

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

**Сороковая сессия  
Женева, 12-16 ноября 2018 г.**

### **КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ НАЗВАНИЙ СТРАН ИЛИ СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ НАЗВАНИЯ**

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. По поручению Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) 24 апреля 2018 г. было проведено информационное заседание по названиям стран (см. документ SCT/IS/CN/GE/18/1) в рамках тридцать девятой сессии ПКТЗ, состоявшейся в Женеве 23-26 апреля 2018 г. (далее «информационное заседание»). Это заседание было проведено в формате круглого стола с участием модератора для обсуждения вопросов внутриведомственной экспертизы товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия, с учетом мнений пользователей.
2. По окончании тридцать девятой сессии Председатель «отметил, что ПКТЗ удовлетворен работой информационной сессии по названиям стран. Председатель поручил Секретариату подготовить документ, содержащий краткую характеристику различных практических подходов к экспертизе товарных знаков, включающих или содержащих названия стран, которые были изложены докладчиками на вышеупомянутой информационной сессии» (см. пункты 12 и 13 документа SCT/39/10).
3. В настоящем документе содержится запрошенное краткое изложение, структура которого соответствует этапам действий ведомств при проведении экспертизы знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия, как обсуждалось на информационном заседании. Это краткое изложение состоит из трех частей:  
(а) определение того, имеет ли указанный в заявке знак отношение к названию страны,

(b) отказ в регистрации названий стран как таковых и (c) определение отличительного, описательного или вводящего в заблуждение характера знака.

4. Кроме того, докладчики, принявшие участие в информационном заседании, обсудили вопрос о названиях стран в качестве элементов суверенитета государства или элементов доброго имени и репутации страны. В настоящем документе содержится также краткое изложение обсуждения этого вопроса.

## **КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТИЗЫ**

(a) Определение того, имеет ли указанный в заявке знак отношение к названию страны

5. В самом начале процесса экспертизы ведомству необходимо определить, имеет ли товарный знак, указанный в заявке на регистрацию, отношение к названию страны. Методы, представленные на информационном заседании, продемонстрировали, что применяются два подхода к принятию решения по данному вопросу: (i) подход, основанный на заранее составленном перечне названий стран, и (ii) подход, позволяющий экспертам использовать любую имеющуюся в их распоряжении фактическую информацию.

*Подход, основанный на заранее составленном перечне названий стран*

6. В соответствии с этим подходом эксперты полагаются на заранее определенный ведомством источник, для того чтобы установить, имеет ли то или иное название отношение к названию страны. Таким источником может быть, например, определенный перечень, составленный и обновляемый ведомством, список государств-членов Организации Объединенных Наций, база данных по статье 6ter, двусторонние соглашения между странами или стандарты ВОИС.

7. Ведомства, применяющие этот подход, считают, что использование официального источника для определения того, является ли то или иное название названием страны, гарантирует последовательность метода экспертизы, а также одинаковое отношение ко всем странам.

*Подход, не основанный на заранее составленном перечне названий стран*

8. В других ведомствах эксперты не используют какой-то заранее определенный источник, для того чтобы установить, является ли тот или иной термин названием страны. В этих ведомствах эксперты могут использовать любую имеющуюся в их распоряжении фактическую информацию, в том числе результаты поиска в интернете, либо полагаться на собственные знания и культуру. Обычно главным фактором, принимаемым во внимание этими ведомствами, является то, что именно этот термин означает для обычного потребителя. В этих ведомствах экспертам необходимо определить, будет ли данный термин восприниматься средним потребителем как название страны в том контексте, в котором он используется в заявке. Например, в зависимости от контекста одно и то же название может быть воспринято потребителем как название страны или как название, ничего не означающее в географическом отношении (например, Франция может быть как названием страны, так и женским именем). Кроме того, некоторые термины, которые сами по себе не являются официальными названиями стран, могут восприниматься потребителями как указывающие на определенную страну и поэтому означать что-то с точки зрения географии (например, исторические названия стран, прозвища и уменьшительные имена, прилагательные, переводы слов или фразы, традиционно используемые для обозначения какой-то страны).

9. Ведомства, руководствующиеся данным подходом, обычно считают, что последовательному применению этого метода могут способствовать регулярные совещания, обмен информацией или обучение экспертов.

(b) Отказ в регистрации названий стран как таковых

10. В некоторых юрисдикциях действует общий запрет на регистрацию названий стран, если они являются единственным элементом знака. В этих юрисдикциях существует следующее правило: если установлено, что указанный в заявке знак состоит из названия страны, ведомство отказывает в регистрации названия страны, не проводя экспертизы на наличие отличительных характеристик знака.

11. Такой общий запрет на регистрацию названия страны иногда основан на конкретном положении законодательства, исходя из того соображения, что название страны не может принадлежать индивидуальному предприятию.

12. Как правило, если знак содержит название страны наряду с другими элементами, вышеупомянутые ведомства стараются определить, какой характер носит весь знак – отличительный, описательный или вводящий в заблуждение.

(c) Определение отличительного, описательного или вводящего в заблуждение характера знака

13. Как указано в пунктах 10 и 12 выше, некоторые ведомства определяют, какой характер носит знак, имеющий отношение к названию страны, — отличительный, описательный или вводящий в заблуждение, — но только в том случае, если знак *содержит* название страны наряду с другими элементами, а не когда он *состоит* исключительно из названия страны. Другие ведомства устанавливают это применительно ко всем знакам, состоящим из названия страны или содержащим такое название.

14. В ходе информационного заседания были обсуждены различные применяемые ведомствами подходы к определению отличительного, описательного или вводящего в заблуждение характера знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название; в частности, в ходе заседания были продемонстрированы различия в том, что касается роли и значения восприятия знака потребителем.

#### *Отличительный характер*

15. Некоторые ведомства отказывают в регистрации знаков, состоящих исключительно из названия страны, поскольку они считаются недостаточно отличительными. Если знак не состоит из названия страны, а содержит такое название, вероятность того, что ведомство сочтет его имеющим отличительный характер, выше.

16. Другие ведомства могут признавать имеющими отличительный характер как знаки, состоящие из названия страны, так и знаки, содержащими такое название, в зависимости от того, как такой знак воспринимается потребителем, и с учетом того, в отношении каких товаров и услуг испрашивается охрана знака. Хотя знак, состоящий только из названия страны, может быть признан имеющим отличительный характер только в исключительных случаях, некоторые ведомства не исключают такую возможность в отдельных особых случаях, например, в случае приобретенной отличительности.

---

\* В некоторых юрисдикциях такой отказ может быть преодолен на основании разрешения компетентного органа соответствующей страны.

### *Описательный характер*

17. Если знак состоит исключительно из названия страны, и эта страна является местом происхождения соответствующих товаров или услуг, основанием для отказа в регистрации, как правило, может служить описательный характер. Если знак содержит название страны наряду с другими элементами, обычно оценивается весь знак целиком, с тем чтобы определить, имеет ли он описательный характер.

18. Некоторые ведомства определяют, носит ли знак описательный характер, состоит ли он исключительно из названия страны или содержит такое название, исходя из восприятия этого знака потребителем. Поэтому то, описывает ли название страны происхождение товаров и услуг или нет, определяется в каждом конкретном случае. Например, некоторые ведомства стараются ответить на следующий вопрос: может ли географическое название действительно указывать на происхождение товаров (например, «Северный полюс» применительно к бананам)? Другие ведомства, после того как установлено, что знак имеет отношение к названию страны, и эта страна является местом происхождения соответствующих товаров или услуг, дополнительно анализируют этот знак, чтобы определить, насколько высока вероятность того, что покупатель сочтет, что эти товары или услуги происходят именно из этой страны. Некоторые ведомства отвечают на эти вопросы, учитывая ситуацию, которая существует только на момент подачи заявки, другие же принимают во внимание любую вероятность того, что соответствующие товары могут быть произведены в данной стране в будущем.

19. Что касается знаков, содержащих название страны наряду с другими отличительными элементами, то некоторые ведомства соглашаются регистрировать знак, если эта страна является страной происхождения соответствующих товаров, при условии, однако, что перечень товаров содержит только те товары, которые происходят из этой страны. Главная цель такого подхода заключается в том, чтобы избежать введение потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров.

20. Другие ведомства считают, что название страны является описательным элементом, что должно быть указано в заявке, даже если оно используется в знаке в сочетании с другими элементами.

21. Некоторые ведомства руководствуются конкретным положением действующего в стране законодательства о добросовестном использовании, в соответствии с которым владелец знака, содержащего описательный географический термин, не вправе препятствовать его использованию другими сторонами.

### *Вводящий в заблуждение характер*

22. Если знак имеет отношение к названию страны, и эта страна не является местом происхождения соответствующих товаров или услуг, основанием для отказа в регистрации, как правило, служит вводящий в заблуждение характер знака.

23. Некоторые ведомства в каждом конкретном случае определяют, является ли знак по своему характеру вводящим в заблуждение, принимая во внимание представления обычного потребителя относительно происхождении соответствующих товаров. С точки зрения этих ведомств, тот факт, что указанное место не является местом происхождения соответствующих товаров, сам по себе не означает, что знак можно считать вводящим в заблуждение. Таковым его сочтут только в том случае, если (i) указанное место не является местом происхождения товаров, но в то же время (ii) существует вероятность того, что покупатель может посчитать, что эти товары происходят именно из этого места (например, когда репутация определенных товаров или услуг ассоциируется с названием конкретной страны). Для того чтобы установить, что знак является вводящим в

заблуждение, может потребоваться также наличие следующего третьего элемента: (iii) неправильное указание места происхождения на знаке является существенным фактором, влияющим на решение потребителя в отношении приобретения соответствующего товара или пользования соответствующими услугами.

## **НАЗВАНИЯ СТРАН В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ СУВЕРЕНИТЕТА ИЛИ ДОБРОГО ИМЕНИ ИЛИ РЕПУТАЦИИ СТРАНЫ**

24. В завершение обсуждений был поставлен вопрос о том, имеют ли страны право на свои собственные имена. Некоторые докладчики считают, что ответ на этот вопрос должен быть утвердительным, чем обосновано отношение их ведомств к названиям стран при проведении экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия. Согласно этой точке зрения, проблема, связанная с регистрацией названий стран, заключается не только в том, что такая регистрация может стать причиной введения в заблуждение, но также в том, что частное лицо получает монопольное право, лишаящее страну собственного имени.

25. Согласно другой точке зрения, вышеизложенный подход не учитывает в достаточной степени контекст, в котором используется знак, и его восприятие потребителем. В соответствии с этой точкой зрения, если считается, что название страны принадлежит только данной стране, возникает еще один вопрос, на который в настоящее время нет ответа, а именно вопрос о том, какой именно объект принадлежит стране (только официальное название страны или также различные варианты этого названия, его краткие формы, варианты перевода или уменьшительные названия?)

26. В этой связи возникает также другой вопрос: является ли название страны одним из основополагающих элементов доброго имени или репутации страны? Из этого в свою очередь вытекает следующий вопрос: должна ли страна иметь возможность управлять своей репутацией и своим добрым именем, связанными с названием страны, используя международно признанные механизмы? На этот второй вопрос некоторые докладчики отвечают утвердительно. Другие же считают, что для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учитывать особенности конституции страны. В некоторых странах конституция не наделяет государственные органы правом управлять репутацией или добрым именем страны – она лишь дает им возможность не позволять вводить потребителей в заблуждение и обманывать их.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

27. В ходе информационного заседания были продемонстрированы два общих подхода ведомств к экспертизе названий стран, указываемых в заявках на регистрацию товарных знаков. В некоторых юрисдикциях к названиям стран относятся как к особой категории знаков, которые по сути своей могут не подлежать регистрации в качестве товарных знаков. Это можно объяснить, в частности, тем, что в этих юрисдикциях названия стран считаются элементами суверенитета государства, который сам по себе нуждается в защите. В других юрисдикциях к названиям стран относятся так же, как к любым другим географическим терминам. Они не подлежат регистрации, поскольку они не имеют отличительного характера или считаются описательными или вводящими в заблуждение. Как правило, главным соображением, которым руководствуются, принимая решение о том, можно ли регистрировать название страны в качестве знака, является восприятие знака потребителем.

*28. ПКТЗ предлагается рассмотреть  
настоящий документ.*

[Конец документа]