

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

**Тридцатая сессия**  
**Женева, 4–8 ноября 2013 г.**

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

*подготовлен Секретариатом*

#### **I. ВВЕДЕНИЕ**

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

SCT/24/6 Prov.), озаглавленном «Резюме ответов на вопросник в отношении охраны названий государств от регистрации и использования в качестве товарных знаков» (далее «вопросник»), который был представлен двадцать четвертой сессии ПКТЗ, состоявшейся 1-4 ноября 2010 г. в Женеве. Впоследствии документ был пересмотрен с учетом комментариев, полученных Международным бюро в ходе и после сессии. Окончательная версия резюме содержится в документе SCT/24/6.

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

5. На своей двадцать пятой сессии, состоявшейся 28 марта – 1 апреля 2011 г. в Женеве, ПКТЗ рассмотрел проект справочного документа в отношении охраны названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/25/4), основанный на ответах на вопросник, предоставленных 71 государством-членом. В частности, проект справочного документа касался таких вопросов, как исключение названий государств из регистрации в качестве товарных знаков, процедурные вопросы в связи с регистрацией названий государств в качестве товарных знаков, охрана названий государств от использования в качестве товарных знаков и статья 10 Парижской конвенции.

6. На двадцать седьмой сессии, состоявшейся 18-21 сентября 2012 г. в Женеве, документ SCT/27/5 был представлен ПКТЗ. В этом документе собрана информация о случаях и тематических исследованиях, касающихся охран названий государств, и о новых процедурах национального брендинга, представленных восьмью членами ПКТЗ. ПКТЗ рассмотрел также предложения, представленные делегациями Барбадоса и Ямайки и содержащиеся в документах SCT/27/6 и SCT/27/7, и просил Секретариат провести исследование о нынешних законодательных положениях и методах, предусмотренных в национальном и региональном законодательстве, относительно охраны названий стран в сфере регистрации товарных знаков, а также о передовой практике, касающейся осуществления таких положений. С резюме исследования в области охраны названий стран, опубликованное в документе SCT/29/5 Rev., можно ознакомиться в части VI ниже.

7. На своей двадцать девятой сессии, состоявшейся 27-31 мая 2012 г. в Женеве, ПКТЗ просил Секретариат пересмотреть проект справочного документа (документ SCT/25/4) на основе исследования (документ SCT/29/5 Rev.). Соответственно, Секретариат подготовил настоящий пересмотренный проект справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков.

8. В настоящем документе выражения «названия стран» и «названия государств» используются взаимозаменяемо, что было практикой в целой серии соответствующих документов ПКТЗ в прошлом. Кроме того, если не указано иное, термин «товарный знак» предназначен для обозначения знаков, которые применяются в отношении как товаров, так и услуг.

## II. ИСКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НАЗВАНИЙ ГОСУДАРСТВ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

9. В общем плане регистрация товарных знаков основана на формальной заявке, которая прямо или косвенно подается в национальный или региональный орган по регистрации товарных знаков. Как и любое другое обозначение, заявленное для регистрации в качестве товарного знака, обозначение, состоящее из названия государства или содержащее его, будет рассматриваться компетентным органом в свете формальных и существенных требований. Предметный характер рассмотрения ведомствами и, в частности, характер возможных мотивов для отказа в регистрации заявки, которая рассматривается ведомством, или которые могут быть выдвинуты в ходе процедуры возражения, могут варьироваться в зависимости от применимого законодательства.

(a) Как правило, не подлежат регистрации

10. Почти две трети из 72 полученных ответов (61,1% в случае товаров и 63,9% в случае услуг) указывают, что названия государств, как правило, не подлежат регистрации в качестве товарного знака.

11. Из 54 ответов, согласно которым названия государств, как правило, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, 28 (51,8%) указали на существование определенных исключений. Наиболее характерным исключением в этих ответах представляется исключение, связанное с разрешением, выданным компетентным органом соответствующей страны. В некоторых ответах указывались, что даже при наличии разрешения товарный знак следовало бы оценивать согласно другим основаниям для отказа, предусмотренным в национальном законодательстве, как, например, отсутствие отличительного характера знака или несоответствие знака нормам государственной политики или морали.

12. Более того, высокий процент ответов (80,5%) требуют, чтобы при определении вопроса о том, будет ли включение названия государства в товарный знак являться мотивом для отказа в регистрации этого товарного знака, рассматривался вопрос о потенциальном введении потребителей в заблуждение в отношении происхождения товаров и/или услуг на основании или в связи с предлагаемым для использования товарным знаком.

13. Как отражено в полученных ответах, нижеследующие основания могут в равной мере служить общей основой для отказа в регистрации заявок касательно товарных знаков, состоящих из названий государств или содержащих такие названия.

(b) Не подлежит регистрации в случае, если обозначение сочтено описательным

14. Товарные знаки, которые состоят исключительно из обозначений или указаний, которые могут служить в торговле для описания товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана, обычно не подлежат регистрации. Основной причиной для такого исключения является общественный интерес, целью которого является предоставление описательного указания для использования всеми лицами и, в особенности, конкурентами.

15. Почти все ответы на вопросник (95,9% в случае товаров и 95,5% в случае услуг) исключают регистрацию названий государств в качестве товарных знаков, если использование названия государства может рассматриваться как описание происхождения товаров и услуг.

16. Согласно одному из ответов такое исключение применяется только в том случае, когда знак состоит исключительно из названия государства.

(с) Не подлежит регистрации, если обозначение считается вводящим в заблуждение

17. Товарные знаки, которые могут составить ложное представление или ввести в заблуждение публику в отношении характера, качества или других характеристик товаров или их географического происхождения в интересах широкой публики не подлежат регистрации. Проверка здесь осуществляется на введение в заблуждение, которое воплощено в самом товарном знаке, когда он применяется в отношении товаров, для которых он предложен.

18. Обоснование для недопущения регистрации обозначений, состоящих из названия государства или содержащих его, в качестве товарного знака, если они вводят публику в заблуждение, аналогично обоснованию для отказа в регистрации на основании описательности. В обоих случаях у потребителя создается впечатление, что товары или услуги, в отношении которых используется товарный знак, имеют особое происхождение. Если это подлинное происхождение товаров и услуг, национальные или региональные органы могут считать знак описательным, но если товары и услуги происходят из какого-то другого места, то он может рассматриваться как обманчивый.

19. Почти все ответы на вопросник (98,5%) исключают регистрацию названий государств в качестве товарных знаков для товаров и/или услуг, если использование таких названий может рассматриваться как вводящее в заблуждение в отношении происхождения товаров и/или услуг в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

(d) Не подлежит регистрации, поскольку обозначение считается не обладающим различительным характером

20. Отсутствие отличительности товарного знака не позволяет ему осуществлять свою базовую функцию, а именно различать продукты или услуги одного предприятия от продуктов или услуг другого. Если обозначение не является отличительным, оно не может использоваться в качестве товарного знака и, как правило, в регистрации такого обозначения будет отказано.

21. Подавляющее большинство ответов (94,1%) указывает, что исключается регистрация названий государств в качестве товарных знаков, если они не обладают различительным характером.

(e) Не подлежит регистрации, если обозначение считается неверным

22. Обозначения, описывающие или указывающие географическое происхождение, являются ложными или неверными в отношении продукта, который не происходит из описываемого или указываемого района.

23. Ответы на вопросник показывают, что в более чем трех четвертях всех случаев (77,3% в случае товаров и 76,6% в случае услуг) исключена регистрация названий государств в качестве товарных знаков, если они могут считаться неверными применительно к происхождению продуктов и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

(f) Не подлежит регистрации по иным причинам

24. Ответы на вопросник показывают, что в некоторых юрисдикциях (37,3% в случае товаров и 31,8% в случае услуг) исключена регистрация названий государств в качестве товарных знаков исходя из причин, отличных от указанных выше. Название государства может быть исключено из регистрации, среди прочего, по следующим причинам: заявленный товарный знак в значительной мере является идентичным или сходным с ранее зарегистрированным товарным знаком; существует возможность смешения с существующими обозначениями; оно является привычным названием, используемым в процессе торговли; наличие указания на недобросовестность; название государства является родовым термином; название государства вошло в обиходное использование в современном языке или в честной и укоренившейся торговой практике; знак считается противоречащим применимому законодательству либо общественному порядку или морали; вынесено судебное решение, в соответствии с которым знак никоим образом не подлежит охране; либо ранее зарегистрированный товарный знак, также состоящий из названия государства, приобретает отличительный характер путем использования.

(g) Подлежит регистрации при наличии разрешения

25. Согласно почти половине полученных ответов (47,8% в случае товаров и 46,4% в случае услуг) названия государств регистрируются в качестве товарных знаков в отношении товаров и/или услуг при наличии разрешения, данного компетентным органом. В некоторых ответах указывалось, что такое разрешение обусловлено дополнительными требованиями, в частности, различительным характером знака.

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

26. Вопросник собрал информацию о том, как названия государств рассматриваются в различных национальных законодательствах по товарным знакам в ходе процедуры регистрации товарного знака, в частности, когда их регистрация исключена *ex officio* ведомством или когда такое исключение может быть потребовано третьими сторонами.

(a) Исключение регистрации *ex officio*

27. Исключение регистрации названия государства в качестве товарного знака является мотивом, который возникает *ex officio* в ходе экспертизы ведомствами почти всех государств-членов, которые ответили на вопросник (более 97%). Более того, значительное число этих национальных ведомств рассматривает этот мотив независимо от других мотивов (около 90%). В одном из ответов указывалось, что такое исключение не применяется в тех случаях, когда соответствующее обозначение в достаточной мере является отличительным.

28. В некоторых ответах указывалось, что этот мотив возникает исключительно вместе с другими мотивами. Об этом свидетельствует три ответа в отношении товаров, и четыре ответа в отношении услуг. Соответствующие ответы, относящиеся к этому пункту, однако не конкретизировали, какие конкретные мотивы имелись в виду.

(b) Названия государств являются мотивом, который может быть выдвинут третьими сторонами в ходе процедуры возражения

29. Помимо исключения регистрации названий государств *ex officio* этот мотив может быть выдвинут третьими сторонами в ходе процедуры возражения.

30. Ответы на вопросник указывают, что более двух третей государств-членов допускают эту возможность (67%). В этом случае данный мотив может быть выдвинут независимо от других мотивов. Однако различные виды систем возражения, применяемые в соответствующих государствах-членах (т.е. возражение до выдачи и возражение после выдачи), не были указаны в представленных ответах.

(с) Названия государств являются мотивом, который может быть выдвинут третьими сторонами в качестве замечания

31. В более чем 50% ответов указывалось, что замечания могут быть поданы против регистрации товарного знака, состоящего из названия государства или содержащего его, либо параллельно с другими мотивами (5%), либо независимо.

(d) Названия государств являются мотивом, который может быть приведен третьими сторонами в ходе процедуры признания регистрации недействительной

32. Процедуры признания регистрации недействительной в связи с названием государства, часто могут быть инициированы после его регистрации в качестве товарного знака. В среднем 92% всех ответов на вопросник указывали, что исключение регистрации названий государств в качестве товарных знаков может быть потребовано третьими сторонами в ходе процедур признания регистрации недействительной. В большинстве случаев этот мотив приводится независимо от других мотивов.

#### **IV. ОХРАНА НАЗВАНИЙ ГОСУДАРСТВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ**

33. Помимо охраны, предоставляемой названиям государств от регистрации в качестве товарных знаков, члены ПКТЗ решили собрать информацию путем распространения вопросника о применимом законодательстве и практике государств-членов в связи с «использованием» таких обозначений на рынке в качестве товарных знаков или их частей, т.е. для различения товаров и услуг одного предприятия от товаров и услуг других предприятий. Хотя эта часть вопросника не может применяться универсально, она рассматривалась как актуальная для проведения этого опроса.

(a) Как правило, использование исключено

34. Ответы на вопросник показывают, что исключается использование названий государств в качестве товарных знаков в 42% случаев, в то время как 58% ответов указывают, что использование таких обозначений не исключается. Не наблюдается каких-либо существенных различий в ответах в отношении использования товарных знаков для товаров и в ответах в отношении использования товарных знаков для услуг. В обоих случаях число стран-респондентов составило 69.

35. Вышеупомянутые итоговые цифры следует рассматривать в связи с ответами, предоставленными на вопрос №10, в частности, исключается ли обычно использование названий государств в качестве товарных знаков в соответствии с применимым законодательством, а также существуют ли какие-либо исключения из такой практики. Из 41 ответа 31% респондентов указал, что могут быть исключения из этой практики, в то время как 68,3% респондентов указали, что эта практика является абсолютной, т.е. не принимаются никакие исключения.

36. Однако по крайней мере в двух случаях, когда был предоставлен отрицательный ответ, были включены комментарии в том смысле, что хотя они, как правило, не исключают названия государств из использования в качестве товарных знаков для

товаров и/или услуг, акт введения публики в заблуждение в отношении источника, происхождения или качества продуктов запрещается в соответствии со специальным законодательством, или что в распоряжении третьих сторон имеются средства судебной защиты.

37. Одним из таких средств может быть возбуждение гражданского иска, который предотвратит использование обозначений или любого ложного указания происхождения, ложного или вводящего в заблуждение описания факта, ложного или вводящего в заблуждение представления факта, которые могут привести к смешению или к ошибке, или привести к ложному представлению о принадлежности, связи или ассоциации такого лица с другим лицом, применительно к происхождению, спонсорству или одобрения его или ее товаров, услуг или коммерческой деятельности другого лица.

(b) Использование исключено согласно законодательству по товарным знакам

38. В случае, если применимое законодательство исключает использование название государств в качестве товарных знаков, такое исключение предусмотрено в законодательстве по товарным знакам в 60,5% ответов, в то время как 39,5% ответов не указывают такого законодательного акта в качестве источника такого исключения. Число ответов (38) в этом разделе значительно ниже числа ответов на предшествующий вопрос.

(c) Использование исключено согласно законодательству о борьбе с недобросовестной конкуренцией

39. Из 31 ответа 51,6% указывали, что исключение использования названий государств в качестве товарных знаков основано на законодательстве по борьбе с недобросовестной конкуренцией, а 48,4% ответов указывали, что оно не является мотивом для исключения в соответствующей юрисдикции. Это может свидетельствовать об отсутствии наличия на национальном уровне специального законодательства или положений в законодательных актах в отношении охраны от недобросовестной конкуренции.

(d) Использование исключено согласно общим положениям о гражданских правонарушениях (коммерция под чужим именем)

40. Из 29 ответа на вопрос, основано ли исключение использования названий государств в качестве товарных знаков на общих положениях законодательства о гражданских правонарушениях или законодательстве о коммерции под чужим именем, 43,8% дали положительный ответ и 51,7% ответили отрицательно.

(e) Использование исключено согласно другим законам

41. Только в 5 случаях были предоставлены ответы на этот подвопрос, причем все они были утвердительными.

(f) Потенциальный обман в столкновении между использованием в качестве товарного знака и названием государства

42. Рассмотрение потенциального обмана потребителей в отношении происхождения товаров и услуг представляется важным вопросом, который затрагивается в 69 ответах. В разбивке эти ответы показывают, что 82,6% являются положительными и 17,4% - отрицательными.

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

43. Подавляющее большинство ответов (82,6%) указывают, что использование названий государств в качестве товарных знаков в отношении товаров и/или услуг рассматривается как потенциальный аргумент для применения статьи 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

44. Статья 10 Парижской конвенции гласит следующее:

“[*Ложные указания*: Арест при ввозе продуктов, снабженных ложным указанием о происхождении продуктов или личности производителя, и т.д.]

(1) Положения предшествующей статьи применяются в случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца.

(2) Заинтересованной стороной, независимо от того, является ли ею физическое или юридическое лицо, признается всякий изготовитель, промышленник или торговец, занимающийся производством, изготовлением или сбытом этого продукта, обосновавшийся либо в местности, ложно указанной в качестве места происхождения продукта, либо в районе, где находится эта местность, либо в ложно указанной стране или в стране, где применяется ложное указание о происхождении.

## VI. ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НАЗВАНИЙ СТРАН

45. Анализ существующих процедур экспертизы, возражения, высказывания замечаний и признания регистрации недействительной, проведенный посредством исследования в области охраны названий стран (документ SCT/29/5 Rev.), показал, что существует целый ряд способов охраны названий стран на разных этапах до и после регистрации товарного знака. Если национальные законы предусматривают основания, которые, независимо от их интерпретации, могут не допустить к регистрации знаки, представляющие собой названия стран или содержащие такие названия, то эти основания являются уместными не только тогда, когда соответствующее ведомство оценивает заявку на регистрацию *ex officio*. Скорее, третьи стороны, как представляется, также могут воспользоваться по крайней мере одним из описанных способов для того, чтобы, исходя из соответствующего основания, заявить, что знак, состоящий из названия страны или содержащий такое название, не должен быть зарегистрирован или не должен был быть зарегистрирован.

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



47. Нормы и меры охраны названия стран определены не только в отношении регистрации товарных знаков, но и в более широком плане в сферах торговли и коммуникации. Использование названий стран как важной части идентификаторов национального брендинга подчеркивает необходимость защищать такие названия от неправомерного использования и способствовать их конструктивному использованию в ходе реализации стратегий национального брендинга на благо обеспечения более широкой национальной общности.

[Конец документа]