

**Дополнительные комментарии к документу SCT/22/2
по вопросу «Основания для отказа в отношении любых видов знаков»**

Принимая во внимание обсуждение документа SCT/22/2 на 22 сессии Постоянного комитета по законам о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях (далее - ПК) целесообразно доработать его для обсуждения на 23 сессии ПК по следующим вопросам.

Российская Федерация проанализировала документ и представляет свои замечания и предложения.

1. Целесообразно изъять или заменить представленный в п.11 упомянутого документа пример относительно обонятельного знака «запах жевательной резинки» для моторных масел. Сама формулировка - «запах жевательной резинки» является неопределенной, не дает представления о товарном знаке, и как следствие, охарактеризованный таким образом товарный знак не обладает различительной способностью. Такое обозначение не было бы зарегистрировано в качестве товарного знака в нашей стране по вышеназванному основанию.

2. Целесообразно проиллюстрировать пункты 13 и 14 документа примером. В качестве примера предлагаем следующее. На регистрацию были предложены два обозначения:

a.



b.



Данным обозначениям было отказано в регистрации по причине их невнятности, и как следствие, отсутствия различительной способности. Следует отметить, что каждое из вышеприведенных обозначений представляет собой одну из частей разрезанного горизонтально слова «айсберг», выполненного оригинальным шрифтом. Однако догадка эксперта, сопоставившего два обозначения, не изменила вывод об отсутствии различительной способности у каждого из этих обозначений.

3. Предлагается дополнить п.42 следующим примером: в качестве товарного знака в РФ было заявлено обозначение «business-lunch» в отношении товаров «яды». В регистрации знака было отказано по причине вероятности введения потребителей в заблуждение в отношении назначения товаров.

4. Как представляется, пример, приведенный в п.43, не иллюстрирует текст упомянутого пункта. Скорее всего, данный пример следует отнести к п.41 документа, а именно к «скандальным товарным знакам».

5. Представляется целесообразным дополнить п.43 документа следующим примером. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Кижский бальзам» и изображения архитектурного сооружения, представляющего собой объект «Кижский погост», входящий в перечень российских культурных и природных объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В процессе делопроизводства по данной заявке в адрес заявителя направлялось уведомление о необходимости представления согласия соответствующего компетентного органа на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного с объектом культурного наследия нации. Поскольку указанное согласие не было представлено, данному обозначению было отказано в регистрации по вышеприведенным основаниям.



6. Сведения, изложенные в п. 43 можно проиллюстрировать следующим примером. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено обозначение «МИРОНОВКА», являющееся производным от фамилии Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Сергея Михайловича Миронова, а также обозначение «МЕДВЕДЕВКА», являющееся производным от фамилии президента Российской Федерации – Дмитрия Анатольевича Медведева. Регистрация вышеупомянутых обозначений в качестве товарных знаков не была произведена, так как подобная регистрация противоречит общественным интересам (может нанести ущерб имиджу и интересам государства).

7. В п.52 следует отметить, что обычно данное основание для отказа нельзя опровергнуть за счет приобретенной различительной способности. Несмотря на данное правило, есть исключения: когда форма товара (в предлагаемом примере – холодильный шкаф) содержит один оригинальный элемент - переднюю панель, которая не является функциональной. Товарный знак представляет собой натуралистическое изображение товара (холодильный шкаф, в двери которого в прозрачной жидкости двигаются пузырьки воздуха) с оригинальным элементом нефункционального характера, что и позволяет зарегистрировать его в качестве товарного знака.



8. Как представляется, пример с товарным знаком «Lady Di» не иллюстрирует п. 56 документа. Представляется целесообразным перенести данный пример в п.65 документа.

9. Предлагаем проиллюстрировать п.56 документа примером двух комбинированных обозначений, содержащих словесные элементы «Янтарь» и «Дружба» в отношении товара «сыр плавленый».



Данные обозначения использовались для маркировки упомянутого товара многими независимыми производителями в течение длительного времени, что привело к тому, что они вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно «сыров плавленых» определенного вкуса. В дальнейшем один из производителей подал комбинированные обозначения, содержащие словесные элементы «Янтарь» и «Дружба», на регистрацию в качестве товарных знаков. Поскольку экспертиза на момент ее проведения не располагала сведениями о реальном использовании этих обозначений на рынке, они были зарегистрированы в качестве товарных знаков. В дальнейшем заинтересованные лица обратились в антимонопольный орган с просьбой о признании недействительным предоставления правовой охраны упомянутым товарным знакам, поскольку связанные с регистрацией действия правообладателя ограничили возможность использования другими производителями обозначений, содержащих словесные элементы «Янтарь» и «Дружба» в отношении «сыров плавленых», и поэтому являются актом недобросовестной конкуренции. Антимонопольным органом действия правообладателя были признаны недобросовестной конкуренцией и предоставление правовой охраны товарным знакам было признано недействительным.