



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Относительные основания для
отказа в регистрации





Относительные основания для отказа в регистрации

В этой главе мы рассмотрим «относительные основания» для отказа в регистрации товарного знака. Они изложены в разделе 5 Закона о товарных знаках 1994 года и в статье 8 Регламента о товарных знаках Европейского Союза и являются основанием для возражения против заявки на регистрацию, либо аннулирования регистрации знака, который уже зарегистрирован. Относительные основания для отказа в регистрации делятся на две основные категории – первая категория – это знаки, которые относятся к «товарным знакам с более ранней датой регистрации»; и вторая категория – это «знаки, права на которые возникли ранее».

Относительные основания для отказа в регистрации в отношении товарных знаков с более ранней датой регистрации (ранние товарные знаки). Мотив для отказа по такому основанию определяется исходя из установления следующих фактов:

1. Знаки, товары или услуги являются идентичными;
2. Знаки идентичны, а товары или услуги являются однородными, в связи с чем существует вероятность введения в заблуждение, включая возникновения ассоциации с более ранним товарным знаком;
3. Знаки сходны до степени смешения, а товары или услуги либо идентичны, либо являются однородными, и существует вероятность введения в заблуждение, включая возникновения ассоциации между знаками; или
4. Знаки либо идентичны, либо сходны до степени смешения, при этом ранний товарный знак имеет репутацию, и использование знака заявителя может привести к несправедливому преимуществу, либо негативно отразиться на репутации более ранней торговой марки, а также нанести ей ущерб (вне зависимости от того, являются ли товары или услуги однородными или нет).

Относительные основания для отказа в регистрации в законодательстве Республики Казахстан отражены в положениях ст.7 Закона о товарных знаках: «не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения»:

- с товарными знаками, зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг или с тождественными товарными знаками того же лица в отношении тех же товаров или услуг;
- с общеизвестными товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг;
- с обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг (кроме отозванных и прекращенных) или с тождественными обозначениями того же лица в отношении тех же товаров или услуг;

Регистрация таких обозначений в качестве товарных знаков допускается при условии предоставления письменного согласия владельца товарного знака. Таким образом, иные основания для отказа в регистрации товарному знаку, в отличие от абсолютных оснований, выделяются в случае отсутствия у заявленного обозначения признака новизны.

Для применения вышеизложенных оснований в качестве отказа в регистрации товарному знаку в соответствии с положениями законодательства Англии, прежде всего необходимо ответить на следующие вопросы.

Во-первых, какие знаки относятся к «ранним торговым маркам»? Определение «ранняя торговая марка» является довольно сложным, поскольку по сути охватывает: ранние торговые марки Великобритании, ранние международные заявки, ранние торговые марки Европейского союза (EUTM), а также ранние «общеизвестные» знаки, которые охраняются в соответствии с положениями Парижской конвенции, даже если эти знаки не были зарегистрированы, и включает в себя «ранние заявки на товарные знаки» с приоритетом над рассматриваемой заявкой.

В одних случаях, если, к примеру, регистрация знака прекращена, то такая регистрация может служить основанием для возражения только в течение одного года после истечения срока его действия. В тоже время, противопоставление такого знака будет невозможным, если Регистратору будет известно о том, что в течение двух лет, непосредственно предшествующих истечению срока действия, не было добросовестного использования такого знака. Что касается возражений, выдвигаемых против товарного знака Европейского союза, определение ранних товарных знаков в некоторых отношениях отличается от Закона о товарных знаках Англии. Так, в соответствии с Положениями Европейского союза по товарным знакам, «более ранние торговые марки» включают в себя не только товарный знак Европейского союза и международные торговые марки, указывающие ЕС (в соответствии с Мадридским протоколом), но также все товарные



знаки, зарегистрированные в любом государстве-члене или в Бюро по товарным знакам Бенлюкса, а также международные регистрации в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом. Таким образом, они включают в себя также регистрации в других государствах-членах, что не может быть основанием для возражения против знака, поданного на регистрацию в Великобритании, при том, что во многих случаях знаки могут регистрироваться в национальных реестрах государств-членов Европейского союза, но не в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Второй вопрос относится к определению действительного интереса оппонента для предъявления возражения на регистрацию. Возражение (или заявление об аннулировании) на относительных основаниях может быть начато только лицом, имеющим соответствующий интерес к более раннему знаку, это означает, что возражать против регистрации не могут ни ведомство, ни третьи стороны. Только владелец более ранней торговой марки может инициировать процедуру.

Третий вопрос касается использования противопоставляемого раннего товарного знака. Если заявитель знака сталкивается с возражением по относительным основаниям с противопоставлением более раннего товарного знака, зарегистрированного более пяти лет назад, заявитель может потребовать, чтобы оппонент предоставил доказательства использования своего товарного знака в этот период, либо надлежащие причины неиспользования. Если противоположная сторона не сделает этого, возражение будет отклонено.

Двойное удостоверение

Первое относительное основание для отказа, так называемое «двойное удостоверение» предусматривает, что товарный знак не должен быть зарегистрирован, если он идентичен/тождественен с более ранним товарным знаком, а товары или услуги, к которым относится заявка на товарный знак, идентичны товарам или услугам, в отношении которых зарегистрирован более ранний товарный знак. В тоже время, если заявитель сможет доказать, что регистрация не будет неблагоприятно влиять на любую из функций товарного знака, такой товарный знак может получить охрану.

В ходе определения идентичности/тождества товарных знаков, необходимо понять можно ли все же считать знаки, которые немного отличаются, идентичными. Несмотря на существование конкретных положений, которые препятствуют регистрации знака, аналогичного более раннему знаку, причина, по которой владельцы более ранних знаков могли бы отстаивать свою позицию, заключается в том, что в отличие от других соответствующих относительных оснований, нет необходимости доказывать смешение. Учитывая это, представляется разумным, чтобы суды толковали данное положение более узко. Применяя такую логику, в деле *SA Société LTJ Diffusion v. SA Sadas*, суд пришел к выводу, что само определение идентичности подразумевает, что все элементы должны быть одинаковыми во всех отношениях и что есть идентичность, при которой знак воспроизводит все элементы другого знака без каких-либо изменений или дополнений. В тоже время такое определение идентичности должно применяться с точки зрения среднего потребителя, с учетом общего впечатления. Следовательно, «незначительные различия» между знаком и торговой маркой могут остаться незамеченными средним потребителем, поэтому, наличие таких «незначительных различий» не приведет к тому, что знаки не будут рассматриваться как идентичные/тождественные. Вопрос в том, будут ли потребители считать такие различия существенными.

Закон Республики Казахстан о товарных знаках содержит четкое определение тождественности товарного знака – тождественные товарные знаки – это «знаки или обозначения, совпадающие во всех элементах». Споры по основанию тождественности знаков чаще всего возникают в связи с регистрацией товарного знака, тождественного с фирменным наименованием третьего лица, зарегистрированным ранее, поскольку тождественный товарный знак проходит экспертизу на тождество и сходство и шанс получить положительное решение о регистрации после такой экспертизы в данном случае минимален. При проверке на тождество и сходство, Патентное ведомство Казахстана осуществляет следующие действия:

- проводит поиск тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений;
- определяет степень сходства заявленного обозначения и выявленных при проведении поиска товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений.
- определяет однородность заявленных товаров товарам, в отношении которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные знаки и обозначения.

Далее необходимо определиться, в каких случаях товары или услуги считаются идентичными/тождественными? Второй элемент, который должен быть доказан для того, чтобы знак подпадал под



«двойное удостоверение» заключается в том, что товары или услуги, в отношении которых заявлен товарный знак, должны быть идентичны товарам или услугам, для которых охраняется более ранний знак. При этом, если категория товаров или услуг, раннего товарного знака, шире, чем в заявленном знаке, но также включает категории товаров или услуг, к которой относится заявка, то товары заявителя будут считаться идентичными товарам более ранней марки. Так, к примеру, если более ранний товарный знак зарегистрирован на «вещательные услуги», то более поздняя заявка, заявленная на «радиовещательные услуги» будет считаться как идентичная.

Несмотря на то, что спецификация товаров или услуг, для которых зарегистрирован более ранний знак, является отправной точкой для определения идентичности товаров или услуг, в некоторых случаях может потребоваться интерпретация спецификации товара товарного знака. Например, включает ли слово «вредитель» – насекомых, или слово «косметика» – «крем для осветления кожи»?

Следующим фактором «двойного удостоверения» является определение того, не окажет ли регистрация более позднего знака отрицательного влияния на функционирование более раннего знака. В контексте одного нарушения суд постановил, что ответственность не возникнет в случае использования идентичного знака в отношении идентичных товаров или услуг, когда такое использование не оказывает негативного влияния на функции знака. Достаточно трудно предусмотреть все ситуации, при которых добросовестное использование более позднего знака в качестве товарного знака для идентичных товаров не будет отрицательно влиять на способность знака указывать происхождение. В данном случае необходимо решить следующие вопросы. Во-первых, на ком лежит бремя доказывания факта нанесения ущерба функциям знака? Во-вторых, если ответственность ложится на ответчика, как ответчик должен опровергнуть такое предположение? На сегодняшний день ни один из этих вопросов непосредственно не рассматривался Судом.

Сходство до степени смешения

В соответствии с Директивой о товарных знаках, товарный знак не должен быть зарегистрирован, если он:

- тождественен или сходен до степени смешения с более ранней торговой маркой;
- подан на регистрацию в отношении товаров или услуг, сходных с товарами или услугами, в отношении которых охраняется более ранняя торговая марка; а также
- существует вероятность смешения, которая включает возможные ассоциации с более ранней торговой маркой.

Сходство знаков. Прецедентное право предоставляет обширное руководство о том, когда знаки будут рассматриваться как сходные. Необходимо сравнивать знаки в целом так, как их видит средний потребитель, поскольку средний потребитель обычно воспринимает знак как единое целое и не анализирует его составляющие. В этой связи следует уделять внимание, в частности, доминирующим и отличительным составляющим знака в части визуального, звукового или смыслового сходства между знаками, при этом необходимо учитывать присущие или приобретенные отличительные признаки знака. Незначительные элементы могут не учитываться, но их необходимо идентифицировать, например, текст очень мелким шрифтом может не быть замечен определенной категорией потребителей.

Визуальное сходство товарных знаков. Несмотря на то, что знаки сравниваются в целом, акцент, как уже было отмечено ранее, делается на «доминирующих» компонентах, поэтому суды при анализе комбинированных товарных знаков (состоящих из словесного и изобразительного элементов) пытаются определить визуально, какие элементы являются доминирующими. Прецедентное право в большей степени выделяет текстовые элементы как доминирующие. Так, в деле *Claudia Oberhauser v. OHIM*, заявка на словесный товарный знак FIFTIES в отношении джинсовой одежды была успешно опротестована из-за сходства до степени смешения с комбинированным знаком оппонента, зарегистрированного на одежду, включая слова MISS FIFTIES в нижней части. Различие словесных элементов также может привести к выводу, что знаки не являются сходными до степени смешения.

Несмотря на то, что в комбинированных знаках словесный элемент часто доминирует, практика показывает, что оценка все же носит глобальный характер. В деле *Shaker de Laudato v. Limiñana y Botella*, комбинированный товарный знак для алкогольных напитков, который включал слово LIMONCELO, расположенное над изображением тарелки, украшенной шестью лимонами (Рис.1), был опротестован владельцем испанского слова LIMONCHELO, также зарегистрированного на товары в 33 классе МКТУ.



Суд первой инстанции постановил, что знаки отличаются друг от друга из-за преобладания элемента блюда в знаке заявителя, того элемента, который отсутствовал у оппонента. Однако суд последующей инстанции отменил данный вывод, напомнив, что оценка должна быть глобальной и не может быть проведена путем сравнения только одного элемента. Исключительно в тех случаях, когда все остальные элементы товарного знака являются незначительными, оценка может проводиться только на основе доминирующего элемента.

Звуковое сходство. При сравнении товарных знаков на слух, необходимо принимать во внимание лингвистический контекст товарного знака, например, слова, которые на первый взгляд не сходны на слух англоговорящему потребителю, могут показаться таковыми человеку, говорящему на другом языке. Суды в таких случаях, как правило, проводят количественную оценку, например, имеют ли оба знака одинаковые слоги? В деле со знаком GIORGIO AIRE суд первой инстанции определил, что он не является сходным до степени смешения с товарным знаком MISS GIORGI, потому что только один слог из четырех был одинаковым, в то время как знаки MYSTERY и MIXERY рассматривались как схожие. Одним словом, небольшое изменение в товарном знаке может быть достаточным для того, чтобы сделать знаки отличными. При оценке сходства, как правило, больше влияет первый, чем последний слог. Таким образом, суд посчитал знаки BUD и BUDMEN, ZERO и ZERORH+, VIAGRA и VIAGRENE, SKYPE и SKY как сходные до степени смешения.

Смысловое сходство. Поскольку сходство помимо фонетического и визуального анализа также оценивается по смыслу, при определении сходства товарных знаков до степени смешения необходимо учитывать идеи, которые лежат в основе знака. Важность таких семантических или невизуальных признаков может сыграть большую роль при решении вопроса об определении сходности товарных знаков. К примеру, в деле Betty Voor заявитель имел различные регистрации для слова «Betty Voor», имя персонажа мультфильма 1930-х годов, который, как считалось, приобрел различительную способность. Ответчик использовал изображение этого персонажа по лицензии, полученное из материалов, не защищенных авторским правом. Суд постановил, что использование изображения нарушает права на словесный товарный знак, поскольку средний потребитель, увидевший изображение, немедленно вспомнит слова «Betty Voor». Суд выделил случай, в котором не было установлено сходство до степени смешения между словом «ALLIGATOR» и всем известным зарегистрированным изображением крокодила, принадлежащего фирме Lacoste, потому что, на самом деле, видя эти слова, средний потребитель не будет воспринимать их как сходные до степени смешения. Тем не менее, смысловое сходство может быть определено при определенной степени абстракции – так, профиль фазана с цилиндром будет сходен до степени смешения с голубем с цилиндром, поскольку оба являются птицами.