

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

Тридцать восьмая сессия  
Женева, 30 октября – 2 ноября 2017 г.

### ОХРАНА НАЗВАНИЙ СТРАН ОТ РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ПРОЦЕДУРЫ, ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ СОВПАДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ – АНАЛИЗ КОММЕНТАРИЕВ ЧЛЕНОВ ПКТЗ

*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. На тридцать четвертой сессии ПКТЗ (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, в котором рассматриваются следующие области совпадения<sup>\*</sup>: № 1 (понятие «название страны»),

<sup>\*</sup> Термин «области 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/>

№ 2 (отказ в регистрации, если знак считается описательным), № 3 (отказ в регистрации, если знак считается вводящим в заблуждение, обманным или ложным), № 4 (принятие во внимание других элементов знака), № 5 (процедуры признания регистрации недействительной и возражения) и № 6 (использование в качестве знака).

3. 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, 2, 5 и 6, включая практические примеры того, как эти принципы применяются на их территории. К 10 февраля 2017 г. 25 членов Комитета направили в Международное бюро свои замечания и комментарии на этот счет. В обобщенном виде эти комментарии приведены в документе SCT/37/3, который был рассмотрен на тридцать седьмой сессии ПКТЗ.

4. На тридцать седьмой сессии Председатель предложил государствам-членам представить дополнительные комментарии и замечания в отношении областей совпадения позиций. К 30 июня 2017 г. 14 членов Комитета представили свои материалы, которые Секретариат обобщил в пересмотренном документе SCT/37/3. На указанной сессии Председатель также поручил Секретариату подготовить на основе всех полученных от членов Комитета комментариев и замечаний аналитический документ (ссылка на пункт 14 документа SCT/37/8).

5. Настоящий документ представляет собой анализ материалов, касающихся приоритетных областей совпадения позиций, формулировки которых воспроизводятся в начале каждого подраздела для справки. В рамках этого анализа предпринята попытка охарактеризовать тенденции, четко оформленные идеи или новые концепции, навеянные полученными комментариями и замечаниями, а также дать представление о том, какой поддержкой пользуется каждая из указанных областей совпадения позиций.

6. В рамках данного анализа не рассматриваются возможные области совпадения позиций №№ 3 (отказ в регистрации, если знак считается вводящим в заблуждение, обманным или ложным) и 4 (принятие во внимание других элементов знака), которые, по мнению ПКТЗ, не являются приоритетными. Они могут быть проанализированы позднее, если соответствующее решение будет принято Комитетом.

## II. АНАЛИЗ КОММЕНТАРИЕВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

### 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.*

### АНАЛИЗ КОММЕНТАРИЕВ

7. Большинство членов ПКТЗ, представивших комментарии на этот счет, согласны с тем, что по крайней мере для целей экспертизы знаков, если иное не предусмотрено применимым законодательством, понятие «название страны» может охватывать все категории, перечисленные в возможной области совпадения позиций № 1. Национальные законы ряда стран содержат специальное положение, касающееся неприемлемости для регистрации в качестве товарного знака обозначения, включающего

официальное название государства, хотя в представленные комментарии нет четкой ссылки на перечень официальных названий стран.

8. Ряд членов ПКТЗ сообщили, что в их нормативных системах названия стран не являются отдельной или особой разновидностью знака. Эти названия скорее подпадают под более широкую категорию географических терминов, которые могут рассматриваться либо как обладающие различительной способностью и, следовательно, подлежащие регистрации в качестве товарного знака, либо не обладающие указанной способностью и не подлежащие регистрации.

9. Ряд членов Комитета поддержали идею включения в данную концепцию переводов и транслитераций названий стран, а также их сокращенных форм, однако другие респонденты выразили на этот счет обеспокоенность. По мнению первой группы, такое включение необходимо в том случае, если ведомство имеет дело с заявками на разных языках; тогда как вторая группа ссылается на то, что эксперты едва ли знакомы с указанными вариантами. Что касается названий в сокращенной форме, то было предложено обратиться к стандарту № 3166 Международной организации по стандартизации (ИСО), который определяет коды названий стран, подчиненных территорий, специальных районов, представляющих географический интерес, и их важнейших структурных единиц.

10. Один из членов Комитета предложил создать в ВОИС централизованную базу данных, которой могли бы пользоваться в справочных целях ведомства ИС в процессе экспертизы, в том случае, если будет введено обязательное требование не допускать к рассмотрению переводы и транслитерации названий стран в заявках на регистрацию знаков. В обоснование этого предложения было сказано, что хотя эксперты пользуются поиском в Интернете, пытаются найти основания для возражений против использования названия страны в качестве товарного знака, такой поиск может не дать исчерпывающих результатов.

11. Предметом обеспокоенности другого члена ПКТЗ являются формы названия страны, перечисленные в данной возможной области совпадения позиций. По его мнению, едва ли потребители во всем мире знают все названия стран и все их варианты. Предложено сузить текст формулировки до тех случаев, когда можно утверждать, что название страны известно местному потребителю и действительно воспринимается как указание на нее.

#### **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.*

#### **АНАЛИЗ КОММЕНТАРИЕВ**

12. В большинстве представленных комментариев упоминается положение национального закона, призванное обеспечить выполнение статьи 6-quinquies В.2 Парижской конвенции, в соответствии с которой товарные знаки не подлежат регистрации, если они лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения <...> места происхождения продуктов или оказания услуг и т.д.

13. Отмечается, что при применении этого положения товарные знаки, состоящие исключительно из названия страны, не будут допущены к регистрации, если данное название является описательным относительно места происхождения товаров или услуг. В законах ряда членов ПКТЗ предусмотрено прямое указание на то, что названия стран не должны регистрироваться в качестве товарного знака. Согласно законам нескольких членов Комитета описательный характер товарного знака не является основанием для того, что оценивать его независимо от отсутствия различительной способности.

14. Большинство членов ПКТЗ сообщили, что определение описательного характера географического термина, включая название страны, должно осуществляться с учетом других факторов, а не изолированно. Первым из таких факторов является оценка того, считается ли название известным или даже хорошо известным местным потребителям; в этом случае проводится анализ на предмет того, можно ли убедительно установить ассоциацию между этим названием и товарами или услугами, обозначенными в заявке. Вторым фактором, указанным рядом членов ПКТЗ, является оценка того, можно ли связать название страны с действительным качеством, репутацией или другими характеристиками товаров и может ли это вводить потребителя в заблуждение.

15. По аналогии с предыдущими материалами один из членов ПКТЗ изложил процедуру определения «географически описательных знаков», установленную высшей судебной инстанцией его страны. Если товарный знак является географическим названием и анализ показывает, что никакого другого значения кроме географического названия у него нет, то этот знак не подлежит регистрации, поскольку он однозначно описывает место происхождения соответствующих товаров и услуг. В некоторых случаях название географического места может иметь и другие значения, поэтому проводится анализ потребительского восприятия, причем с точки зрения рядового потребителя. В рамках дальнейшей оценки выясняется, происходят ли товары или услуги из определенного географического места, т.е. их изготовление, производство, выращивание, сборка, проектирование, предоставление или продажа осуществляется в данном месте или там производятся их основные компоненты или ингредиенты. Если это так, то соответствующий товарный знак рассматривается как описательный относительно места происхождения.

16. Некоторые члены ПКТЗ сообщили, что возражения, обусловленные географически описательным характером знака, все же могут быть преодолены, если знак до момента подачи заявки на регистрацию приобрел различительную способность в результате его использования. 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. Это довольно редко для знака, состоящего исключительно из названия страны, однако в принципе возможно. Вместе с тем, если учитывать варианты названия страны, перечисленные в области совпадения позиций № 1, то успешное проявление приобретенной различительной способности становится более вероятным.

**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.*

**АНАЛИЗ КОММЕНТАРИЕВ**

17. Как представляется, ряд членов ПКТЗ, направивших комментарии, согласны с тем, что основания для отказа, указанные в возможной области совпадения позиций № 2, должны применяться как основания для признания регистрации недействительной и/или возражения. Несколько членов Комитета отметили, что их национальные системы не предусматривают возможность подачи возражения против регистрации товарного знака на абсолютных основаниях, таких как описательный или обманный характер знака.

18. Большинство членов ПКТЗ заявили, что основания, указанные в возможной области совпадения позиций № 2, должны применяться как основания для признания регистрации недействительной и/или возражения. Вместе с тем наибольшая часть признала, что их национальное законодательство не рассматривает названия стран как таковые основанием для признания регистрации недействительной и/или возражения.

19. Несколько членов ПКТЗ сообщили, что им не известны случаи подачи возражения или признания регистрации недействительной, в которых основанием иска служило бы существование товарного знака, который содержит название страны и предположительно является описательным или вводящим в заблуждение.

20. В нескольких материалах было отмечено, что если знак имеет изначально обманный характер в отношении географического происхождения товаров, то на стадии экспертизы это можно преодолеть, потребовав от заявителя подписать подтверждение о стране или месте происхождения товаров. Это подтверждение должно запрашиваться в случаях, когда знак потенциально может указывать на источник происхождения, способный ввести в заблуждение или запутать потребителя.

**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, качеств или географического места происхождения товаров или услуг, а также для наложения ареста на товары, содержащие ложные указания об их происхождении.*

**АНАЛИЗ КОММЕНТАРИЕВ**

21. Как представляется, большинство членов ПКТЗ, направивших комментарии, согласны с утверждением, что 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, качеств или географического места происхождения товаров или

услуг, а также для наложения ареста на товары, содержащие ложные указания об их происхождении.

22. Несколько членов ПКТЗ заявили, что хотя их системы прямо не предусматривают охрану от использования названий стран, в случае если такое использование вводит потребителя в заблуждение или предусматривает ложное указание характера, качества или географического места происхождения товаров или услуг, оно все же может быть запрещено на основании законов о недобросовестной конкуренции, призванных обеспечить выполнение статьи 10-bis Парижской конвенции. Другие члены Комитета констатировали, что такое использование рассматривается в контексте законов о защите потребителей или рекламе или сразу нескольких таких нормативных актов.

23. Вместе с тем один из членов ПКТЗ заявил, что закон о товарных знаках его страны не содержит положения, которые бы позволили заинтересованным сторонам предотвращать использование названий стран, если такое использование вводит общественность в заблуждение в отношении, например, характера, качества или географического места происхождения товаров или услуг, а также требовать наложение ареста на товары, содержащие ложные указания об их происхождении.

24. Другой член ПКТЗ сообщил, что согласно национальному закону его страны, если товары, содержащие указание географического происхождения, имеют особые качества, данное указание может использоваться при осуществлении коммерческой деятельности, но только применительно к тем товарам или услугам, которые имеют соответствующее происхождение и качества. В этом же комментарии отмечено, что указания географического происхождения, имеющего определенную репутацию, пользуются дополнительной охраной от использования на товарах и услугах другого происхождения, если такое использование дает возможность получить несправедливое преимущество за счет репутации данного указания или его различительной способности или же повредить этой репутации.

25. Еще один член ПКТЗ выразил обеспокоенность по поводу сферы охвата возможной области совпадения позиций № 6, отметив, включение понятия недобросовестной конкуренции, как представляется, подразумевает, что названия стран могут служить для определения источника не только в смысле географического происхождения. Можно допустить, что неправомерное использование в товарном знаке названия страны, помимо обмана в отношении географического происхождения товаров или услуг, является актом недобросовестной конкуренции и что правительства являются заинтересованными сторонами согласно статье 10-bis в исках о недобросовестной конкуренции. По мнению этого члена Комитета, в статье 10-bis(3)(iii) упоминаются только товары, в то время как текст данной области совпадения позиций относится также к услугам, что, возможно, будет иметь последствия для выполнения некоторыми государствами – членами ВОИС своих обязательств по Парижской конвенции.

*26. ПКТЗ предлагается рассмотреть настоящий документ и указать, какие дальнейшие шаги он намерен предпринять в связи с данным вопросом.*

[Конец документа]