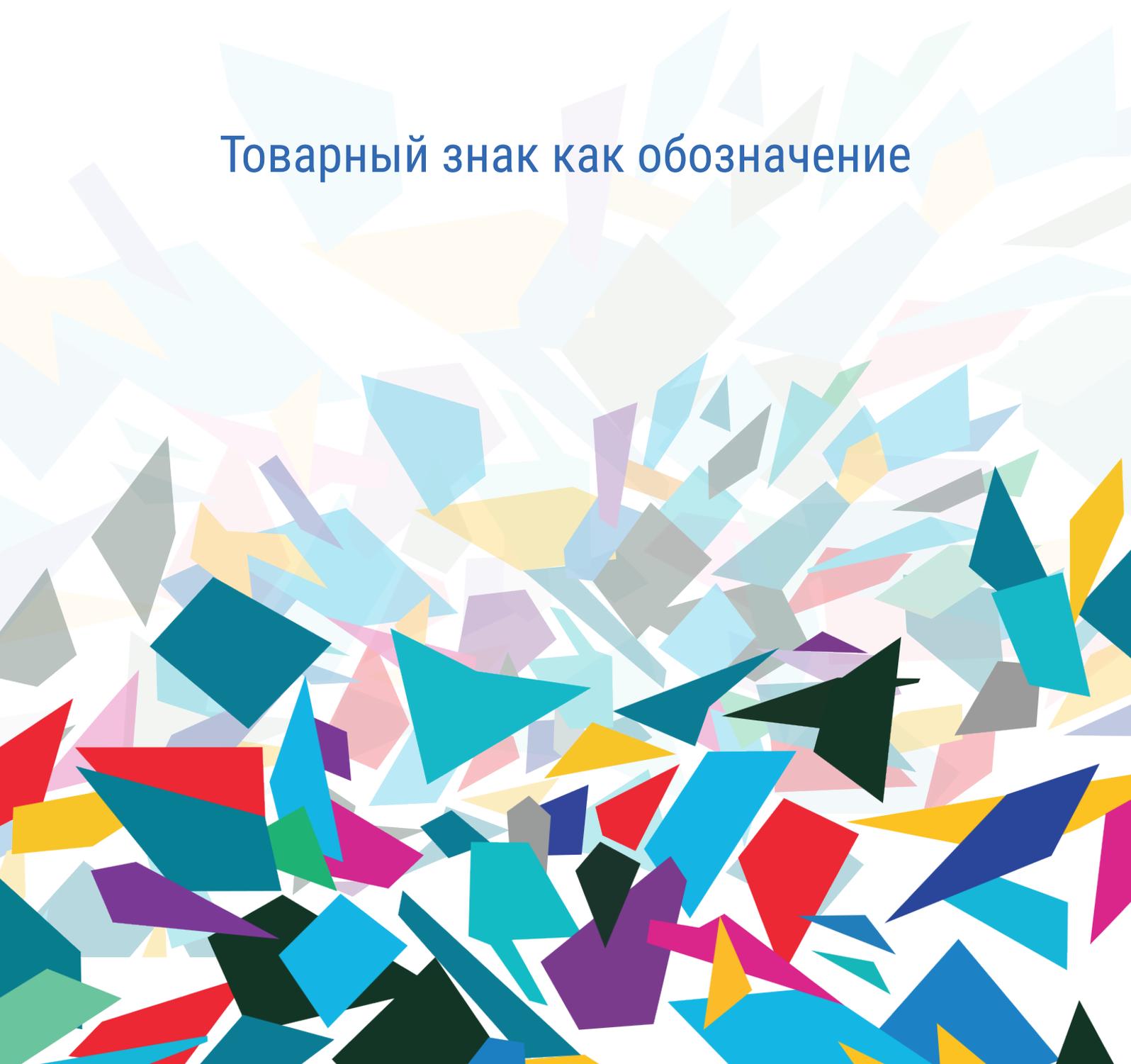


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Товарный знак как обозначение





Товарный знак как обозначение

Для получения охраны и предупреждения возможного последующего аннулирования регистрации товарного знака третьими лицами, товарный знак должен соответствовать требованиям, предъявляемым нормами Закона о товарных знаках. Законом о товарных знаках Англии 1994 года закреплены следующие требования к обозначениям, заявленным в качестве товарных знаков: во-первых, знак должен быть в виде обозначения, во-вторых, знак должен быть таким, который может быть адекватно отображен в реестре товарных знаков, а также который способен отличать товары и услуги одного предприятия от товаров и услуг другого предприятия. В случае неудовлетворения изложенным требованиям, обозначению отказывается в регистрации в качестве товарного знака. Приведенные правила относятся к абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака, которые будут изучены в следующих лекциях.

Следующее определение товарного знака содержится в Законе о товарных знаках Республики Казахстан: товарный знак, знак обслуживания представляет собой обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

В соответствии с Законом о товарных знаках Англии, знак/обозначение включает в себя слова (включая личные имена), рисунки, буквы, цифры, форму товаров или их упаковку. С течением времени, в результате появления новых технологий, Европейское патентное ведомство стало относить к товарным знакам также следующие категории обозначений: слова; буквенные или цифровые обозначения; изобразительные знаки, которые включают в себя как графические элементы, так и стилизованные слова или цифровые обозначения; трехмерные формы, включая упаковку товара; особое расположение знака на товаре; часто повторяющиеся шаблоны; только цвета и цветовые комбинации; звуки; элементы или изображения в движении; мультимедиа, включающие изображения и звуки; голограммы; и другие категории.

Как мы видим, перечень знаков, которые могут быть отнесены к товарным знакам, достаточно широкий. Полагаем это связано с тем, что основой права Англии является все же прецедентное право. Поскольку практика применения законодательства меняется с учетом новых вызовов современной эпохи, это находит отражение в судебных решениях, являющихся источником права. Казахстанское законодательство содержит более узкий перечень обозначений, которые могут быть заявлены в качестве товарных знаков, в тоже время данный перечень не является исчерпывающим: в качестве товарных знаков, знаков обслуживания регистрируются словесные, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. Товарный знак может подаваться в любом цвете или цветовом сочетании.

Виды товарных знаков по законодательству Республики Казахстан

Наиболее распространенными являются словесные товарные знаки. К словесным обозначениям могут относиться слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания; предложения; другие единицы языка, а также их сочетания. Примерами могут служить товарные знаки: BAYER (Рис.1), зарегистрированный на имя компании Байер, Германия; товарный знак MAIDENFORM, зарегистрированный на имя заявителя Maidenform LLC (США).

К буквенным обозначениям относятся буквы и сочетания букв, аббревиатуры, не имеющие словесный характер, например, товарный знак CNN, состоящий из стилизованно связанных букв, заявлен на имя Cable News Network.

К цифровым обозначениям относятся арабские, римские цифры и их сочетания. В качестве примера можно привести казахстанскую регистрацию обозначения 36,6 (Рис.2) на имя кипрской компании KLADA VENTURES LIMITED в отношении нескольких классов МКТУ, в том числе и 5 класса, который относится к медицинским товарам. Решением экспертной организации товарному знаку была предоставлена охрана с дискламацией элементов 36,6. Данное решение в последующем было утверждено Апелляционным советом, однако заявитель, не согласившись с вынесенными решениями, воспользовался правом на обжалование в судебном порядке, в результате чего товарный знак получил регистрацию. Тем не менее, на момент подготовки данного материала, срок действия товарного знака истек, возможно, заявитель больше не заинтересован в знаке и не стал продлевать его действие.

К изобразительным обозначениям относятся графические изображения на плоскости, в частности, изображения различных живых существ, предметов, иных объектов, фигур, художественно выполненные



шрифтовые элементы, а также различные композиции вышеупомянутых элементов.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, форма которых оригинальна.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации различных словесных, буквенных, цифровых, изобразительных, объемных элементов. К иным обозначениям, предусмотренным статьей 5 Закона о товарных знаках Республики Казахстан, относятся голографические, звуковые и обонятельные обозначения.

Представление/изображение товарного знака

Представление товарного знака имеет важное значение при подаче заявки, оно также должно отвечать требованиям законодательства. Система регистрации товарного знака в Англии построена на принципе «регистрации по представлению/изображению товарного знака», что означает, вместо подачи на регистрацию образца товарного знака, заявителям необходимо подавать изображение товарного знака. Одной из функций изображения товарного знака является определение объема прав правообладателя. Другой функцией графического изображения товарного знака можно назвать «информационную», когда публикация сведений о товарном знаке в Бюллетене сообщает общественности о том, что товарный знак подан на регистрацию. Таким образом, изображение товарного знака помогает третьим лицам проводить поиски по реестру товарных знаков и выявлять вновь поданные заявки, которые могут быть в конфликте с ранее зарегистрированными товарными знаками. Третью функцию представления/изображения знака можно назвать административную, когда изображение знака позволяет беспрепятственно проводить поиски и сравнительный анализ с другими знаками.

Особенности регистрации отдельных видов товарных знаков

1. Форма и внешний вид продукта. Практика сложилась таким образом, что словесного описания формы или упаковки товара, например «вакуумная упаковка», или «жевательная конфета на палочке» может быть недостаточным для регистрации товарного знака, поскольку такое описание не передает точные визуальные характеристики знака, в данном случае дополнительно необходимо предоставить эскизные чертежи или фотографии знака.

При предоставлении охраны форме продукта, законодатель принял во внимание привычки потребителей во время покупки товаров. Одновременно предоставление охраны формам товаров вызвало определенные проблемы: предоставление таких прав может ограничить конкуренцию, т.е. иметь обратный эффект для общества. Для того, чтобы этого избежать, были предусмотрены «предварительные ограничения для регистрации», а именно, что знак не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, если он состоит исключительно из формы, которая:

- повторяет форму самого продукта;
- форму, которая необходима для получения технического результата;
- форму, которая придает существенную ценность товарам;

2. Цвета. Цветовые товарные знаки занимают отдельную часть Закона о товарных знаках Англии, которая вызвала ряд проблем в связи с предоставлением им охраны. Изначально, действительно цветные товарные знаки не были охраноспособными, т.к. ранее технологически не было возможности внести такие знаки в Бюллетень. Например, заявителем был подан на регистрацию оранжевый цвет для телефонных книг в 9 классе МКТУ и телекоммуникационные услуги в 35 классе. Английский суд допускает, что цвета могут быть заявлены в качестве товарных знаков, однако необходимо изучать каждый случай в отдельности. Просто предоставления образца цвета недостаточно, поскольку с течением времени цвет на бумаге изменится, в тоже время словесное описание также не может быть принято. В итоге, суд решил, что обозначение, использующее международно-признанный указатель цветов по кодам (например, стандартизованная система подбора цвета Pantone) может быть принято как составляющее графическое изображение, добавив, что такие коды являются точными и стабильными. Более того, использование словесного описания, вместе с международными кодами – все это в совокупности может отвечать условиям охраноспособности.

В Казахстане, при испрашивании регистрации цветового знака, предоставляется обозначение, представляющее собой собственно цвет или сочетание цветов без очерченных контуров, изображение такого знака должно состоять из образца цвета или цветов.



В 2013 году Великобритания присоединилась к Венскому соглашению об учреждении Международной классификации изобразительных элементов знаков. Это Соглашение, как и Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг имеет административный характер. В Реестре товарных знаков Англии необходимо кодифицировать составные элементы изобразительных товарных знаков в соответствии с общей классификацией. Целью данного Соглашения является помощь в проведении поиска противоречащих товарных знаков. Республика Казахстан на момент подготовки настоящего материала не является участницей данного Соглашения.

3. Запахи. В деле Ralf Sieckmann, английский суд указал, что запах не может быть в достаточной степени представлен словесным описанием, поскольку оно не может в достаточной мере представить знак ясным, точным или объективным. В данном деле Sieckmann пытался зарегистрировать запах корицы как товарный знак в Германии и в дополнение к словесному описанию товарного знака представил химическую формулу и его образец. Однако суд установил, что данные материалы не соответствуют требованиям Директивы по товарным знакам – депонирование образца не является графическим изображением и не может быть стойким и стабильным; а химическая формула не может быть доступной для понимания, четкой или ясной. По мнению авторов, даже с учетом того, что в каждой стране могут быть свои требования к регистрации обонятельных товарных знаков, вероятность того, что зарегистрироваться будет много таких товарных знаков, мала.

На основании материалов этого судебного дела, в английском праве были установлены так называемые 7 критериев знака по Sieckmann: знак должен быть ясным (недвусмысленным), точным (например, цвет не может быть просто описан как «фиолетовый»), законченным конструктивно (например, музыкальные ноты), легко доступным (например, международная база Пантон), понятным, долговременным (графическое изображение должно быть стойким) и объективным

Стоит отметить, что в Казахстане на дату подготовки настоящих лекций, не был зарегистрирован ни один обонятельный товарный знак. При испрашивании охраны обонятельного товарного знака, необходимо представить описание состава вещества, формулу химического соединения и иные сведения, характеризующие источник запаха, а также образец заявляемого обозначения.

4. Звуковые товарные знаки. Рассмотрим пример с делом о графическом представлении звукового товарного знака в Англии. Дело касалось двух знаков: первые девять нот мелодии Бетховена «К Элизе» и кукареканье петуха, оба заявлены на консультационные услуги и услуги в сфере интеллектуальной собственности и маркетинга. Заявитель для поддержания своих доводов использовал нотную запись (включая инструкции для исполнения на фортепиано) и ономатопоическое (звукоподражательное) исполнение, а также словесное описание («кукареканье петуха»). Суд постановил, что партитура, состоящая из нотного стана с музыкальными нотами и остальными атрибутами, форма которых указывает на их относительную значимость, и, при необходимости, наличие других несущественных атрибутов будут отвечать семи критериям Sieckmann. Также суд установил, что ономатопоическая презентация создает проблемы, во-первых, потому что нет стабильности между звукоподражательностью и звуком и во-вторых, потому что восприятие ономапии индивидуально и субъективно.

В Казахстане зарегистрировано несколько звуковых товарных знаков, например, один из них на имя Hyundai Motor Company (Рис.3) в отношении автомобилей в 12 классе МКТУ и товарный знак (Рис.4) на имя Mars, Incorporated в отношении продуктов питания в 29, 30, 32 классах МКТУ. Для регистрации звукового товарного знака к заявке прилагаются его нотная запись и фонограмма на цифровом носителе. Если на регистрацию заявляется часть музыкального произведения, необходимо указать название произведения и его автора, а также документы, подтверждающие согласие автора на использование его интеллектуальной собственности.

5. Вкусовые товарные знаки. В качестве примера следует рассмотреть случай английской заявки фармацевтической компании Eli Lilly на регистрацию вкуса искусственной клубники в отношении лекарственных средств. Заявке было отказано на основании того, что недостаточно предоставления словесного описания товарного знака, а решение эксперта было основано на том, что знак не обладает различительной способностью. Апелляционный совет Патентного ведомства Англии подтвердил решение экспертизы о том, что вкус не обладал различительной способностью, а словесное описание не может быть принято для графического представления вкусового знака.



Коллективные и сертификационные товарные знаки

Закон о товарных знаках Англии дополнительно к указанным выше знакам, также признает 2 формы коллективно используемых товарных знаков, которые могут использоваться третьими лицами, не являющимися владельцами товарного знака, если они отвечают определенным требованиям. Коллективный товарный знак - это знак, который отличает товары и услуги членов ассоциации, которая является владельцем товарного знака от других предприятий. Он указывает на то, что предприниматель, использующий такой знак является членом клуба или ассоциации. В противоположность сказанному, сертификационный знак указывает на то, что товары и услуги, на которых используется товарный знак, сертифицированы владельцем знака в отношении происхождения товара, его материала, способа производства или оказания услуг, качества и других характеристик. Примером сертификационного знака из Казахской практики может быть знак (рис.5). Однако, законодательство Казахстана прямо предусматривает, что сертификационные знаки не подлежат охране. К примеру, сертификационный знак на Рис.5, был подан на регистрацию в Патентное ведомство Казахстана в отношении 35 и 42 классов МКТУ, однако ведомство отказало в его регистрации, поскольку обозначение не обладает различительной способностью. Апелляционный совет, куда было обжаловано решение ведомства, поддержал решение об отказе в регистрации.

ВЫВОД

Подводя итоги данной темы, закрепим основные понятия и определения:

Согласно закона о товарных знаках Англии 1994 года знак должен быть в виде обозначения, знак должен быть таким, который может быть адекватно отображен в реестре товарных знаков, а также который способен отличать товары и услуги одного предприятия от товаров и услуг другого предприятия. В случае неудовлетворения изложенным требованиям, обозначению отказывается в регистрации в качестве товарного знака.

Согласно Закона о товарных знаках Республики Казахстан: товарный знак, знак обслуживания представляет собой обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

В соответствии с Законом о товарных знаках Англии, знак/обозначение включает в себя слова (включая личные имена), рисунки, буквы, цифры, форму товаров или их упаковку. В результате появления новых технологий, Европейское патентное ведомство стало относить к товарным знакам также следующие категории обозначений: слова; буквенные или цифровые обозначения; изобразительные знаки, которые включают в себя как графические элементы, так и стилизованные слова или цифровые обозначения; трехмерные формы, включая упаковку товара; особое расположение знака на товаре; часто повторяющиеся шаблоны; только цвета и цветовые комбинации; звуки; элементы или изображения в движении; мультимедиа, включающие изображения и звуки; голограммы; и другие категории.

Как мы видим, перечень знаков, которые могут быть отнесены к товарным знакам, достаточно широкий. Полагаем это связано с тем, что основой права Англии является все же прецедентное право.

Казахстанское законодательство содержит более узкий перечень обозначений, которые могут быть заявлены в качестве товарных знаков, в тоже время данный перечень не является исчерпывающим: в качестве товарных знаков, знаков обслуживания регистрируются словесные, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. Товарный знак может подаваться в любом цвете или цветовом сочетании.

Наиболее распространенным видом товарных знаков в Республике Казахстан являются словесные товарные знаки, буквенные и цифровые обозначения. К словесным обозначениям могут относиться слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания; предложения; другие единицы языка, а также их сочетания. К буквенным обозначениям относятся буквы и сочетания букв, аббревиатуры, не имеющие словесный характер. К цифровым обозначениям относятся арабские, римские цифры и их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся графические изображения на плоскости. К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, форма которых оригинальна. К комбинированным



обозначениям относятся комбинации различных словесных, буквенных, цифровых, изобразительных, объемных элементов.

При регистрации отдельных видов товарных знаков учитываются следующие особенности:

1. Форма и внешний вид продукта. Знак не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, если он состоит исключительно из формы, которая: повторяет форму самого продукта; форму, которая необходима для получения технического результата; форму, которая придает существенную ценность товарам.

2. Цвета. Цветовые товарные знаки занимают отдельную часть Закона о товарных знаках Англии, которая вызывала ряд проблем в связи с предоставлением им охраны. В Казахстане, при испрашивании регистрации цветового знака, предоставляется обозначение, представляющее собой собственно цвет или сочетание цветов без очерченных контуров, изображение такого знака должно состоять из образца цвета или цветов.

3. Запахи. По мнению авторов, даже с учетом того, что в каждой стране могут быть свои требования к регистрации обонятельных товарных знаков, вероятность того, что зарегистрироваться будет много таких товарных знаков, мала.

4. Звуковые товарные знаки. Для регистрации звукового товарного знака к заявке прилагаются его нотная запись и фонограмма на цифровом носителе. Если на регистрацию заявляется часть музыкального произведения, необходимо указание названия произведения и его автора, а также документы, подтверждающие согласие автора на использование его интеллектуальной собственности.

5. Вкусовые товарные знаки. В деле заявки фармацевтической компании Eli Lilly на регистрацию вкуса искусственной клубники в отношении лекарственных средств, заявке было отказано на основании того, что недостаточно предоставления словесного описания товарного знака. Апелляционный совет Патентного ведомства Англии подтвердил решение экспертизы о том, что вкус не обладал различительной способностью, а словесное описание не может быть принято для графического представления вкусового знака.