

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

Сорок третья сессия
Женева, 23-26 марта 2020 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ГРУЗИИ, ИСЛАНДИИ, ИНДОНЕЗИИ, ЯМАЙКИ,
ЛИХТЕНШТЕЙНА, МАЛАЙЗИИ, МЕКСИКИ, МОНАКО, ПЕРУ, СЕНЕГАЛА, ШВЕЙЦАРИИ И
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ**

Документ подготовлен Секретариатом

В сообщении от 18 февраля 2020 г. делегации Грузии, Исландии, Индонезии, Ямайки, Лихтенштейна, Малайзии, Мексики, Монако, Перу, Сенегала, Швейцарии и Объединенных Арабских эмиратов направили в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) предложение, содержащееся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

Делегации ГРУЗИИ, ИСЛАНДИИ, ИНДОНЕЗИИ, ЯМАЙКИ, ЛИХТЕНШТЕЙНА, МАЛАЙЗИИ, МЕКСИКИ, МОНАКО, ПЕРУ, СЕНЕГАЛА, ШВЕЙЦАРИИ и ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

ПРЕДЛАГАЮТ

ПКТЗ рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС принять следующие

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ НАЗВАНИЙ СТРАН ИЛИ НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ НАЗВАНИЯ

1. Определение названия страны

Название страны включает официальное или официально признанное название государства, общепринятое название, перевод и транслитерацию этого названия, бывшее название страны, краткое название государства, а также название, используемое в сокращенной форме и в качестве прилагательного.

2. Определение национально значимых географических названий

Национально значимые географические названия включают названия столиц государств, названия географических и административных районов и названия объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

3. Свободное использование и исключение в отношении добросовестного использования

Регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из названия страны или национально значимого географического названия или содержащих такое название, не препятствует использованию этого названия конкурентами и третьими лицами для указания подлинного географического места происхождения их товаров и услуг.

4. Отказ в регистрации неразличительных знаков

- a) Заявка на регистрацию словесного товарного знака, состоящего исключительно из названия страны или национально значимого географического названия, отклоняется.
- b) Тем не менее ведомство или компетентный орган может согласиться зарегистрировать такой товарный знак, если маловероятно то, что этот товарный знак будет восприниматься потребителями как название страны или национально значимое географическое название. Такое возможно в случае, когда используемое в знаке название страны переведено или транслитерировано на язык, который не известен подавляющему большинству потребителей.

5. Отказ в регистрации знаков, вводящих в заблуждение

- a) Заявка на регистрацию товарного знака, содержащего среди прочих отличительных элементов название страны или национально значимое географическое название, отклоняется, если в результате использования этого названия товарный знак в целом становится вводящим в заблуждение,

обманным или ложным в отношении подлинного географического места происхождения товаров или услуг.

- b) Тем не менее ведомство или компетентный орган может согласиться зарегистрировать такой товарный знак, если в результате использования этого названия знак в целом не становится вводящим в заблуждение, обманным или ложным в отношении подлинного географического места происхождения товаров или услуг, в частности если
- i. используемое в товарном знаке название утратило свое географическое значение и воспринимается исключительно как указание на конкретную компанию или
 - ii. используемое в товарном знаке название воспринимается как выдуманное и вместе с другими элементами знака и применительно к указанным в заявке товарам и услугам это значение превалирует над его географическим значением, или
 - iii. используемое в товарном знаке название страны переведено или транслитерировано на язык, который не известен подавляющему большинству целевой аудитории, или
 - iv. в регистрации товарного знака содержится условие или ограничение, согласно которому этот товарный знак может использоваться только в отношении товаров и/или услуг, местом происхождения которых является страна, идентифицируемая товарным знаком.

6. *Процедуры признания регистрации недействительной и возражения*

Основания для отказа, изложенные в руководящих принципах 4 и 5 выше, должны служить основаниями для признания регистраций товарных знаков недействительными, а в тех случаях, когда это предусмотрено применимым законодательством, – также основаниями для возражения против регистрации. На основаниях, изложенных в руководящих принципах 4 и 5, выше, государство, обозначенное названием страны или национально значимым географическим названием, или юридическое лицо, уполномоченное соответствующим государством, вправе возражать против регистрации знака или потребовать признания такой регистрации недействительной в качестве заинтересованной стороны.

7. *Использование официальных перечней*

При проведении экспертизы эксперты могут использовать следующие официальные перечни:

- i. перечень названий стран, составленный Группой экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям (ГЭГНООН)¹;

¹ Утвержденный на Конференции ООН по стандартизации географических названий и названий стран. Эта конференция проходит каждые 5 лет. Самый последний перечень названий стран был утвержден Одиннадцатой конференцией, состоявшейся в августе 2017 г. Опубликован в качестве документа E/CONF.105/13 на следующей странице: https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf

- ii. названия столиц, содержащиеся в Базе данных по географическим названиям ГЭГНООН²;
- iii. перечень районов ИСО 3166-2³; и
- iv. перечень объектов, составляющих культурное и природное наследие («Список объектов всемирного наследия»), согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия⁴.

[Конец приложения и документа]

² <https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/>

³ ИСО 3166 – это международный стандарт кодов стран и их районов, установленный Международной организацией по стандартизации (available at <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>).

⁴ Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая 23 ноября 1972 г. под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).