров и/или услуг, акт введения общественности 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.

82. Одним из таких средств может быть возбуждение гражданского иска, который предотвратит использование обозначений или любого неверного 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, с точки зрения происхождения, спонсорства или одобрения его или ее товаров, услуг или коммерческой деятельности другого лица.

(d) Потенциальный обман покупателя при использовании названия государства в качестве товарного знака

83. В целом использование названия страны в качестве знака регулируется теми же принципами, которые относятся к регистрации. Знак, состоящий из названия страны или содержащий его, не может быть использован на товарах или в отношении услуг, если такое его использование предполагает обман общественности, например, в отношении характера, качества или географического происхождения таких товаров или услуг. Если торговец представил ложные сведения относительно происхождения его товаров из той или иной страны, то такая информация может обмануть покупателей его товаров и повлиять на их решения при покупке.

84. Рассмотрение вопроса о потенциальном обмане потребителей в том, что касается происхождения товаров и услуг, представляется важным для респондентов опроса; эта тема затрагивается в 69 ответах. В разбивке эти ответы показывают, что 82,6 процента являются положительными и 17,4 процента — отрицательными.

VI. СТАТЬЯ 10 ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

85. Использование названия страны может быть запрещено не только законом о товарных знаках, но и другими законодательными нормами. Например, нормами деликтного права или законами о недобросовестной конкуренции. Статья 10*bis* Парижской конвенции обязывает страны Парижского союза обеспечивать эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Ответы на Вопросник показали, что в 51,7 процента стран, где использование названий стран в качестве товарных знаков исключено, такое исключение основано на законе о недобросовестной конкуренции. В 48,1 процента стран такое исключение основано на общих нормах деликтного права или незаконном использовании товарных знаков⁷³. В своем ответе Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности подтвердило, что нормы деликтного права могут воспрепятствовать недобросовестному использованию названия страны⁷⁴.

86. Законодательные нормы, запрещающие ложное обозначение продуктов, — это еще одна область права, с помощью которой использование названий стран может быть ограничено. Согласно статье 10 Парижской конвенции, если на товарах указана ложная информация об их происхождении, это может являться основанием для наложения на них ареста. В подавляющем большинстве стран, которые ответили на Вопросник (82,6 процента), считается, что использование названий стран в качестве товарных знаков, идентифицирующих товары и (или) услуги, может стать основанием для применения этого положения⁷⁵. В Италии при проведении экспертизы заявок на регистрацию принимается во внимание вопрос о том, сообщает ли регистрируемый знак прямо или косвенно ложную информацию о происхождении товаров⁷⁶. В Австралии защита от неправомерного использования информации на этикетках и упаковке товаров регулируется целым рядом положений, защищающих права потребителей, в том числе Законом о конкуренции и потребителях 2010 г.⁷⁷

87.Статья 10 Парижской конвенции гласит:

«[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».

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

88. В настоящем обзоре законодательства в области товарных знаков и практической деятельности ведомств интеллектуальной собственности в сфере охраны наименований стран была предпринята попытка охватить всю прошлую деятельность ПКТЗ, связанную с усилиями по регулированию всего спектра вопросов, которые касаются охраны таких идентификаторов. Ожидается, что настоящий обзор практики и лежащих в ее основе правовых положений будет полезен для улучшения понимания применимых инструментов в области охраны названий стран от неправомерной регистрации или использования в качестве товарных знаков.

89. Важный вывод, сделанный в ходе обзора, состоит в том, что существует целый ряд способов охраны названий стран на разных этапах до и после регистрации товарного знака. Если национальные законы предусматривают основания, которые, независимо от их интерпретации, могут не допустить к регистрации знаки, представляющие собой названия стран или содержащие такие названия, то эти основания являются уместными не только тогда, когда соответствующее ведомство оценивает заявку на регистрацию *ex officio*. Представляется, что третьи стороны также могут воспользоваться по крайней мере одним из описанных способов для того, чтобы, исходя из соответствующего основания, заявить, что знак, состоящий из названия страны или содержащий такое название, не должен быть зарегистрирован или не должен был быть зарегистрирован.

90. Чтобы повысить уровень осведомленности о существующих возможностях отказа в регистрации знаков, состоящих из названия страны или содержащих такое название, в качестве товарного знака или признания такой регистрации недействительной, охрану названий стран можно включить в руководства по проведению экспертизы товарных знаков. Говоря более конкретно, представляется полезным подчеркнуть, что к названиям стран можно применять общие основания для отказа в регистрации знаков, у которых нет различительных характеристик, которые имеют описательный характер, противоречат общественному порядку, вводят в заблуждение, обманывают или дают ложную информацию.

91. Нормы и меры охраны названий стран определены не только в отношении регистрации товарных знаков, но и в более широком плане в сферах торговли и коммуникации. Использование названий стран как важной части идентификаторов национального брендинга подчеркивает необходимость защищать такие названия от

неправомерного использования и способствовать их конструктивному применению в ходе реализации стратегий национального брендинга на благо обеспечения более широкой национальной общности.

[Конец документа]

¹ Раздел 3(2) Закона о товарных знаках 2003 г. Антигуа и Барбуды, статья 10(2) Закона о товарных знаках Китая, статья 4(4) Закона о товарных знаках и знаках обслуживания Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. №2181-XII.

² Статья 5(13) Закона о товарных знаках от 11 декабря 2009 г.

³ Статья 142(1)(g) Закона № 9947 о промышленной собственности от 7 июля 2008 г.

⁴ Статья 4(d) Закона о знаках, фирменных наименованиях и действиях, представляющих собой нечестную конкуренцию, 8 января 2002 г.

⁵ Статья 8(е) Закона о товарных знаках (Закон № XIX) от 24 марта 2009 г.

⁶ Статья 32(d) Закона о регистрации патентов, промышленных образцов и товарных знаков от 29 октября 2007 г.

⁷ Раздел 36(2)(iv) Закона о правах промышленной собственности и их осуществлении Султаната Оман (Королевский указ No. 67/2008) от 12 мая 2008 г.

⁸ Материалы, представленные делегацией Республики Молдова.

⁹ См. соответствующие представленные материалы по адресу <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

¹⁰ Материалы, представленные делегациями Колумбии и Словении.

¹¹ Материалы, представленные делегацией Литвы.

¹² См. пп. 4 и 5 Приложения I к документу SCT/21/5, где содержатся представленные Российской Федерацией материалы.

¹³ Такова ситуация в Венесуэле: (статья 33(5) Закона о промышленной собственности от 2 сентября 1955 г.).

¹⁴ Материалы, представленные делегацией Ямайки: статья 11((1)(c) Закона о товарных знаках от 26 июля 1999 г.; такая же формулировка из Парижской конвенции используется и в законе Барбадоса о товарных знаках (раздел 9(1)(b) Закона о товарных знаках, 21 декабря 1981 г.). См. также информацию, представленную делегацией Испании (статья 5 Закона о товарных знаках №17/2001 от 7 декабря 2001 г.); делегацией Норвегии: раздел 14 Закона о товарных знаках; делегацией Германии: раздел 8(2), п° 1, 2 и 4 Закона о товарных знаках. В законодательстве Словакии предусмотрен такой же запрет (Закон № 506/2009 о товарных знаках). По Европе см. статью 7(1)(c) Положения (ЕС) №207/2009 от 26 февраля 2009 г. о товарном знаке Сообщества. В Соединенном Королевстве действует норма, содержащаяся в разделе 3(1)(c) Закона о товарных знаках от 21 июля 1994 г. Законодательство Болгарии также исключает регистрацию знаков, указывающих на географическое происхождение товаров или услуг: статья 11(4) Закона о товарных знаках и географических указаниях от 1 сентября 1999 г. с поправками 2010 г. В статье 6(1)(3) Закона республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения (26 июля 1999 г.) место происхождения также считается описательным свойством, не подлежащим регистрации.

¹⁵ См. Руководство по экспертизе Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) касательно товарных знаков Сообщества (с поправками от 02/2015), часть В, раздел 4: «Абсолютные основания для отказа», пункт 2.3.2.6 «Географические термины», стр. 45.

¹⁶ Информация, предоставленная делегациями Соединенного Королевства и Бенилюкса. В целом Ведомство Бенилюкса считает, что названия стран могут регистрироваться, если они сопровождаются различительным элементом.

¹⁷ В частности, таково положение дел в Марокко: статья 134(b) Закона №17-97 об охране промышленной собственности от 16 марта 2000 г.

¹⁸ Раздел 2 (15 U.S.C. § 1052) Закона о товарных знаках от 5 июля 1946 г.

¹⁹ *Windsurfing Chiemsee Produktions — und Vertriebs GmbH (WSC) And Boots — und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97)*, постановление от 4 мая 1999 г. См. также материалы, представленные делегациями Соединенного Королевства и Ведомством Бенилюкса по интеллектуальной собственности (ВБИС).

²⁰ BGH [*Bundesgerichtshof — Федеральный суд Германии*] — I ZB 10/01, 17 июля 2003 г. — Lichtenstein; I ZB 53/05, 13 марта 2008 г. (Nos. 12, 18, 23) — SPA II; — I ZB 107/08, 20 мая 2009 г. (No. 15) — *Vierlinden*.

²¹ Материалы, представленные делегациями Белиза и Ямайки.

²² Материалы, представленные делегацией Норвегии.

²³ *Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)*, Guide on Examination of Registration Prohibitions (Part I, Absolute Prohibitions), размещено по адресу:

http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/

[Endnote continued from previous page]

- ²⁴ Статья 1bis(1)(b) Законодательного указа No. 499 от 8 октября 1999 г.
- ²⁵ Материалы, представленные делегацией Норвегии.
- ²⁶ Директива Европейского совета 2008/95/ЕС, статья (3)(1)(g).
- ²⁷ Закон о товарных знаках Соединенных Штатов Америки, раздел 2)(e)(3); 15 USC, раздел 152)(e)(3).
- ²⁸ Материалы, представленные делегацией Мексики. На этих же основаниях в регистрации будет отказано в Канаде: статья 9 Закона о товарных знаках, R.S.C., 1985, с. Т-13, с последними поправками от 31 декабря 2008 г. Аналогичные положения содержатся в законодательстве Бразилии (статья 124(IX) и (X) Закона о промышленной собственности N°9.279 от 14 мая 1996 г.) и Болгарии (статья 11(7) Закона о знаках и географических указаниях от 1 сентября 1999 г. с поправками 2010 г.)
- ²⁹ См. статью 7(1)(g) Регламента Совета (ЕС) No 207/2009 от 26 февраля 2009 г. См. также материалы, представленные делегацией Соединенного Королевства. Дополнительно см. статью L711-2(b) и L711-3(c) Кодекса об интеллектуальной собственности Франции, 1 июля 1992 г., а также статью 135(c) Закона N° 17-97 в области охраны промышленной собственности Марокко от 16 марта 2000 г.
- ³⁰ В своих материалах делегации Польши и Украины сообщили об использовании международного стандарта ISO 3166 и стандарта ВОИС ST.3.
- ³¹ Материалы, представленные делегацией Австралии.
- ³² Материалы, представленные делегацией Соединенного Королевства.
- ³³ Материалы, представленные делегациями Чешской Республики и Словакии. См. также раздел 7(7) Закона о товарных знаках от 11 декабря 1998 г. Сингапура; раздел 1210.08 (a) Руководства по процедурам, связанным с товарными знаками, Соединенных Штатов Америки.
- ³⁴ Статья 7(1)(ii) Закона о товарных знаках от 28 ноября 1949 г. с поправками от 21 мая 2009 г.
- ³⁵ Материалы, представленные делегацией Тринидада и Тобаго: Раздел 13 Закона о товарных знаках 1955 г. См. также материалы, представленные делегацией Соединенных Штатов Америки.
- ³⁶ Материалы, представленные делегацией Соединенных Штатов Америки.
- ³⁷ Материалы, представленные делегацией Италии.
- ³⁸ См. материалы, представленные делегацией Колумбии, по адресу <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ³⁹ См. статью 7 Закона 7978 Коста-Рики о товарных знаках и отличительных знаках.
- ⁴⁰ Статья 195 Закона об интеллектуальной собственности Эквадора.
- ⁴¹ См. материалы, представленные делегацией Грузии, по адресу <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ⁴² Статья 6, часть 1 (8) Закона о товарных знаках Литвы.
- ⁴³ Закон о промышленной собственности (ZIL) Словении: статья 43 (1) g, h и 43 (3).
- ⁴⁴ Статья 6 Закона Украины об охране прав на знаки для товаров и услуг.
- ⁴⁵ Закон о товарных знаках Норвегии.
- ⁴⁶ См. «Процедуры возражения против регистрации товарного знака: совпадающие позиции», документ WIPO/STrad/INF/4, Совпадающая позиция №1.
- ⁴⁷ См. «Trademark Opposition Procedures — Key Learnings», документ SCT/18/3, стр. 2.
- ⁴⁸ См. «Процедуры возражения против регистрации товарного знака: совпадающие позиции», документ WIPO/STrad/INF/4. Статья 15.5 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности гласит, что члены ВТО могут предоставлять возможность возражать против регистрации товарного знака.
- ⁴⁹ Национальные системы могут предусматривать подачу возражений как до, так и после регистрации. Это вопрос политики, решение которого определяется стратегическими факторами. Обзор преимуществ и недостатков этих вариантов: «Процедуры возражения против регистрации товарных знаков», документ SCT/17/4, стр. 14.
- ⁵⁰ Более подробно различные варианты охраны знаков, содержащих название страны или целиком состоящих из него, рассматриваются в разделе II выше.
- ⁵¹ Summary of the Replies to the Questionnaire Concerning the Protection of Names of States Against Registration and Use as Trademark, документ SCT/24/6, приложение II, стр. 3.
- ⁵² См. соответствующие представленные материалы по адресу <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ⁵³ Там же
- ⁵⁴ Материалы, представленные делегацией Аргентины.
- ⁵⁵ Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6), документ WIPO/STrad/INF/1 Rev.1, ответы на V.4.A (pp. 99-100), «Процедуры возражения против регистрации товарных знаков», документ SCT/17/4, стр. 6–7, и «Trademark Opposition Procedures – Key Learnings», документ SCT/18/3, стр. 3.
- ⁵⁶ Материалы, представленные делегацией Греции.
- ⁵⁷ См. «Trademark Opposition Procedures — Key Learnings», документ SCT/18/3, стр. 7–8.
- ⁵⁸ См. сравнительную таблицу в документе «Trademark Opposition Procedures — Key Learnings», документ SCT/18/3, Приложение.
- ⁵⁹ См. «Процедуры возражения против регистрации товарного знака: совпадающие позиции», документ WIPO/STrad/INF/4, Совпадающая позиция №5.
- ⁶⁰ См. «Процедуры возражения против регистрации товарных знаков», документ SCT/17/4, стр. 13.
- ⁶¹ См. «Процедуры возражения против регистрации товарного знака: совпадающие позиции», документ WIPO/STrad/INF/4, Приложение, стр. 5.

[Endnote continued on next page]

[Endnote continued from previous page]

⁶² См. «Процедуры возражения против регистрации товарного знака: совпадающие позиции», документ WIPO/STrad/INF/4, Приложение, стр. 5.

⁶³ См. «Процедуры возражения против регистрации товарного знака: совпадающие позиции», документ WIPO/STrad/INF/4, Приложение, стр. 5.

⁶⁴ См. Trademark Opposition Procedures — Key Learnings, документ SCT/18/3, стр. 4–5.

⁶⁵ См. соответствующие представленные материалы по адресу <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁶⁶ Summary of the Replies to the Questionnaire Concerning the Protection of Names of States Against Registration and Use as Trademark, документ SCT/24/6, Приложение II, стр. 3.

⁶⁷ См. соответствующие представленные материалы по адресу <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁶⁸ Раздел 32(2) Закона No. 441/2003 о товарных знаках Чешской Республики и раздел 52(1) Закона о товарных знаках Ирландии 1996 г.

⁶⁹ См. соответствующие представленные материалы по адресу <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁷⁰ Там же

⁷¹ Там же

⁷² Там же

⁷³ Summary of the Replies to the Questionnaire Concerning the Protection of Names of States Against Registration and Use as Trademark, документ SCT/24/6, приложение II, стр. 5.

⁷⁴ Материалы, представленные Ведомством Бенилюкса по интеллектуальной собственности, стр. 1

⁷⁵ Summary of the Replies to the Questionnaire Concerning the Protection of Names of States Against Registration and Use as Trademark, документ SCT/24/6, Приложение II, стр. 40–41.

⁷⁶ Материалы, представленные делегацией Италии.

⁷⁷ Материалы, представленные делегацией Австралии, стр. 1.