

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Абсолютные основания для отказа в
регистрации





Абсолютные основания для отказа в регистрации

В данной лекции мы рассмотрим абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака, которые закреплены в разделе 3 Закона о товарных знаках 1994 года, Статье 3 Директивы по товарным знакам 2008 года, а также Статье 7 Положения о товарных знаках Европейского союза. Абсолютные основания имеют 2 характеристики: во-первых, термин «абсолютный» указывает на то, что основание для отказа относится непосредственно к самому знаку и не затрагивает права третьих лиц. Во-вторых, «абсолютные» основания для отказа, по мнению авторов, – это основания, которые имеют определенный эффект на интересы общества в тех случаях, когда товарный знак зарегистрирован вопреки наличию абсолютных оснований для отказа в регистрации и последствиями такой регистрации может быть инициировано любым третьим лицом разбирательства для ее аннулирования.

Абсолютные основания для отказа в регистрации можно разделить на три категории: 1) во-первых, подпадает ли товарный знак под определение, данное в законодательных актах; 2) вторая категория исключает регистрацию знаков, которые не обладают различительной способностью, являются описательными или общими; 3) знаки, которые противоречат общественному порядку или морали.

В Республике Казахстан нормы, регламентирующие абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака закреплены в ст.6 Закона о товарных знаках. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью, а именно:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;
- представляющих собой международные непатентуемые наименования лекарственных средств;
- имеющих прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются;

Указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Знаки, не обладающие различительной способностью. К знакам, не обладающим различительной способностью относятся следующие товарные знаки, которым в регистрации будет отказано:

- товарные знаки, лишенные любых отличительных признаков;
- товарные знаки, состоящие исключительно из знаков или указаний, которые могут служить в торговле для указания на вид, качество, количество, область применения, ценность, географическое указание, или время производства товаров или оказываемых услуг, а также другие характеристики товаров или услуг;
- товарные знаки, которые состоят исключительно из знаков или указаний, которые стали общепринятыми в существующей формулировке или в установившейся практике;

Знаки, лишенные различительной способности.

Одной из основных функций данного правила является исключение из регистрации товарных знаков, которые не выполняют отличительной функции. Так, законодательство Англии исключает из регистрации те знаки, которые не передают какой-либо информации о товаре (например, в тех случаях, когда знаки воспринимаются просто как часть товара, либо его внешнего вида), а также те знаки, которые не указывают на информацию относительно происхождения товара (например, когда знак воспринимается просто как номер товара). В тоже время законодательство не содержит требования к знаку быть инновационным, художественным, необычным, лингвистически или артистически творческим.

Требования о наличии различительной способности у товарного знака регламентированы для сохранения интересов потребителей и ограничения необоснованной монополии. К примеру, суды придерживаются позиции того, что, допустим, цветные товарные знаки должны рассматриваться не только с позиции того, как они могут восприниматься потребителями, но также и с точки зрения того, возможно ли предоставление монополии на заявленный знак, которая может послужить поводом для неоправданной конкуренции и предоставления необоснованных преимуществ заявителю.

Простые знаки, буквы, числа и грамматические знаки.



В большинстве случаев отдельные буквы, числа, грамматические знаки и простые геометрические формы будут рассматриваться экспертизой как не имеющие различительной способности, однако и в данном случае могут быть исключения в зависимости от обстоятельств использования товарного знака. Необходимо принимать во внимание то, как потребители определенных товаров или услуг могут реагировать на тот или иной знак.

Закон о товарных знаках Казахстана (Закон) в редакции до 2012 года содержал аналогичные ограничения по регистрации вышеуказанных обозначений. Пункт 8 Закона звучал следующим образом: «не допускается регистрация обозначений, представляющих собой отдельные цифры, знаки или сочетания букв, не имеющие словесного характера, выполненные обычным шрифтом и состоящие из комбинации менее трех отдельных единиц языка (букв и (или) цифр, знаков)». Однако, в связи с изменениями от 11 января 2012 года, в соответствии с которыми были исключены излишние основания для отказа в регистрации товарного знака, пункт 8 Закона был также исключен.

Цветные знаки

Цветные знаки, которые включают в себя как отдельно цвета, так и комбинации цветов также будут считаться как не имеющими различительной способности, поскольку такой знак визуальное больше ассоциируется с внешним видом товара, а потребители, чаще всего, не оценивают происхождение товара только на основании его упаковки. Кроме того, разновидность цветов является ограниченной, в связи с чем только небольшое количество товарных знаков может быть зарегистрировано на них, а это приведет к тому, что регистрация исключительных прав на такой товарный знак предоставит необоснованные конкурентные преимущества единственному предпринимателю.

В Казахстане аналогичная норма содержалась в Законе о товарных знаках в редакции до изменений 2012 года: «не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, представляющих собою исключительно цвет». С исключением данной нормы появились регистрации цветных товарных знаков. В Российской Федерации также существует практика регистрации цветных товарных знаков, в качестве примера можно привести цветной товарный знак Vanish, принадлежащий компании Reckitt Benckiser (Рис.1), и товарный знак, принадлежащий Сбербанку с регистрацией в Российской Федерации (Рис.2).

Формы

В случаях с регистрацией формы в качестве товарного знака необходимо учитывать, отличается ли данная форма от традиционных форм, присущих той сфере деятельности, для товаров которой она будет использоваться и таким образом может выполнять существенную оригинальную функцию. Также нужно учитывать, есть ли в такой форме что-то необычное, что может зацепить внимание потребителя и отложиться у него в памяти и, если есть такая индивидуальность в знаке, будет ли потребитель думать о форме как об источнике происхождения товара, чем как просто о его функциональном назначении. Такая оценка может различаться с течением времени, с практикой применения и восприятия, а также ожиданий потребителей, кроме того, она может меняться в зависимости от сферы, в которой знак подлежит регистрации.

В качестве примеров можно привести следующие знаки: форма конфет бренда WERTHER'S ORIGINALS (Рис.3) – данному знаку в регистрации отказано на основании того, что формы конфет коричневого цвета не отличались от традиционно используемых форм, которую обычно применяют для кондитерских изделий. Даже в случае, если знак существенно отличается от товаров, которые обычно используются в данной сфере деятельности, нет гарантии того, что ему будет предоставлена охрана. Например, сыру в форме цветов, составляющих в совокупности шесть долек (Рис.4) также отказано в регистрации на основании того, что форма должна быть такой, которую средний потребитель будет рассматривать как указание на происхождение товара. По такой же аналогии отказано знаку на Рис.5.

Внешний вид и упаковка

Чаще всего, упаковка товара будет считаться как не имеющая различительной способности, поскольку среднестатистические потребители не связывают упаковку или внешний вид товара с указанием на происхождение товара. Упаковка рассматривается больше как защитное приспособление, которое имеет декоративные и иные привлекательные свойства. К примеру, в деле Procter & Gamble v. Registrar of Trade



Marks (Регистратор товарных знаков), суд подтвердил отказ в регистрации заявки трехмерной бутылки с этикеткой, предназначенной для средств для мытья полов в 3 классе МКТУ. Судом было установлено, что ни одна составная часть бутылки, такие как: форма бутылки, рисунок на этикетке, а также цвета, применяемые к обоим, не обладает различительной способностью, т.к. ни один из трех компонентов не был индивидуально различим.

Несмотря на, казалось бы, оригинальный внешний вид знака в виде бутылки с длинной горловиной, с кусочком лимона, помещенным в горлышко для товара «пиво» (Рис.4), суд также посчитал, что знак не имеет различительной способности, поскольку, данный метод был обычным способом предоставления пива для потребления и, учитывая, что потребители в принципе уделяют мало внимания внешнему виду товара, представленная комбинация не будет рассматриваться как указание источника товара.

Напротив, в деле Nestlé Waters France v. ОНМ суд первой инстанции разрешил зарегистрировать форму бутылки для безалкогольных напитков (Рис.5). Суд посчитал, что из-за неоднократных попыток предпринимателей в течение ряда лет обучать потребителей воспринимать формы бутылок как товарные знаки, средний потребитель теперь «вполне способен воспринимать форму упаковки товара как указание на коммерческое происхождение товара «если форма обладает характеристиками, достаточными для того, чтобы удерживать их внимание».

Имена и подписи

Традиционно, в соответствии с британским законодательством, фамилии считаются как не имеющими различительной способности и, следовательно, не подлежащими регистрации, поскольку предоставление исключительного права на определенную фамилию могло бы причинить другим торговцам, которые имели одну и ту же фамилию, определенные неудобства. Однако в соответствии с Законом о товарных знаках 1994 года не исключается регистрация фамилий или личных имен, а вопрос о возможности регистрации определяется теми же стандартами, которые применяются к обычным товарным знакам. Вопрос в любом случае будет состоять в том, насколько средний потребитель товара будет полагать, что название обозначает одного конкретного производителя или поставщика. Делая такую оценку, суд, проводящий экспертизу, при этом, не может использовать общие критерии, такие как предопределенные правила относительно того, насколько распространено имя (например, правило того, что, если, к примеру, определенное имя появляется в лондонском телефонном справочнике более 500 раз, оно не должно регистрироваться). В случае же регистрации имени в качестве товарного знака, объем правовой защиты, может быть ограниченным.

Слоганы/лозунги

Регистрация слоганов в качестве товарных знаков вызывает определенные трудности с определением их охраноспособности. С одной стороны, лозунги в основном воспринимаются как рекламные сообщения и, следовательно, не могут рассматриваться как указывающие на происхождение товара. С другой стороны, во многих сферах деятельности лозунги используются в качестве товарных знаков. Английские суды склонны утверждать, что лозунги не имеют отличительного характера, поскольку не существует специальных требований к ним и прецедентное право демонстрирует нежелание предлагать какие-либо конкретные указания на то, что может сделать лозунги по своей сути регистрируемыми. В деле Audi AG v. ОНМ, в заявке на регистрацию выражения «ускорение через технологию» было отказано в отношении различных товаров и услуг на том основании, что это был лозунг, содержащий объективное хвалебное послание. Суд, однако, аннулировал это решение, отметив, что «тот факт, что знак воспринимается соответствующей публикой как формула ускорения» недостаточно для того, чтобы поддержать вывод о том, что этот знак лишен отличительного характера», таким образом, в некоторых случаях слоган может быть рекламным, и при этом отличительным.

Звуки

Английский суд поддержал отказ Европейского патентного ведомства зарегистрировать заявку на «мелодию звонка/рингтон» для целого ряда товаров и услуг, поскольку знак состоял из обычного звонка, где короткая мелодия, по мнению суда, не отложится в памяти потребителей и не способна указывать на происхождение товара. Суд подтвердил, что восприятие звуков разной аудиторией не может быть



одинаковым, поэтому такие знаки сложнее зарегистрировать. Степень сложности будет варьироваться в зависимости от сектора продукции; в то время как потребители услуг телевизионного вещания, программного обеспечения или медиа-услуг могут полагаться на звуки для различения источника, в других ситуациях звуки воспринимаются как функциональные или индикаторные без каких-либо присущих им других характеристик.

Позиционные товарные знаки

Позиционный знак представляет собой определенный способ, которым этот знак помещается или прикрепляется к продукту. Попытки регистрации включали положение металлической кнопки, прикрепленной к ушам мягких игрушек, таких как плюшевые мишки, а также особый оттенок оранжевого цвета, нанесенный на мысок носков. Требования к таким знакам аналогичны тем, которые применяются для трехмерных знаков / знаков в виде формы. Интересен пример с позиционным знаком Кристиана Лубутена с заявкой зарегистрировать туфли на высоком каблуке в красной подошве в качестве товарного знака (Рис.6). Знак состоит из красного цвета (Pantone 18.1663TP), применяется к подошве обуви (контур обуви, таким образом, не является частью торговой марки, но служит для обозначения расположения торговой марки) для обуви на высоком каблуке (кроме ортопедической обуви) в классе 25. Данный товарный знак получил регистрацию в Великобритании, а также в Российской Федерации.