

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

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

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

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### **I. ВВЕДЕНИЕ**

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

4. На тридцать четвертой сессии Комитета (16–18 ноября 2015 г.) Председатель обратился к Секретариату с просьбой подготовить для обсуждения на тридцать пятой сессии ПКТЗ новый документ, основанный на документе SCT/34/2 и определяющий различные процедуры и подходы к обеспечению охраны названий стран, а также существующие области их совпадения. Во исполнение этой просьбы Секретариат на основе информации, изложенной в документе SCT/34/2, подготовил документ SCT/35/4, в котором рассматриваются возможные области совпадения позиций\* по данному вопросу.

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

6. Первый вариант настоящего документа был основан на комментариях и примерах национального законодательства и национальной практики, представленных следующими членами ПКТЗ: Аргентиной, Беларусью, Канадой, Колумбией, Коста-Рикой, Финляндией, Францией, Грузией, Германией, Грецией, Исландией, Ирландией, Перу, Филиппинами, Польшей, Португалией, Сингапуром, Южной Африкой, Испанией, Швецией, Швейцарией, Таджикистаном, Украиной, Соединенными Штатами Америки и Узбекистаном. Сведения были также предоставлены одной межправительственной организацией, а именно Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС), и следующими наблюдателями: Ассоциацией по товарным знакам Европейских сообществ (ЕСТА), Японской ассоциацией патентных поверенных (JПАА) и организацией MARQUES — Европейской ассоциацией владельцев товарных знаков.

7. На тридцать седьмой сессии ПКТЗ (27–30 марта 2017 г.) Председатель просил Секретариат предложить государствам-членам представить дальнейшие комментарии и замечания в первую очередь по областям совпадения позиций №№ 1, 2, 5 и 6 и включить все полученные комментарии и замечания в пересмотренный документ SCT/37/3, в котором любые комментарии и замечания по областям совпадения позиций №№ 3 и 4 будут перенесены в приложение к этому документу (см. документ SCT/37/8, пункт 14). В настоящем документе учтены дополнительные материалы, полученные от следующих членов ПКТЗ: Австрии, Бенина, Бразилии, Бурунди, Конго, Хорватии, Исландии, Италии, Казахстана, Лесото, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Таиланда и Соединенного Королевства. Полные тексты всех материалов размещены на веб-странице Электронного форума ПКТЗ: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

8. В соответствии с резюме Председателя тридцать седьмой сессии в нынешнем варианте документа SCT/37/3 содержатся следующие изменения. Комментарии, представленные членами ПКТЗ, упомянутыми в пункте 7 выше, включены в приложение I по приоритетным областям совпадения позиций №№ 1, 2, 5 и 6, а отдельные примеры, соответствующие этим областям совпадения мнения, содержатся в приложении II. Комментарии по областям совпадения позиций №№ 3 и 4, полученные до тридцать седьмой сессии ПКТЗ, были перенесены в приложение III, и комментарии по этим же областям, полученные после тридцать седьмой сессии, включены в то же приложение. Соответствующие отдельные примеры перенесены в приложение IV.

---

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

9. ПКТЗ предлагается принять к сведению настоящий документ.

[Приложения следуют]

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

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

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Аргентина**

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

**Австрия**

Согласно австрийскому Закону о товарных знаках, перевод или транслитерация названий стран, использование этих названий в сокращенной форме или в качестве прилагательного не исключается автоматически из охраны товарного знака.

**Бенин**

Бенин поддерживает комментарии по возможной области совпадения позиций № 1, которые были препровождены Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС).

**Бразилия**

Закон Бразилии о промышленной собственности (№ 9.279/1996) не дает определения названия стран. Однако Руководство Национального института промышленной собственности (INPI) по товарным знакам устанавливает четкое различие в трактовке официальных названия стран и прилагательных, указывающих на государственную принадлежность. Хотя названия государств и их вариации потенциально могут быть зарегистрированы (если только они не являются вводящими в заблуждение или описательными), прилагательные, касающиеся государственной принадлежности, обычно считаются не обладающими исковой силой, поскольку они характеризуют происхождение товаров или услуг. Примеры из национальной практики приводятся на стр. 1 приложения II.

**Бурунди**

Бурунди поддерживает понятие «название страны», изложенное в возможной области совпадения позиций № 1.

**Колумбия**

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

**Конго**

В соответствии с Бангийским оглашением, которое применяется к Конго, «товарный знак не может быть правомерно зарегистрирован, если он воспроизводит, имитирует или содержит в качестве одного из его элементов ... сокращение ... названия государства, ... если только это не разрешено компетентным органом этого государства» (статья 3(2)).

#### Коста-Рика

Предлагается прояснить формулировку «использование названия в качестве прилагательного».

#### Хорватия

Закон Хорватии о товарных знаках не содержит какого-то конкретного положения, запрещающего регистрацию названий стран. Хорватия может поддержать определение названий стран, содержащееся в возможной области совпадения позиций № 1.

#### Финляндия

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

#### Франция

Согласно национальному законодательству о товарных знаках названия стран не образуют какую-то отдельную категорию. Они являются разновидностью географических терминов, на регистрацию которых, как и любого другого наименования, можно законно подать заявку при условии, что они обладают различительной способностью. В случае названий стран во французской системе также соблюдается этот принцип при условии, что термин не является описательным и не вводит в заблуждение. В сущности, в национальной практике учитываются все варианты, предложенные в возможной области совпадения позиций № 1. Однако охрана этих различных вариантов не носит автоматического или системного характера.

#### Германия

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

#### Греция

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

#### Исландия

В Исландии считается, что название страны включает — по крайней мере, для целей экспертизы — официальное или официально признанное название государства, общепринятое название, перевод или транслитерацию этого названия, краткое название государства, а также название, используемое в сокращенной форме и в качестве прилагательного. Согласно сложившейся практике Исландского патентного ведомства (ИПВ), товарные знаки, состоящие исключительно из названия страны, не регистрируются в качестве словесных товарных знаков. Знаки, содержащие название страны, могут, однако, быть зарегистрированными, если общее впечатление считается

отличительным и не обманным в отношении товаров/услуг, о которых идет речь. Примеры из национальной практики приводятся на стр. 1 приложения II.

#### Италия

Согласно пункту 4 статьи 11 Кодекса промышленной собственности (КПС), географический знак может быть зарегистрирован, если он не создает ситуаций, связанных с неоправданной привилегией и/или неправомерным преимуществом, и не препятствует разработке схожих инициатив в регионе.

#### Казахстан

В национальном законодательстве по товарным знакам нет положений об охране названий стран. Названия стран считаются одним из видов указаний географического происхождения, и поэтому им отказывается в регистрации в качестве товарных знаков ввиду отсутствия различительной способности.

#### Лесото

Хотя названия стран не определяются конкретно в Постановлении о промышленной собственности (1989 г.), они охватываются термином «географическое происхождение». Кроме того, названия государств не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если только компетентный орган страны, о которой идет речь, не дает на то разрешения. Эксперты, возможно, не в состоянии обнаружить сокращения, переводы и транслитерацию названий стран в заявках на регистрацию товарных знаков, и поэтому им будут нужны инструменты, позволяющие им делать это.

#### Литва

Если только знак не вводит публику в заблуждение относительно характера, качества или географического происхождения товаров или услуг, нет никакого общего исключения для отказа в регистрации знака на том основании, что он содержит название страны. Однако, если знак состоит из официального или традиционного (сокращенного) государственного названия Литовской Республики, необходимо получить специальное разрешение от компетентного органа, а именно от Министерства юстиции Литовской Республики.

#### Нидерланды

Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BOIP) считает, что название страны является географическим указанием, которое в сфере торговли может служить для обозначения характеристик товаров или услуг, указанных в заявке на регистрацию товарного знака (таких как географическое происхождение). Решение Европейского Суда по делу *Chiemsee* (C-108/97) четко дает понять, что эти описательные указания не должны монополизироваться посредством их регистрации в качестве товарных знаков, и поэтому BOIP должно отказывать в их регистрации. Все конкуренты на том или ином конкретном рынке должны быть в состоянии информировать друг друга о характеристиках изделий, которые они предлагают. Понятие описательности должно основываться на ожидаемом восприятии конкретного знака соответствующей публикой, как это было определено Европейским Судом в деле *Gut Springenheide* (C-210/96). Считается ли или нет описательным официальное или официально признанное название государства, общепринятое название, перевод или транслитерацию этого названия, краткое название государства, а также название, используемое в сокращенной форме и в качестве прилагательного, будет всегда зависеть от ожидаемого толкования конкретного знака соответствующей публикой.

#### Норвегия

Товарный знак, состоящий из названия страны или содержащий название страны, не будет рассматриваться как несоответствующая монополизация этого названия страны в контексте права (или, кстати говоря, на рынке), если соответствующая публика не воспринимает этот товарный знак как описательное указание на товары и услуги, о

которых идет речь. Та же «проверка» будет применяться к товарным знакам *same*, состоящим из вариаций названия страны или содержащих вариации, упоминаемые в возможной области совпадения позиций № 1 «Понятие “название страны”». Соответствующей публике, возможно, знакомы ссылки на страну, помимо официального или официально признанного названия этой страны. Однако, что касается «перевода или транслитерации», «краткого названия» и «[...]сокращенной формы» названия любой страны, то вполне вероятно, что соответствующая публика не будет воспринимать все подобные вариации как ссылки на страну, и, следовательно, знак не будет представлять собой какое-либо злоупотребление или несоответствующую монополизацию. В свете вышесказанного, чтобы данный текст имел адекватную ценность в качестве руководства для государств, пользователей системы товарных знаков и потребителей, сферу охвата текста возможной области совпадения позиций № 1 следует сузить, чтобы она соответствовала своей цели.

#### Перу

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

#### Филиппины

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

#### Польша

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

#### Португалия

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

#### Российская Федерация

Понятие названий стран в Российской Федерации совпадает с указаниями, содержащимися в возможной области совпадения позиций № 1, а именно принятое или сокращенное название государства, используемое в официальном дипломатическом контексте, перевод или транслитерация этого названия, а также использование названия в сокращенной форме или в качестве прилагательного.

#### Сингапур

В сингапурском законодательстве о товарных знаках термин «страна» не определен. При этом в Законе о товарных знаках упоминается термин «географическое происхождение».

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

В настоящее время в ходе экспертизы заявки на регистрацию товарного знака при определении наличия оснований для возражений против использования названия страны эксперт пользуется общим поиском в Интернете. Однако Сингапур считает, что такой поиск может не давать исчерпывающих результатов о переводах и транслитерациях названия страны, поскольку языков — а значит и возможных транслитераций названия — много. Также отмечается, что обычно названия стран имеют множество вариаций. Например, к кратким и общепринятым названиям Республики Сингапур относятся: «Singaroge», «Singapura» и «Lion City», а к общепринятым сокращениям, обозначающим Сингапур, — «SG», «SGP» и «SIN». Поэтому поиск может не выдать всех возможных кратких и общепринятых названий и сокращений названия страны.

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

#### Южная Африка

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

#### Испания

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

#### Швеция

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



### Швейцария

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

### Таджикистан

К названию государства относится краткое или общепринятое название данного государства независимо от того, совпадает ли оно с его официальным названием. Согласно статье 8(4) Закона о товарных знаках и знаках обслуживания, «... не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые состоят только из элементов, представляющих собой официальные названия государств...». Такие названия могут включаться в товарные знаки как неохраняемые элементы с согласия компетентного органа.

### Таиланд

Статья 7(2) Закона о товарных знаках предусматривает, что отличительное слово, которое, возможно, отвечает требованиям для регистрации в качестве товарного знака, не должно быть географическим наименованием, как это предписано в министерской инструкции. Географические наименования включают названия стран. Поэтому знак, использующий название страны в качестве своей существенной характеристики, не рассматривается как обладающий различительной способностью и не может быть зарегистрирован. Однако, если такое название страны составляет незначительную часть, не являющуюся важной, регистратор может распорядиться о том, чтобы заявитель дискламирал его. В статье 7(3) далее предусмотрено исключение в отношении того, что, если знак с названием страны в качестве его существенной характеристики широко используется для продажи, распространения и сбыта товаров в соответствии с министерской инструкцией и если доказано, что инструкция должным образом выполняется, знак рассматривается как обладающий различительной способностью и как подлежащий регистрации. Кроме того, статья 8(6) Закона о товарных знаках также запрещает регистрацию товарных знаков, которые содержат полные или сокращенные названия зарубежных стран или состоят из них, если только на это не дано разрешения компетентным органом таких зарубежных стран или международных организаций. Согласно инструкции Министра торговли, касающейся определения географических наименований в соответствии со статьей 7(2) Закона о товарных знаках, эти наименования определяются, в частности, как: названия стран, групп стран, регионов или самоуправляющихся территорий, обладающих в качестве государства. Эти наименования включают акронимы, ранее известные названия, общепринятые названия, но отнюдь не обязательно официальные названия.

### Украина

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

### Соединенное Королевство

Названия стран не составляют отдельную категорию охраняемых знаков согласно нынешнему законодательству, применимому к Соединенному Королевству, но они будут рассматриваться как указание на географическое происхождение, не имеющее права на регистрацию согласно статье 3(1)(c) Закона Соединенного Королевства о товарных знаках 1994 г. Однако закон не препятствует охране названий стран в качестве товарных знаков как таковых. В определенных случаях названия стран будут иметь изначально присущую им способность функционировать в качестве товарных знаков, особенно когда

в голове соответствующего потребителя не возникает никакой ассоциации между названием страны и товарами или услугами. Помимо этого, когда название страны используется вместе с чем-то другим, такое сочетание может рассматриваться как указатель на коммерческое, а не на географическое происхождение.

#### Соединенные Штаты Америки

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

#### Узбекистан

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

#### АОИС

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

---

<sup>1</sup> Договор о создании Африканской организации интеллектуальной собственности, заключенный в г. Банги (Центральноафриканская Республика) 2 марта 1977 г.

<sup>2</sup> Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал и Того.

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 2  
ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ЗНАК СЧИТАЕТСЯ ОПИСАТЕЛЬНЫМ**

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

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Аргентина**

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

**Австрия**

Раздел 4(1)(4) австрийского Закона о товарных знаках предусматривает, что знаки, состоящие исключительно из названия страны, исключаются из регистрации в качестве товарных знаков, если с точки зрения потребителей это название страны может в сфере торговли служить для обозначения географического происхождения товаров или услуг.

**Бенин**

Бенин поддерживает комментарии по возможной области совпадения позиций № 2, которые были препровождены Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС).

**Бразилия**

Национальные нормы устанавливают различный режим для официальных названия стран и прилагательных, относящихся к государственной принадлежности. Официальные названия стран (и их вариации) рассматриваются как потенциально подлежащие регистрации, если только они не предполагают ложного указания о происхождении, как это предусмотрено в статье 181 Закона о промышленной собственности. Однако названия государств могут рассматриваться как не обладающая различительной способностью часть фразы, имеющей свойства прилагательного, с точки зрения описательного характера товаров или услуг, на которые знак должен указывать. Примеры из национальной практики приводятся на стр. 3 приложения II.

**Бурунди**

Бурунди поддерживает текст возможной области совпадения позиций № 2.

**Канада**

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

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

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

Этот объективный критерий затрудняет для заявителей преодоление возражений, связанных с географически описательным характером знака. Это выяснение служит дополнительным обеспечением достаточной охраны названий стран от недобросовестного использования в Канаде. С учетом вынесенного судебного решения Канадское ведомство интеллектуальной собственности обновило свое руководство по проведению экспертизы.

#### Колумбия

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

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

### Конго

Согласно статье 3(е) приложения III к Бангийскому соглашению (пересмотренный вариант 1999 г.), наличия названия того или иного государства в качестве одного из составляющих элементов знака достаточно для того, чтобы указанный знак был исключен из регистрации. Согласно этому положению, отказ в регистрации знака не учитывает отсутствие различительной способности или любые другие основания для отказа. Наличия названия страны в качестве одного из элементов знака достаточно для отклонения заявки.

### Коста-Рика

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

### Хорватия

Согласно статье 5(1)(3) Закона о товарных знаках, товарные знаки, состоящие исключительно из знаков или указаний, которые в сфере торговли могут служить для обозначения вида, количества, качества, назначения, ценности, географического происхождения или времени производства товаров либо предоставления услуг или же для обозначения других характеристик товаров или услуг, не регистрируются. Товарные знаки, состоящие исключительно из названия страны, могут рассматриваться как указания на географическое происхождение товаров или услуг, и поэтому в их регистрации может быть отказано на основании описательности. При оценке различительной способности эксперт должен учитывать, ассоциирует ли соответствующая публика географический термин с товарами или услугами, покрываемыми знаком, или же название может быть использовано как географическое указание в отношении таких товаров и/или услуг в будущем. Примеры из национальной практики приводятся на стр. 3 приложения II.

### Финляндия

Названия государств не регистрируются к качестве товарных знаков или знаков обслуживания, если знак может считаться описательным или вводящим в заблуждение в отношении места происхождения товаров или услуг. По Закону о товарных знаках Финляндии товарный знак, который сам по себе или с небольшими изменениями или добавлениями обозначает (среди прочего) качество или место производства товаров, как таковой не может считаться обладающим различительной способностью и регистрации не подлежит. При оценке различительной способности знак оценивается как целое. Если помимо названия страны знак содержит другие отличительные элементы, то в целом он может считаться обладающим различительной способностью. При оценке различительной способности знака ведомство также должно учитывать осведомленность и языковые навыки соответствующей категории населения. Когда название страны является составной частью знака, должна проводиться оценка того, может ли средний потребитель воспринимать его как указание на источник происхождения. Примеры из национальной практики приводятся на стр. 3 приложения II.

### Франция

Статья L 711-2(b) Кодекса об интеллектуальной собственности (CPI), в частности, определяет, что «не обладают различительной способностью: [...] знаки или названия, которые могут служить для обозначения какого-либо признака товара или услуги, такого как тип, качество, количество, назначение, ценность, географическое происхождение, время производства товара или оказания услуг [...]». Названия стран должны быть различимыми, как и все указания, используемые в качестве знаков. Однако по своей природе географические названия и, следовательно, названия государств обозначают определенные места и, таким образом, не могут быть монополизированы посредством

регистрации. Это относится к двум типам географических названий: тем, которые широкая публика не считает двусмысленными, и — наоборот — тем, которые в восприятии потребителя не являются нейтральными. Таким образом, результаты экспертизы в основном зависят от оценки различительного и неописательного характера рассматриваемого термина. Пример из национальной практики приведен на стр. 3 приложения II.

#### Германия

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

#### Исландия

Знаки, состоящие исключительно из названия страны в любом из вариантов, описанных в возможной области совпадения позиций № 1, не регистрируются, если они считаются описательными в отношении соответствующих товаров и/или услуг. То же относится и к возможной области совпадения позиций № 2. Правовой основой для оценки являются статьи 13(1) и 14(1)(2) исландского Закона о товарных знаках № 45/1997 (ЗТЗ). Примеры из национальной практики приводятся на стр. 3 приложения II.

#### Италия

Статья 13(1) КПС запрещает регистрацию знаков, лишенных какой-либо различительной способности, в том числе «тех, которые состоят исключительно из родовых наименований товаров или услуг либо относящихся к ним описательных указаний», в частности «тех, которые в сфере торговли могут служить для обозначения (...) географического происхождения изделия или услуги, в отношении которых они регистрируются». Таким образом, имеется возможность для охраны индивидуальных знаков, которые состоят исключительно из географических наименований или названий государств, регионов или мест, если только они не относятся — по восприятию соответствующей публики (потребителей/покупателей в этом конкретном торговом секторе) — к характеристикам, характеру или особенностям товаров или услуг, к которым они применяются, и, соответственно, такие знаки выглядят в глазах публики большей частью как произвольные или воображаемые названия.

#### Казахстан

В национальном законодательстве по товарным знакам нет положений об охране названий стран. Названия стран считаются одним из видов указаний географического происхождения, и поэтому им отказывается в регистрации в качестве товарных знаков ввиду их различительной способности касательно происхождения товаров.

#### Лесото

Постановление о промышленной собственности 1989 г. запрещает регистрацию товарных знаков, способных вводить в заблуждение касательно географического происхождения товаров. Будет также отказано в регистрации названия страны, являющегося описательным в отношении происхождения товаров или услуг.

#### Литва

Знаки, лишенные различительной способности или состоящие исключительно из знаков или указаний, которые в сфере торговли могут служить для обозначения вида, качества, количества, назначения, ценности, географического происхождения или времени производства товаров либо предоставления услуг, способа производства или же других характеристик товаров и/или услуг, не регистрируются. Это может охватывать, в частности, названия стран.

### Нидерланды

ВОИР считает, что название страны является географическим указанием, которое в сфере торговли может служить для обозначения характеристик (таких как их географическое происхождение) товаров или услуг, указанных в заявке на регистрацию товарного знака. Решение Европейского Суда по делу *Chiemsee* (C-108/97) четко дает понять, что эти описательные указания не должны монополизироваться посредством их регистрации в качестве товарных знаков, и поэтому Ведомство должно отказывать в их регистрации. Все конкуренты на том или ином конкретном рынке должны быть в состоянии информировать друг друга о характеристиках изделий, которые они предлагают. Эта общая заинтересованность в том, чтобы такие знаки были доступными для всех конкурентов, также должна учитываться в связи с будущими ситуациями. Поскольку трудно представить, что какое-то изделие может не происходить из какой-либо страны, весьма вероятно, что названию страны не будет отказано в регистрации в качестве товарного знака.

### Норвегия

В соответствии со статьей 3(1)(с) Директивы 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 22 октября 2008 г. о сближении законов государств-членов, касающихся товарных знаков (ниже именуемой ДТЗ), товарные знаки, которые состоят исключительно из знаков или указаний, которые в сфере торговли могут служить для обозначения вида, количества, качества, назначения, ценности, географического происхождения или времени производства товаров либо предоставления услуг или же других характеристик товаров или услуг, не регистрируются либо, если они зарегистрированы, подлежат объявлению недействительными. Эта статья осуществляется в норвежском законодательстве через посредство норвежского Закона о товарных знаках, раздел 14(2)(а). Правильное применение статьи 3(1)(с) ДТЗ проистекает из прецедентной практики Суда Европейского союза (СJEU) и Общего суда (GC). Общие принципы, изложенные в рамках этой прецедентной практики, имеют отношение к применению норвежского Закона о товарных знаках, раздел 14(2)(а). Согласно сложившейся прецедентной практике Общего суда, нельзя оценить описательность знака, кроме как посредством ссылки на соответствующие товары или услуги, с одной стороны, или ссылки на то представление о ней, которое могут иметь соответствующие лица, с другой. См., в частности, решение от 26 апреля 2016 года по делу *Niagara*, T-89/15. Следовательно, торговый знак, состоящий из названия страны или содержащий название страны, не будет рассматриваться как несоответствующая монополизация этого названия страны в контексте права (или, кстати говоря, на рынке), если соответствующая публика не воспринимает этот товарный знак как описательное указание на товары и услуги, о которых идет речь. В свете вышесказанного, чтобы данный текст имел адекватную ценность в качестве руководства для государств, пользователей системы товарных знаков и потребителей, возможная область совпадения позиций № 2 должна отражать то, что в регистрации товарного знака, состоящего из названия страны или содержащего название страны, может быть отказано, если он воспринимается как соответствующей публикой как описательное указание. Такое уточнение будет также учитывать концепцию приобретенной различительной способности, которая – хотя так будет случаться редко – может применяться к товарным знакам, состоящим из названий стран. Более того, статья 15(2) ДТЗ позволяет регистрировать название страны в качестве коллективного знака. В соответствии с разделом 14(4) норвежского Закона о товарных знаках, знак, который используется в промышленном или коммерческом предприятии для обозначения географического происхождения изделия или услуги, может быть зарегистрирован в качестве коллективного знака. Коллективный знак может использоваться членами организации на условиях, указанных в инструкции о его использовании. Система коллективных знаков является важным инструментом для ассоциаций, которые хотят указать публике и контролировать то, что изделия их членов, например, имеют определенное качество. Следовательно, «исключения» из общего правила не

регистрировать описательный знак могут существовать, могут быть вполне обоснованными и должны быть отражены в тексте.

#### Перу

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

#### Филиппины

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

#### Польша

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

#### Португалия

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

#### Российская Федерация

В соответствии со статьей 1483(1) Гражданского кодекса Российской Федерации, описательные товарные знаки, то есть обозначения, которые лишь информируют об объективных характеристиках товаров и услуг, в отношении которых используется товарный знак, не должны регистрироваться. Поэтому товарные знаки, состоящие из названий стран или содержащие названия стран, подпадают под это положение. Название страны может быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента товарного знака, не занимающего в нем доминирующего положения. В 2014 г. к статье 1483 Гражданского кодекса был добавлен новый раздел 1.1, ограничивающий практику оговорок об отказе от ответственности. В частности, когда название страны является частью обозначения, которое приобрело различительную способность в результате использования, даже если другие элементы не обладают различительной



способностью, такая комбинация может рассматриваться как обладающая различительной способностью.

### Сингапур

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

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

Возможность регистрации географических мест, не имеющих репутации, в случаях, когда заявка не касается продуктов природного происхождения, оценивается по следующим критериям: (i) насколько широко известным является географическое название и (ii) с какими товарами и услугами в настоящее время ассоциируется это место. Исходя из этих критериев, географические названия мест за пределами Сингапура, как правило, принимаются к регистрации в отношении услуг, кроме тех случаев, когда услуги такого типа сингапурцам чаще всего оказываются из-за рубежа — например финансовые, развлекательные или гостинично-туристические услуги. Примеры знаков, заявленных в сингапурское национальное ведомство, которые иллюстрируют вышеуказанные принципы, приводятся на стр. 4 приложения II.

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

### Южная Африка

В Законе о товарных знаках не содержится общего исключения из регистрации знаков, состоящих из названий стран, без учета других аспектов. Однако статья 10(2)(b) закона находит применение в запрете на использование названий, обозначающих место происхождения товаров или услуг. Она гласит: «Нерегистрируемые товарные знаки: Следующие знаки не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, а если они уже зарегистрированы, то с учетом положений статей 3 и 70 подлежат удалению из реестра: ... (2) знак, который: ... (b) состоит исключительно из знака или обозначения, которое в торговле может служить для указания на ... географическое происхождение ...». Суды Южной Африки определили, что пункт 10(2)(b) не имеет отношения к различительной способности знака, но служит общественным интересам и нацелен на охрану прав других участников рынка».

Верховный апелляционный суд предоставил исчерпывающие рекомендации в отношении пункта 10(2)(b) и изложил историческое обоснование запрета на использование названий, обозначающих географическое происхождение товаров или услуг: «Причинами этих положений [является] то, что словарный состав английского языка является общим достоянием всех людей и никому не может быть позволено препятствовать использованию другими членами общества «в описательных целях» того или иного слова, указывающего на характер или качество товара и — можно полагать — географических названий...»<sup>3</sup>.

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

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

#### Испания

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

#### Швеция

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

В случаях, когда название страны считается хорошо известным местным потребителям, проводится анализ того, можно ли убедительно установить ассоциацию между этим названием и товарами, указанными в заявке. Если нет, то считается, что знак не вводит потребителя в заблуждение. В других случаях рассматривается вопрос, можно ли связать данное географическое название с действительным качеством или другими характеристиками товаров и может ли это вводить потребителя в заблуждение относительно коммерческого происхождения товаров. Те же принципы применяются и к знакам обслуживания. Пример из актуальной национальной практики приведен на стр. 4 приложения II.

---

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

### Швейцария

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

### Таджикистан

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

### Таиланд

Согласно национальной регистрационной практике, если название страны, в отношении которого подается заявка на регистрацию в качестве товарного знака, является описательным с точки зрения характеристик товаров и услуг (как, например, «ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ», «ИМПОРТИРОВАНО ИЗ США» и т.д.), знак не подлежит регистрации, если только эти термины не являются его важным элементом или не составляют незначительную часть знака, а знак в целом рассматривается как обладающий различительной способностью. Регистратор может просить заявителя дискламирывать описательные термины

### Украина

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

### Соединенное Королевство

Любой знак, обозначающий географическое происхождение продукта, на котором он используется (будь то товар или услуга), не допускается к регистрации на основании статьи 3(1)(c) Закона Соединенного Королевства о товарных знаках 1994 г. Это означает, что не допускается регистрация названий стран, городов, населенных пунктов и мест в качестве товарных знаков, когда у потребителя возникает ассоциация между названием места и продуктом. Когда у потребителя не возникает ассоциации между продуктом и названием географического места (например, потому, что это место не имеет никакой связи с продуктом, или потому, что потребитель признает продукт и страну как полностью несовместимые), в этом случае название страны может выступать в качестве товарного знака.

### Соединенные Штаты Америки

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

По законодательству США географически описательный знак может приобрести различительную способность и, следовательно, стать приемлемым для регистрации. Разумеется, в случае названия страны приобретение такой различительной способности будет проблематичным, поскольку для ее проявления требуется постоянное и исключительное использование данного знака в отношении товаров или услуг. Названия стран считаются всеобщим достоянием, поэтому заявители товарных знаков только в очень редких обстоятельствах могли бы законно заявлять о приобретении знаком, состоящим исключительно из названия страны, различительной способности в отношении конкретных товаров или услуг в какой-либо юрисдикции, однако в принципе это возможно. Вместе с тем, учитывая вариации названия страны, приведенные в возможной области совпадения позиций № 1, успешное проявление приобретенной различительной способности становится более возможным.

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

### Узбекистан

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

### АОИС

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

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

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

*ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ*

Аргентина

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

Австрия

Если зарегистрированный товарный знак, содержащий название страны или состоящий из названия страны, считается описательным, лишенным различительной способности или вводящим в заблуждение, любое лицо может обратиться с ходатайством о признании его недействительным (раздел 33 австрийского Закона о товарных знаках). Это ходатайство должно базироваться на абсолютных основаниях для отказа согласно разделу 4(1) австрийского Закона о товарных знаках (описательный, лишенный различительной способности или вводящий в заблуждение). В настоящее время австрийский Закон о товарных знаках не предвидит возможности подачи возражения против заявки на регистрацию товарного знака с использованием абсолютных оснований для отказа.

Бенин

Бенин поддерживает комментарии по возможной области совпадения позиций № 5, которые были препровождены Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС).

Бразилия

Согласно национальным правилам, можно обосновать признание регистраций товарных знаков недействительными и возражений запретом в отношении названий государств. Такие претензии могут служить основой как для административных процедур признания недействительности, так и для возражений третьих сторон. Пример из национальной практики приводится на стр. 5 приложения II.

Бурунди

Бурунди поддерживает текст возможной области совпадения позиций № 5.

### Канада

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

### Колумбия

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

### Конго

В Бангийском соглашении содержатся правовые положения относительно подачи возражений против знаков, в том числе тех, которые содержат названия государств или состоят из них. Статья 3 приложения 3 к Соглашению указывает основания для отказа в регистрации, в частности когда знак лишен различительной способности, противоречит государственной политике, морали или закону, если он непременно вводит публику в заблуждение, в особенности в отношении географического происхождения товаров или услуг. По просьбе государственного прокурора или любой иной заинтересованной стороны, суд может объявить, что регистрация знака является недействительной, если он не соответствует применимым правовым нормам, и это будет включать запрет на регистрацию названий стран.

### Хорватия

Согласно статье 49(1) Закона о товарных знаках, просьба о признании товарного знака недействительным может базироваться на абсолютных основаниях для отказа, включая отсутствие различительной способности, описательность или обманчивость. Нельзя подать возражение против регистрации товарного знака на базе абсолютных оснований.

### Финляндия

В Финляндии действует система подачи возражений после регистрации. Дела по возражениям рассматривает Ведомство по товарным знакам, а производство по признанию регистрации недействительной ведет Торговый суд. В финском законе о товарных знаках нет особых положений о подаче исков о возражении или признании регистрации недействительной на основании того, что товарный знак содержит название страны. В таких случаях основанием для признания регистрации недействительной или

возражения будет то, что товарный знак обладает слабой различительной способностью или вводит общественность в заблуждение. По долгу службы ведомство рассматривает эти основания при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака. Доводом для опротестования или признания регистрации недействительной может быть, например, то, что ведомство ошибочно сочло данный знак обладающим различительной способностью и, следовательно, приемлемым для регистрации, или то, что ведомство неверно истолковало доказательство использования знака при определении приобретенной различительной способности, или то, что предоставленное доказательство использования было недостаточным или не вполне точным.

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

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

#### Франция

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

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

#### Германия

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

### Исландия

В исландском законодательстве о товарных знаках предусмотрены процедуры (административные или судебные) как для подачи возражений, так и для признания регистрации недействительной. Основания для любой из этих двух вариантов такие же, как и для отказа в регистрации, и включают основания, приведенные в возможных областях совпадения позиций №№ 2, 3 и 4. На сегодняшний день не было подано никаких возражений против регистрации названий стран в качестве товарных знаков, и никакие решения относительно признания регистраций недействительными не имеют отношения к названиям стран.

### Италия

В Ведомстве по патентам и товарным знакам Италии нет никаких документальных сведений о процедурах возражения или аннулирования в отношении товарных знаков, содержащих названия стран.

### Казахстан

Согласно статье 12 Закона, регистрация знака может быть оспорена в рамках процедуры признания ее недействительной на базе абсолютных оснований для отказа, которые, как считается, включают названия стран в качестве одного из видов указания географического происхождения.

### Лесото

В соответствии с Постановлением о промышленной собственности 1989 г., любое лицо может - в пределах установленного срока и в установленном порядке – уведомить регистратора о возражении против регистрации знака на том основании, что одно или более требований Постановления (например, то, что знак является описательным в отношении происхождения товаров или услуг) и относящейся к ней инструкции не выполнены. Регистратор объявляет знак недействительным, если лицо, обращающееся с ходатайством, доказывает, в частности, что знак может вводить публику или торговые круги в заблуждение в отношении, в частности, географического происхождения соответствующих товаров или услуг, их характера или их характеристик.

### Литва

Литовская Республика имеет системы возражения после регистрации, которая также применяется к знакам, охватываемым возможными областями совпадения позиций №№ 2, 3 и 4. В пределах трех месяцев после публикации регистрации знака любое заинтересованное лицо может подать возражение на абсолютных и относительных основаниях в Апелляционный отдел Государственного патентного бюро Литовской Республики. В настоящее время регистрации могут признаваться недействительными только судами, но административная процедура признания недействительности, как ожидается, будет внедрена к 2019 г.

### Нидерланды

Что касается возможной области совпадения позиций № 2, то ВОИР хотело бы указать, что абсолютное основание, которое обязывает ВОИР отказывать в регистрации описательных товарных знаков, может также использоваться в процедурах признания недействительности в судах. Это основание будет также применяться в качестве основы для решения о признании недействительности в ВОИР с того времени, когда примененное законодательство будет адаптировано, чтобы наделить ВОИР такой компетенцией. Это основание может применяться любой заинтересованной стороной. Возражения в Бенилюксе могут основываться лишь на более старых товарных знаках.



### Филиппины

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

### Польша

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

### Российская Федерация

В соответствии со статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае признания недействительности правовая охрана товарного знака будет признана недействительной полностью, и нет возможности для признания частично недействительной. В частности, если правовая охрана была предоставлена, хотя правовые требования не были соблюдены, признание недействительности приводит к тому, что свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются. В этом случае считается, что товарный знак ранее не регистрировался.

### Сингапур

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

### Южная Африка

Экспертиза товарных знаков включает рассмотрение как абсолютных, так и относительных оснований для отказа. На таких же основаниях может базироваться и возражение (поданное до регистрации). Возражение против регистрации знака, состоящего исключительно из названия страны, может подаваться на том абсолютном основании, что знак носит исключительно описательный характер, например в отношении географического происхождения. Дополнительным основанием для отказа может служить пункт 10(12) Закона о товарных знаках, который гласит, что товарный знак

не подлежит регистрации, если он «... является обманным сам по себе или его использование с большой степенью вероятности способно вводить в заблуждение или приводить к смешению...». Вообще говоря, это основание для возражения главным образом предназначено для охраны общественности от любых форм обмана. В законодательстве Южной Африки признается, что обман такого рода может касаться географического происхождения товаров, когда товарный знак предполагает происхождение товаров из конкретной страны и его использование на товарах, произведенных не в этой стране, является умышленным обманом.

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

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

#### Испания

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

#### Швеция

В течение трехмесячного срока после публикации решения о регистрации знака любое заинтересованное лицо может подать возражение, ссылаясь на его недостаточную различительную способность. Но в соответствии с недавним предложением реализовать в национальном законодательстве Директиву Европейского союза № 2015/2436 от 16 декабря 2015 г. подача возражений на абсолютных основаниях, таких как слабая различительная способность, станет невозможной. Шведское ведомство по патентам и регистрации (PVR) позволяет направлять замечания. При этом автор замечаний не становится участником процедуры. Знак может быть аннулирован, если вследствие его использования владельцем он утратил различительную способность.

### Швейцария

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

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

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

### Таджикистан

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

### Таиланд

В соответствии со статьей 35 Закона о товарных знаках любое лицо на протяжении срока, предусмотренного для подачи возражений после публикации заявки, вправе подать возражение против регистрации товарного знака, отличительным признаком которого является название страны, и может утверждать, что этот знак не обладает различительной способностью или содержит запрещенные элементы. Если товарный знак, состоящий из названия страны в качестве отличительного признака, был зарегистрирован, однако впоследствии установлено, что он не имеет различительной способности, допускается признание его недействительным в соответствии со статьей 61 Закона о товарных знаках в редакции последующих изменений.

### Украина

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

### Соединенное Королевство

Раздел 47 Закона Соединенного Королевства о товарных знаках 1994 г. предусматривает основания для признания регистрации товарного знака недействительной. В пункте 1 этого раздела сказано, что «регистрация товарного знака может быть признана недействительной на том основании, что этот знак был зарегистрирован в нарушение положений раздела 3 или любых других положений, упомянутых в этом разделе (абсолютные основания для отказа в регистрации)». В силу того что «указание географического происхождения» является основанием для отказа *ex officio* в соответствии с разделом 3, оно также является основанием для признания недействительности регистрации. Процедура возражения также может быть инициирована со ссылкой на раздел 3 (абсолютные основания). Это означает, что – как и в случае признания недействительности – процедура возражения может быть основана на утверждении, что опубликованный товарный знак содержит указание на географическое происхождение товаров и/или услуг. Вместе с тем национальное законодательство не имеет специальных положений о признании недействительными и возражении против товарных знаков, состоящих из названий стран.

### Соединенные Штаты Америки

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

### Узбекистан

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

### АОИС

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

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 6  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗНАКА**

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

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Аргентина**

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

**Австрия**

Ни в австрийском Законе о товарных знаках, ни в Законе о борьбе с недобросовестной конкуренцией не предусмотрены специальные положения о злоупотреблении названиями стран. Использование вводящих в заблуждение географических указаний в коммерческой деятельности относится к компетенции общих судов. В разделе 2 австрийского Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией предусмотрено, что коммерческая деятельность рассматривается как вводящая в заблуждение, если при этом используется недостоверная информация (например, о происхождении товаров и услуг) или эта деятельность может иным способом вводить потребителей в заблуждение.

**Бенин**

Бенин поддерживает комментарии по возможной области совпадения позиций № 6, которые были препровождены Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС).

**Бразилия**

В Бразилии заявления о неправомерном использовании товарных знаков в торговой деятельности должны направляться непосредственно в судебный орган, который может предложить Национальному институту промышленной собственности дать заключение по тем или иным делам.

**Бурунди**

Бурунди поддерживает формулировку возможной области совпадения позиций № 6.

**Колумбия**

Статья 11 Закона № 256 об актах недобросовестной конкуренции (Закон № 256), регулирующего акты недобросовестной конкуренции в Колумбии в соответствии со статьей 10-bis (3)(iii) Парижской конвенции, гласит: «Запрещается использование или распространение ложных заявлений или утверждений, сокрытие правдивой информации

и любая другая практика, которая в силу обстоятельств ее осуществления способна вводить лиц, на которых она направлена или воздействует, в заблуждение относительно деятельности, коммерческих услуг или предприятий других лиц и относительно вида, способа производства, характеристик, пригодности для использования или количества товаров». Кроме того, в статье 31 того же закона предусмотрены меры, которые могут приниматься судебными органами для предотвращения или прекращения актов недобросовестной конкуренции, таких как акты обмана, а именно: «[...] при получении доказательств совершения акта недобросовестной конкуренции или наличия такой угрозы суд по заявлению лица, имеющего право обращения в суд, и под его ответственность может распорядиться о временном прекращении таких действий и принять другие надлежащие предупредительные меры». «Предусмотренные судом меры принимаются к исполнению в приоритетном порядке. В случае серьезной или неотвратимой угрозы они могут приниматься без заслушивания доводов противной стороны, и предписание может издаваться в течение суток после подачи заявления. Если принятие мер требуется до подачи заявления, то судья в том месте, где акт недобросовестной конкуренции оказывает или способен оказывать свое воздействие, также обладает юрисдикцией». Из статей 11 и 31 можно сделать вывод, что колумбийское законодательство предусматривает надлежащие правовые средства для предотвращения или прекращения использования названий стран с целью введения в заблуждение лиц, на которых оно направлено, в отношении характеристик или качества товара.

#### Хорватия

Статья 33(3)(2) Закона о защите прав потребителей 2014 г. в редакции последующих изменений не допускает использование указаний географического происхождения, вводящих в заблуждение или дезориентирующих потребителя в отношении географии происхождения или качества продуктов. Специалисты по надзору за рынком уполномочены расследовать и регистрировать такие нарушения (статья 138(1)(43)). Статьи 63 и 64(1) Закона о торговле 2008 г. касаются недобросовестной конкуренции, включая, в частности, маркировку или описание товаров способные ввести общественность в заблуждение в отношении географического происхождения или качества продукции. Сотрудники министерства финансов уполномочены расследовать и регистрировать нарушения и могут принимать меры по запрету коммерческой деятельности в отношении таких товаров-нарушителей. Согласно статье 65 этого закона любой продавец, торговые палаты или ассоциации, чьи интересы находятся под угрозой или ущемляются, вправе требовать возмещение убытков в суде. В статьях 4 и 5 Закона о запрещенной рекламе 2009 г. определены критерии для оценки того, вводит ли в заблуждение та или иная реклама, в частности реклама с упоминанием географического происхождения рекламируемых продуктов. Уполномоченные органы, представляющие интересы ассоциаций продавцов, могут потребовать прекратить использование рекламы, вводящей потребителей в заблуждение, в торговом суде (статья 7). Закон 2016 г. о применении Постановления (ЕС) № 952/2013 Таможенного кодекса ЕС содержит положения о преступлениях, связанных с указанием происхождения товаров в коммерческой деятельности. Таможенные служащие уполномочены расследовать и регистрировать такие нарушения.

#### Финляндия

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

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

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

#### Франция

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

Полномочиями по расследованию и учету нарушений наделены должностные лица Главного управления по защите конкуренции, прав потребителей и борьбе с мошенничеством. Наказанию подлежат физические лица, деятельность которых нарушает требования профессиональной осмотрительности, изложенные в Директиве, такие как «уровень особых навыков и осторожности, разумно ожидаемый от торговца в соответствии с нормами честной торговли и/или общими принципами добросовестности». Предписание о прекращении вводящей в заблуждение коммерческой практики может быть вынесено уполномоченным должностным лицом — либо следователем, либо судебным органом, ведущим производство по делу.

#### Германия

Неправомерное использование указаний географического происхождения относится к юрисдикции общих судов. За исполнение арестов на товары отвечают таможенные

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

### Исландия

Исландия согласна с тем, что для предотвращения использования названий стран, способного вводить общественность в заблуждение, как описано в возможной области совпадения позиций № 6, заинтересованным сторонам должны быть предоставлены соответствующие правовые средства. В Исландии есть возможность на таких основаниях подать жалобу в Исландское агентство по защите потребителей согласно Закону № 57/2005 о надзоре за недобросовестной практикой ведения бизнеса и прозрачностью рынка. В Законе о товарных знаках Исландии (ЗТЗ) отсутствуют специальные положения, касающиеся этого аспекта применительно к названиям стран. Однако статья 40 ЗТЗ гласит, что, если использование знака квалифицировано как вводящее в заблуждение после того, как было объявлено о передаче или лицензировании прав на его использование, суд может запретить соответствующей стороне использовать данный знак в существующем виде. То же самое положение применяется в следующих случаях: знак является вводящим в заблуждение, владелец использует его для целей обмана или это делает третья сторона с согласия владельца. ИПВ или любой другой субъект, интересы которого находятся под угрозой, может обратиться в суд в соответствии со статьей 40 ЗТЗ. Более того, можно подать жалобу в Исландское агентство по защите потребителей со ссылкой на основания, указанные в возможной области совпадения позиций № 6, согласно Закону № 57/2005 о надзоре за недобросовестной практикой ведения бизнеса и прозрачностью рынка. В соответствии с положениями этого закона торговая практика считается вводящей в заблуждение, если она дезинформирует потребителей или призвана дать потребителю недостоверную информацию с целью влияния на его решение в процессе торговой деятельности. Сравнительная реклама в контексте указания происхождения не запрещена, если рекламная информация касается продуктов с одним и тем же указанием. В других случаях реклама – будь то общего характера или сравнительная – или иная торговая практика, рассматриваемая как вводящая в заблуждение или ложная, запрещена.

### Италия

Допускается (использование и) регистрация товарного знака, содержащего географическое название (региона или населенного пункта) в тех случаях, если этот знак состоит не только из географического названия или если это название, используемое для соответствующих продуктов и/или услуг, воспринимается потребителями как выдуманное и не сразу ассоциируется потребителем с местом географического происхождения или качеством предлагаемых к продаже товаров или услуг, маркированных этим знаком. Ведомство по патентам и товарным знакам Италии (ВПТЗ Италии) не принимает к рассмотрению ограничения и указания на перечень товаров и услуг (на основе географического происхождения).



### Лесото

Раздел 34(2) Постановления о промышленной собственности (1989 г.), касающийся недобросовестной конкуренции, позволяет предотвратить использование названий стран, которые вводят общественность в заблуждение в отношении географического места происхождения товаров и услуг. Кроме того, допускается обращение в судебные инстанции с требованием наложения ареста на товары, содержащие ложные указания об их происхождении.

### Литва

Закон о товарных знаках Литовской Республики не содержит строго определенного запрета, предотвращающего использование товарных знаков, если такое использование вводит общественность в заблуждение в отношении, например, характера, качеств или географического места происхождения товаров или услуг. Однако эта деятельность может подпадать под положение статьи 15(1) Закона о недобросовестной конкуренции, запрещающей любые действия, противоречащие справедливой деловой практике и принятым нормам.

### Нидерланды

Если заинтересованная сторона желает подать возражение против использования товарного знака, для этого доступны средства, упомянутые в возможной области совпадения позиций № 5 (признание регистрации недействительной). При этом, несмотря на название, формулировка возможной области совпадения позиций № 6, как представляется, подразумевает, что имеется в виду использование названий стран в более широком смысле. В случае ложной рекламы, в которой делаются не соответствующие истине заявления, заинтересованная сторона может сослаться на положения о вводящей в заблуждение рекламе, сформулированные в Гражданском кодексе Нидерландов.

### Норвегия

Как сказано в справочном документе WIPO/Strad/INF/7, использование названия страны может быть запрещено рядом законов, например законом о товарных знаках, нормами деликтного права, законами о недобросовестной конкуренции, законами о защите прав потребителей и т.д. Парижская конвенция по охране промышленной собственности определяет порядок регулирования ситуаций с продуктами, содержащими ложные указания об их происхождении, а также продуктами, незаконно снабженными товарным знаком или фирменным наименованием. Предлагаемая формулировка затрагивает ряд концепций, рассмотренных в тексте Конвенции, и, похоже, пытается объединить несколько концепций, не отражая в полной мере содержание каждой. Кроме того, текущая формулировка охватывает все виды использования названия страны и определяет обязательства государства по предоставлению правовых средств с более широкой сферой действия, чем товарные знаки. Это не только затрудняет определение области действия формулировки, но и ведет к тому, что формулировка может создавать помехи для правовых норм или обязанностей государственных органов в других сферах права в области товарных знаков. В свете этого и с учетом явных параллелей со статьями Парижской конвенции Норвегия полагает, что предлагаемая формулировка в ее текущем виде может не столько прояснить, сколько вызвать замешательство.

### Филиппины

Кодекс интеллектуальной собственности (ИС) Филиппин предусматривает средства защиты от вводящего в заблуждение использования обозначений. Согласно статье 166, таможенными органами Филиппин не пропускаются импортные товары, которые умышленно дезинформируют публику о том, что они произведены в одной зарубежной стране или местности, в то время как они на самом деле произведены в другой. Статья 168 касается актов недобросовестной конкуренции, а статья 169 — действий,

представляющих собой ложное обозначение места происхождения, ложное описание или ложное представление фактов. Средствами судебной защиты являются обыск и наложение ареста на товары, и податель жалобы может пользоваться ими в установленном порядке.

### Польша

Заинтересованные стороны могут предотвращать использование названий стран, позволяющее вводить общественность в заблуждение, в соответствии с Законом о недобросовестной конкуренции. Согласно статье 8 Закона, маркировка товаров ложным или вводящим в заблуждение географическим указанием, прямо или косвенно обозначающим страну, область или город, или использование таких указаний в коммерческой деятельности, рекламе, деловой переписке, счетах или других документах является актом недобросовестной конкуренции. В статье 9 указано, что если данная продукция или услуга охраняется в месте ее происхождения и с этим происхождением связаны ее особенности или свойства, то ложное или вводящее в заблуждение использование таких географических указаний является актом недобросовестной конкуренции даже при добавлении таких слов, как «вид», «тип» или «способ».

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

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

### Российская Федерация

Пункт 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает однозначный запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. Знаки, содержащие названия стран, также подпадают под этот запрет. Несоблюдение этого требования влечет оспаривание предоставления правовой охраны знака в соответствии с положениями статей 1512 и 1513 Гражданского кодекса.

Положения статьи 14 Федерального закона о защите конкуренции запрещают любые акты недобросовестной конкуренции или акты, противоречащие честным обычаям, которые вводят потребителей в заблуждение или распространяют ложные сведения о товаре, включая его характеристики, способы изготовления или коммерческое происхождение, в соответствии со статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Имеет смысл также сделать ссылку на статью 5 Федерального закона о рекламе и статью 40 Федерального закона о защите прав потребителей.

### Сингапур

В Законе о товарных знаках не содержится положений, позволяющих заинтересованным сторонам предотвращать использование названий стран, если такое использование с высокой вероятностью вводит общественность в заблуждение в отношении, например, характера, качеств или географического места происхождения товаров или услуг, или

требовать наложения ареста на товары, содержащие ложные указания об их происхождении.

### Южная Африка

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

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

В статьях 24, 29 и 41 Закона о защите потребителей 2008 г. содержатся положения, позволяющие запрещать использование знаков, которые вводят в заблуждение или являются обманными в отношении географического происхождения. Эти положения касаются маркировки и описания товаров, права на добросовестный и ответственный маркетинг (общих стандартов маркетинга товаров или услуг), а также ложных, вводящих в заблуждение или обманных заявлений.

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

### Швеция

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

### Швейцария

В свете требований статьи 10, связанной со статьей 9 Парижской конвенции (ПК), государства-члены должны предоставлять заинтересованным сторонам надлежащие правовые средства для предотвращения использования ложных указаний в отношении источника происхождения товаров и услуг. Как уточняется в Руководстве по применению Парижской конвенции, эта норма касается «любого прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении товара независимо от того, является ли это указание названием населенного пункта или страны или оно объединено с коммерческим наименованием вымышленного характера или используется с мошенническими намерениями»<sup>4</sup>.

В Швейцарии для географических указаний обеспечивается общая охрана *sui generis* независимо от регистрации. Соответственно, любые сельскохозяйственные и другие товары подлежат охране при соответствии условиям, изложенным в Законе об охране знаков (ЗОЗ), который охраняет любые прямые или косвенные упоминания географического происхождения товаров или услуг от незаконного использования (ложные или вводящие в заблуждение указания происхождения, статья 47 ЗОЗ) в целях бессрочной охраны ценности швейцарских указаний происхождения и создания основы для эффективной борьбы с неправомерным использованием. Например, обозначение «St Gallen» («Санкт-Галлен») охраняется в отношении вышитых изделий, хотя и не значится ни в каком федеральном или кантональном реестре. При использовании неточных указаний происхождения ЗОЗ предусматривает возможность подачи гражданских исков. Согласно статье 52 ЗОЗ любое физическое лицо, подтвердившее наличие у него законного интереса, может возбуждать иск о признании прав или правовых отношений. Любое лицо, право которого на какое-либо указание происхождения было нарушено, может также ходатайствовать о принятии обеспечительных мер для запрета или устранения такого нарушения в соответствии со статьей 55. Потерпевшая сторона вправе также возбуждать иски о возмещении ущерба, компенсации морального вреда и конфискации прибыли по статье 55(2).

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

### Таиланд

Название страны может использоваться в качестве товарного знака, если оно не является его отличительным признаком и знак считается обладающим различительной способностью. При этом заявитель должен отказаться от исключительного права на использование этого названия страны. Примеры из национальной практики приводятся на стр. 6 приложения II.

### Украина

Закон о товарных знаках Украины не содержит специального запрета на использование товарных знаков, которые с большой вероятностью способны вводить широкую общественность в заблуждение относительно, в частности, географического происхождения товаров и услуг. Такие товарные знаки неохраноспособны, и их

---

<sup>4</sup> Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1969, by Professor Georg Bodenhausen (Г. Боденхаузен, Руководство по применению Парижской конвенции по охране промышленной собственности), стр. 145.

регистрация может быть признана недействительной. Однако если производитель при использовании обозначений в ходе осуществления коммерческой деятельности предоставляет потребителям вводящую в заблуждение информацию, в частности ложные сведения о месте происхождения товаров, такие действия считаются недобросовестной конкуренцией и запрещаются. Украина поддерживает возможную область совпадения позиций № 6 и считает, что заинтересованные стороны должны иметь доступ к надлежащим правовым средствам для предотвращения использования названий стран, если такое использование может вводить общественность в заблуждение в отношении географического места происхождения товаров и услуг.

#### Соединенное Королевство

Законодательство Соединенного Королевства не имеет специальных положений, касающихся использования товарного знака, содержащего или включающего название страны.

#### Соединенные Штаты Америки

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

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

Как отмечалось выше, товарный знак, состоящий только из названия страны, может лишь в очень редких случаях быть способен идентифицировать какой-либо другой источник, кроме географического происхождения. Однако текст создает впечатление, будто названия стран сами по себе идентифицируют источник товаров не только географически и указывают на правительство страны происхождения. Другими словами, возможная область совпадения позиций № 6 позволяет предполагать, что неправомерное использование названия страны, помимо обмана в отношении географического происхождения товаров или услуг, является актом недобросовестной конкуренции, совершенным против правительства страны. Эту область совпадения позиций можно трактовать в том смысле, что правительства являются заинтересованными сторонами по статье 10-bis в исках о недобросовестной конкуренции, связанных с использованием или неправомерным использованием названий стран в составе товарных знаков. Кроме того, формулировка, используемая в этой области совпадения позиций, взята из статьи 10-bis(3)(iii), в которой упоминаются только товары, в то время как текст области совпадения позиций относится также к услугам. Это расширение толкования может поставить под вопрос выполнение некоторыми государствами-членами ВОИС своих обязательств по статье 10-bis.

Во-вторых, поскольку эта возможная область совпадения позиций называется «использование в качестве знака» и касается только географических элементов в составе

товарных знаков, а не самой маркировки, нас беспокоит то предположение, что статья 10 Парижской конвенции должна применяться к товарному знаку вместо анализа маркировки или упаковки, на которой фигурирует данный знак. Для Соединенных Штатов Америки статья 10 реализована в самых разных законах и подзаконных актах: не только в Законе о товарных знаках, но и в Законе о тарифах и в нормативных документах Таможенно-пограничной службы США. Существует сложное взаимодействие между таможенными правилами и законодательством о товарных знаках в отношении маркировки страны происхождения.

#### АОИС

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

[Приложение II следует]

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

Возможная область совпадения позиций № 1  
Понятие «название страны»

Бразилия

Знак **CAFÉ ITALIANO** (в отношении кофе и кофейных напитков) был отвергнут в силу отсутствия различительной способности (пункт VI статьи 124 Закона о промышленной собственности - ЗПС). Выражение "CAFÉ ITALIANO" было сочтено не имеющим различительной способности, поскольку оно идентифицирует продукт, на который знак должен указывать, и описывает его место происхождения.

Исландия

*Использование названия страны в сокращенной форме*



ИПВ отказало в регистрации знака (международная регистрация № 630158), касающегося товаров классов 18 и 25, на том основании, что знак в целом, т.е. слово US («США»), звезды и полосы в знаке указывают на американский флаг. ИПВ также сочло, что соответствующие товары классов 18 и 25 способны создать у потребителей впечатление, что товары происходили из Соединенных Штатов Америки, хотя заявитель был из Нидерландов - см. статью 14(1)(2) ЗТЗ. Апелляционный совет по правам промышленной собственности позднее подтвердил решение ИПВ.

*Использование названия страны в качестве прилагательного*



ИПВ зарегистрировало товарные знаки (международная регистрация № 166518 и международная регистрация № 1165457) после того, как список заявленных товаров был ограничен всеми товарами, которые происходят из Марокко.

Польша

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

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

Южная Африка

Примеры комбинированных знаков из Реестра товарных знаков:

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

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

Общепринятое название: регистрация товарного знака № 2006/23002

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

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

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

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

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

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

Бразилия

Заявка **ALFAFA DO CHILE** - в отношении люцерны в гранулах в качестве животного корма.

Отказано: ввиду отсутствия различительной способности (пункт VI статьи 124 ЗПС).

Термин "ALFAFA DO CHILE" идентифицирует продукт, на который должен указывать знак, а также его происхождение.

Хорватия

Заявка **RUSSKAYA** (Z20031022) – товары класс 33 (алкогольные напитки, за исключением пива; водка, крепкие спиртные напитки).

Отказано: Знак представляет собой прилагательное, означающее «русский или относящийся к России». Ведомство пришло к выводу, что знак является описательным, поскольку он будет восприниматься потребителем как указание на географическое происхождение товаров класса 33.



### Финляндия

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

### Франция

Заявки: **MOROCCO** (№ 073517019), **MOROCCO** (№ 073517015) и **MOROCCO** (№ 03517017) в классах 9, 14, 18 и 25.

Отказано Апелляционным судом Парижа, оставившим в силе решение Национального института интеллектуальной собственности (INPI).

### Германия

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

**Germania** – класс 21

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

### Исландия

Заявка со словесным знаком **U.S. MAIL** (международная регистрация № 1157369) – услуги класса 39.

Отказано: знак был сочтен описательным.

### Сингапур

Товарный знак № 40201505876V



Определенные товары в классе 29

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

Товарный знак № 40201505398Q

**THAI TOWN**

Определенные услуги в классах 35 и 43.  
Приемлемый

Товарный знак № Т12054981

**MOZAMBIQUE GAS**

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

### Швеция

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

#### **(CHRYSLER) MONACO**

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

#### Возможная область совпадения позиций № 5

Процедуры признания регистрации недействительной и возражения

### Бразилия



Заявка стала объектом возражения, поданного колумбийской Национальной ассоциацией производителей кофе, в котором утверждалось, что соответствующий знак будет вводить в заблуждение, поскольку он идентифицирует ложное указание в отношении происхождения продукт, так как заявка не является колумбийской. Эти утверждения были рассмотрены INPI, который отклонил заявку в силу ее вводящего в заблуждение характера (пункт X статьи 124 ЗПС).

#### Возможная область совпадения позиций № 6

Использование в качестве знака

### Таиланд

Примеры знаков, в регистрации которых было отказано Ведомством по товарным знакам:

“**JAPAN**” (заявка 421113) в отношении класса 17 (фторопластовая резбоуплотнительная лента)



Заявка (1001364) по классу 8 (маникюрные щипчики, бритвы) была отклонена, поскольку заявителем был тайский гражданин, который воспользовался названием страны «ГЕРМАНИЯ». Это могло ввести публику в заблуждение в отношении происхождения товаров или услуг.

[Приложение III следует]

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 3  
ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ЗНАК СЧИТАЕТСЯ ВВОДЯЩИМ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ,  
ОБМАННЫМ ИЛИ ЛОЖНЫМ**

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

**ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

**Бурунди**

Бурунди поддерживает текст возможной области совпадения позиций № 3.

**Колумбия**

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

**Коста-Рика**

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

**Финляндия**

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

**Франция**

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

К обманным знакам, частично состоящим из названия страны, Национальный институт промышленной собственности (INPI) подходит по-разному в зависимости от того, обозначаются ли ими товары или услуги. Знаки, заявляемые только для различения услуг, никогда или практически никогда не оспариваются на том основании, что они

вводят в заблуждение. Что касается знаков, относящихся исключительно к товарам, INPI проводит различия между ними в индивидуальном порядке исходя из следующего неисчерпывающего списка допущений.

С одной стороны, сочетание названия государства (Франция) или его прилагательной формы (французский) с наименованием товара не позволяет определить, какие именно этапы его проектирования, производства или продаж выполнялись во Франции. На основании этой неоднозначности INPI заявляет возражение против регистрации, в котором эксперт требует, чтобы заявитель недвусмысленно сделал ограничительное указание «все товары имеют французское происхождение или сделаны во Франции» на списке товаров, в отношении которых была подана заявка на регистрацию знака. В случае отказа заявителя от включения такого ограничительного указания заявка на регистрацию знака в отношении оспариваемых товаров отклоняется. С другой стороны, знаки, состоящие из названия юридического лица в сочетании с названием государства, оспариваются, поскольку посылаемое этим сообщением является неоднозначным. Пример из соответствующей национальной практики приводится на стр. 1 приложения VI. Если же название юридического лица наводит на мысль о производстве, то INPI оценивает все элементы в совокупности: на практике указания на некий производственный процесс должны быть достаточно точными. Например, для INPI термин «завод» приемлем, а «перерабатывающее предприятие» вызовет возражение. В названии компании должно фигурировать наименование конкретного товара. Упоминания в заявке других товаров оспариваются, и INPI будет просить заявителя включить ограничительную ссылку «все товары имеют французское происхождение или сделаны во Франции». Некоторые выражения, содержащие отсылки к названию страны, устраняют риск обмана и потому не оспариваются. Примеры: «Разработано во Франции» / «Сделано во Франции» / «Французское производство» / «Произведено во Франции» / «Французский магазин».

Несколько судебных решений, касающихся обмана в отношении внешнего оформления официальных гарантий на товар привели к признанию недействительными товарных знаков, которые, как было установлено, способны ввести публику в заблуждение и заставить поверить в то, что знаки равносильны одобрению официальным департаментом или были выпущены департаментом, действующим под надзором и руководством государственных или административных органов власти.

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

#### Исландия

Статья 14(1)(2) Закона о товарных знаках № 45/1997 (ЗТЗ) предусматривает, в частности, что товарный знак не может быть зарегистрирован, если знак может вводить в заблуждение, например, в отношении происхождения товаров и/или услуг. В этом отношении Исландское патентное ведомство (ИПВ) признает также известные сокращенные названия стран и другие вариации, указанные в возможно области совпадения позиций № 1, как, возможно, способные быть обманчивыми, вводить в заблуждения или давать ложную информацию.

#### Казахстан

В соответствии со статьей 6(3)(1) Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения от 26 июля 1999 г. (№ 456-1), товарные знаки, дающие ложную информацию или способные вводить в заблуждение относительно

изделия, его производителя или места производства товаров не могут быть зарегистрированы. В нынешней практике проведения экспертизы использование географического указания в знаке воспринимается как указание на происхождение товаров или потенциально вводящее в заблуждение указание относительно места производства товаров или местонахождения заявителя.

#### Литва

Регистрация знаков, содержащих названия стран, может быть запрещена на основании статьи 6(1)(5) Закона о товарных знаках Литовской Республики, которая запрещает регистрацию знака, если знак имеет такой характер, что может вводить публику в заблуждение, например, относительно характера, качества или географического происхождения товаров и/или услуг.

#### Сингапур

Согласно статье 7(4)(b) Закона о товарных знаках, не подлежит регистрации товарный знак, содержащий название страны, если он, по заключению эксперта, по своей сути вводит общество в заблуждение относительно, например, географического происхождения товаров или услуг. В сингапурском ведомстве практика экспертизы географических названий такова: в отношении товаров использование в товарном знаке географического названия воспринимается потребителями как указание на место происхождения товара и вызывает возражения в том случае, если товар имеет другое происхождение. Однако если географическое название фигурирует в товарном знаке только для причудливых ассоциаций, то это приемлемо. Что касается услуг, использование в знаке географического названия обычно бывает более приемлемым, поскольку оно вряд ли будет восприниматься как обозначение места оказания услуг. Примеры из актуальной национальной практики приведены на стр. 1 приложения IV.

#### Швеция

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

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

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

### **ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ**

#### Бурунди

Бурунди поддерживает текст возможной области совпадения позиций № 4.

#### Колумбия

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

#### Финляндия

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

#### Франция

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

Некоторые выражения, содержащие отсылки к названию страны, устраняют риск обмана и потому не оспариваются. Примеры: «Разработано во Франции» / «Сделано во Франции» / «Французское производство» / «Произведено во Франции» / «Французский магазин». Однако в случае неоднозначных выражений, таких как «создано во Франции», «French creation» или «à la française», INPI заявляет возражения, поскольку такие термины не позволяют определить, что именно происходит во Франции: проектирование или производство товара. Включение после списка товаров, вызвавших возражение, указания «все товары имеют французское происхождение или сделаны во Франции» позволяет устранить возможность обмана. Примеры из соответствующей национальной практики приводятся на стр. 2 приложения IV.

#### Исландия

Согласно сложившейся практике Исландского патентного ведомства (ИПВ), знаки, которые содержат, среди других элементов, название страны, могут быть зарегистрированы, если общее впечатление считается отличительным и не обманным в отношении товаров и/или услуг, о которых идет речь. Согласно статье 15(1) исландского Закона о товарных знаках № 45/1997, регистрация товарного знака не охватывает элементы знака, которые не могут быть зарегистрированы отдельно. Чтобы зарегистрировать товарный знак, содержащий, среди других элементов, название страны, знак должен отвечать требованиям, изложенным в статье 13(1) ЗТЗ, т.е. знак должен быть пригодным для проведения различия между товарами и услугами владельца и товарами или услугами других сторон. Помимо этого, знак не может быть зарегистрирован, если он неизбежно приводит к путанице в отношении происхождения товаров и/или услуг, т.е. он не должен обманывать, вводить в заблуждение или давать ложную информацию, см. статью 14(1)(2) ЗТЗ. Пример из соответствующей национальной практики приводится на стр. 2 приложения IV.

#### Казахстан

Если знак, в отношении которого подается заявка, содержит другие элементы, помимо названия стран, он может быть зарегистрирован при условии, что знак в целом обладает различительной способностью.

#### Литва

Поскольку любое название страны является описательным, другие элементы знака могут придать ему различительную способность, если его рассматривать в целом.

#### Польша

Если товарный знак кроме названия страны и некоторых других описательных элементов содержит также графические элементы, он может быть зарегистрирован при условии, что его графические элементы обладают достаточной различительной способностью, чтобы указывать на происхождение товаров и услуг. Примеры зарегистрированных знаков последнего типа приведены на стр. 2 приложения IV.

#### Сингапур

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

#### Швеция

В случае необходимости рассмотрения других элементов знака важно определить, будут ли какие-либо из этих элементов вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Если дополнительные элементы товарного знака по отдельности обладают различительной способностью, чаще всего из этого следует, что весь знак как целое является различимым и не носит описательного характера. Знаки, состоящие из изобразительных элементов и слов, оцениваются как одно целое. Если изобразительный элемент является узнаваемым для потребителя, например если знак состоит из изображения стокгольмской ратуши и словесного элемента «Швеция», то его недостаточную различительную способность нельзя исключить. Примеры зарегистрированных знаков последнего типа приведены на стр. 2 приложения IV.

#### Таджикистан

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

[Приложение IV следует]



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

**ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ № 3  
ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ЗНАК СЧИТАЕТСЯ ВВОДЯЩИМ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ,  
ОБМАННЫМ ИЛИ ЛОЖНЫМ**

Франция

**EVI**  **FRANCE**

Класс 34

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

Российская Федерация

Заявка № 2015715611 **ITAL** от имени ООО «SEQUOIA 2000», Харьков, Украина

Отказано

Международная заявка № 1205678



“Jamaica” от имени закрытой компании с ограниченной ответственностью JAGOVITAMINI, Хорватия.

Отказано.

Сингапур

Товарный знак № T1413659A

**teuscher**

*Chocolates of Switzerland*

Класс 30: шоколад

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

Товарный знак № 40201510518Q



Услуги в классе 35. Приемлемый.

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

Франция



Зарегистрирован в классе 25.

Исландия



Зарегистрирован (№ 341/1972) в отношении товаров класса 33.  
Ведомство сочло, что слово MATEUS обладает достаточной различительной способностью, и владелец знака родом из Португалии.

Польша



Зарегистрирован в классах 30 и 35.



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

Швеция

**SVENSK BYGGTJÄNST** (ШВЕДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА)

Дело № 11-077

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

[Конец приложения IV и документа]