



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Абсолютные основания для отказа
в регистрации. Общепринятые знаки
и знаки вошедшие во всеобщее
потребление



Абсолютные основания для отказа в регистрации. Общепринятые знаки и знаки, вошедшие во всеобщее потребление

Закон о товарных знаках Англии 1994 г. и законодательство Европейского союза предусматривают, что товарные знаки, которые состоят исключительно из знаков или указаний, ставших общепринятыми в добросовестной и установившейся практике торговли, не подлежат регистрации. Несмотря на то, что английские суды придерживаются позиции того, что такие знаки не способны отличить товары или услуги одного предприятия от товаров и услуг другого предприятия, следует отметить, что настоящий раздел больше относится к практике торговли.

К знакам, вошедшим во всеобщее потребление, относятся знаки, которые несмотря на то, что первоначально были зарегистрированы в качестве товарных знаков и имели различительную способность, со временем стали обозначать род или тип продукта, а не конкретный продукт, происходящий из определенного источника. Хорошо известные примеры включают такие товарные знаки как LINOLEUM, ASPIRIN, CELLOPHANE. Одна из особенностей родового знака заключается в том, что он больше не способен различать товары или услуги разных предприятий. Закон о товарных знаках Республики Казахстан содержит следующее определение обозначения, вошедшего во всеобщее потребление: «обозначением, вошедшим во всеобщее употребление является обозначение, которое в результате его длительного использования различными производителями для одного и того же товара или товара того же вида стало указанием определенного вида товара, то есть видовым понятием».

Защита товарных знаков, утративших различительную способность после длительного их использования часто вызывает вопросы, в особенности в отношении так называемых «советских знаков», что породило ряд судебных процессов в этой связи. Как показывает практика, основными критериями, которыми руководствуются суды при определении вопроса отнесения товарного знака к вошедшему во всеобщее употребление в Казахстане, являются:

- широкое использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков товарный знак может быть отнесен к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Истец, российская компания, подал в Апелляционный совет возражение против действия в Республике Казахстан свидетельства по международной регистрации товарного знака «Диазолин Diazolinum», зарегистрированного на имя ОАО «Ф». Апелляционный совет возражение оставил без удовлетворения. Истец обжаловал решение Апелляционного совета в суд, указав, что в предоставлении правовой охраны в Казахстане товарному знаку должно быть отказано ввиду отсутствия у него различительной способности. Решением суда решение Апелляционного совета признано незаконным, прекращено действие регистрации товарного знака «Диазолин Diazolinum» по следующим основаниям: препарат под названием «Диазолин» начал выпускаться с 1966 г. в СССР и продолжает выпускаться в настоящее время под тем же названием различными производителями. Препарат «Диазолин» выпускается длительное время в качестве наименования конкретного вида товара. Длительное и массовое применение обозначения «Диазолин» различными производителями привело к утрате главной функции товарного знака, выражающейся в том, что товарный знак отличает товары одних производителей от товаров других производителей.

В деле Alcon Inc. v. OHIM суд постановил, что обозначение BSS не подлежит регистрации для стерильных растворов в офтальмологической хирургии, поскольку офтальмологи и офтальмологи-хирурги, практикующие в Европейском Союзе, восприняли бы обозначение BSS как аббревиатуру для буферного раствора («buffered saline solution»). Такое сокращение часто использовалось в научных словарях и статьях, кроме того, многие компании продавали товары под обозначениями, содержащими буквы «BSS». Суд постановил, что не было никакой ошибки при принятии решения, когда для оценки обстоятельств, в расчет принимались во внимание специалисты в области медицины.

Используемые марки: приобретенная различительная способность. Согласно разделу 3 Закона о товарных знаках Англии, товарному знаку не должно быть отказано в регистрации, если до даты подачи заявки на регистрацию он фактически приобрел различительную способность в результате его использования. Аналогичным образом знак, который ошибочно был внесен в Реестр (поскольку ему не



присуща различительная способность) не должен быть признан недействительным, если знак приобрел отличительную особенность после его регистрации. Таким образом, даже если знак по своей природе не имеет отличительной черты, его все же можно зарегистрировать в случае, если он действительно приобретает различительную способность по мере его использования.

При этом, единственный вопрос, на который необходимо ответить в том случае, когда знак приобрел различительную способность в связи с его использованием, заключается в следующем: а действительно ли знак приобрел отличительный характер? Данный вопрос исключительно связан с восприятием товарного знака потребителями, а различительная функция в данном случае не является существенной. В результате, признание потребителями товарного знака является индикатором того, что знак можно зарегистрировать. Основной целью в данном случае является минимизация риска возникновения путаницы среди потребителей, не позволяя при этом другим трейдерам использовать аналогичные товарные знаки. Для того, чтобы успешно установить приобретенную различительную способность, заявитель должен доказать, что основное значение слова или знака указывает на источник, а не, например, просто описывает или хвалит продукт, т.е. знак должен приобрести «вторичное значение». В тоже время существуют опасения того, что если порог для признания такого товарного знака охраноспособным будет слишком низким, это даст возможность отдельным трейдерам монополизировать описательные знаки или другие нетрадиционные знаки, такие как, например, цвета, главным образом посредством инвестиций в рекламу.

Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению требований, предъявляемых к приобретенной отличительной способности, необходимо определиться с порогом критерия различительной способности в результате коммерческого использования товарного знака. Достаточно ли узнаваемости товарного знака и его ассоциации с конкретным трейдером, чтобы установить приобретенную различительную способность, или требуется что-то более конкретное? Узнаваемость товарного знака предполагает, что знак знаком потребителям, в то время как связь с конкретным трейдером не обязательно совпадает с указанием коммерческого источника. Допустим, один потребитель ассоциирует красный цвет с Колой, другой с другими товарными знаками, таким образом, ассоциации как таковые могут быть достаточно беспорядочными для целей регистрации такого вида товарного знака.

Этот вопрос был рассмотрен английским судом в контексте определения того, является ли «просто» форма – без каких-либо товарных знаков, нанесенных на данную поверхность – в виде четырехпалого набора шоколадных вафельных батончиков KIT KAT, которая обрела отличительные черты благодаря его длительному использованию. Конечное назначение товара (конечное восприятие потребителя) и средства, с помощью которых оно достигается, являются важными аспектами этого исследования. В данном деле было рассмотрено два аспекта: это узнаваемость и ассоциации потребителей с товаром, в противоположность зависимости потребителей от формы товара в отдельности от других товарных знаков, которые также могут присутствовать на товаре. Используемые подходы предполагали, что потребители не могли полагаться только на батончик без нанесенного товарного знака на нем, поскольку шоколад продавался с нанесенными словесными знаками как на внешней упаковке, так и на тисненой поверхности отдельных шоколадных делений. На момент подготовки материала, знак шоколадной формы оставался не зарегистрированным.

Требования к приобретению знаком различительной способности

1. Замена первоначального значения товара.

Не так много существует критериев для определения природы взаимоотношений между значением товара до начала его использования и после. В крайнем случае придерживаются позиции того, что новое значение товарного знака после начала его использования должно полностью заменить первоначальное его значение. Однако требование о том, что при любых обстоятельствах ничего не должно оставаться от первоначального значения товара, было бы преувеличением, поэтому другие органы власти признают, что знак может стать отличительным, даже если основное значение товарного знака все еще существует.

2. Числовая степень распознавания.

Как мы уже знаем, для того, чтобы неохраноспособный знак подлежал регистрации, необходимо, чтобы потребители воспринимали его как указывающий на происхождение товара. В этой связи возникает вопрос: насколько широко должно быть признание потребителя? Английский суд придерживается



позиции невозможности определения того, является ли знак отличительным, по отношению к заранее определенному проценту потребителей. Это связано с необходимостью доказательства приобретения различительной способности знаком в результате его использования (или, в случае, когда товарный знак был ошибочно зарегистрирован, доказательства того, что он заслуживает того, чтобы остаться в реестре) зависит от того, насколько описательным является знак в своем «естественном» состоянии.

3. Географическая степень признания.

Насколько широко должно быть географически распространено приобретенное различие товарного знака? Например, в деле регистрации торговой марки Europolis в Бюро по товарным знакам Бенилюкса (данное бюро регистрирует права на товарные знаки для Бельгии, Люксембурга и Нидерландов) в отношении страховых услуг, знак имел описательный характер для людей, говорящих на голландском языке, которые понимали слово polis как относящееся к страховым полисам однако, данное слово не было известно потребителям, говорящим по-французски. Суд в данном случае определил, что для регистрации такого знака необходимо доказать, что знак приобрел различительную способность благодаря использованию на всей территории, на которой было основание для подачи возражения, по сути, для «значительной части» говорящих на голландском языке. Таким образом, в случае регистрации товарного знака в Великобритании, приобретенная различительная способность должна быть продемонстрирована среди «значительной части» потребителей в результате использования на всей территории Соединенного Королевства.

При регистрации товарного знака Евросоюза возникают параллельные проблемы в отношении географических аспектов приобретенной различительной способности. Здесь, однако, проблема окрашена лингвистическим разнообразием Европейского Союза и геополитическими условиями того, является ли Союз единым целым или совокупностью национальных государств. Вопросы различительной способности возникают в двух ситуациях - когда знак не имеет различительной способности во всем Союзе, потому что он является, допустим, описательным в соответствии с одним из официальных языков; и вторая ситуация, где считается, что знаку не хватает различительной способности также на всей территории ЕС, потому что это (скажем) цветовой знак или форма.

4. Потребители.

Согласно общим требованиям, знаку необходимо приобрести различительную способность для всего перечня товаров или услуг, в отношении которых испрашивается охрана. Данный факт должен быть установлен среди фактических и потенциальных покупателей. При определении различительной способности среди потенциальных покупателей этот принцип может вызвать проблемы, если знак используется в отношении товаров или услуг, предназначенных для нишевого рынка, поскольку знак может быть известен только определенному кругу покупателей (к примеру, элитные товары), но не основной массе потребителей. В настоящее время установлено, что, если заявленные товары (к примеру, часы) шире, чем подкатегория товаров, для которых фактически используется знак (допустим, роскошные часы), критерии будет устанавливать более широкая категория - обычные покупатели часов. Приобретенная различительная способность должна быть установлена в отношении этой, более широкой категории.

5. Виды доказательств.

Для подтверждения заявления о регистрации товарного знака через использование может быть применен ряд различных доказательств:

Доказательства использования. Приобретенная различительная способность должна быть доказана на основе конкретных и надежных данных. Суд может принимать во внимание, к примеру, свидетельство того, сколько времени продукт находился на рынке, объем товаров, или объем предоставляемых услуг. Такое доказательство может быть предоставлено в форме официальных деклараций. Как правило, это также могут быть примеры использования знака на упаковке, маркетинг и реклама, а также детали произведенных расходов в этой связи. Такое использование должно быть фактически произведено до подачи заявки на товарный знак, в то время как географическая территория, к которой он относится, является также немаловажным фактором.

Расходы на рекламу. Несмотря на то требование о том, что в судах могут учитываться суммы,



вложенные предприятием в продвижение знака, британские суды скептически относятся к ценности таких доказательств, как расходы на рекламу или доказательства успешных продаж как к показателям приобретенной различительной способности. Это связано с тем, что доказательство использования знака не является абсолютным подтверждением его различительной способности. Стоит отметить, что расходы должны относиться только к конкретно заявленному знаку.

Доказательства торговли. Несмотря на то, что суды также ссылаются на значимость заявлений от торгово-промышленных палат или других торгово-профессиональных ассоциаций, суды Великобритании рассматривают их как имеющие лишь незначительное значение.

Исследования потребителей. Поскольку все доказательства тем или иным образом сфокусированы на отношении потребителей к знаку, прямые доказательства от потребителей и опросы потребителей, скорее всего, окажутся более значимыми. Согласно законодательству Великобритании, опросы общественного мнения не исключаются, но их необходимо тщательно изучить и оценить их реальную доказательную ценность.

Иные абсолютные основания для отказа в регистрации товарному знаку

Третья и более эклектичная категория абсолютных оснований для отказа изложена в разделе 3 Закона 1994 года. Положения закона предусматривают, что товарные знаки не должны быть зарегистрированы, если они противоречат публичному порядку или морали, если они могут ввести в заблуждение общественность, если они запрещены законом или если заявка была подана недобросовестно. Специальные положения также существуют для особо охраняемых эмблем.

Публичный порядок и мораль. Раздел 3 (3) (а) предусматривает, что товарный знак не должен быть зарегистрирован, если он противоречит публичному порядку или общепринятым принципам морали.

Мораль. Положение о противоречии морали породило довольно противоречивое прецедентное право. Еще большей путаницы привело истолкования данного положения Европейским Патентным ведомством в свете положений Европейской конвенции о правах человека. По мнению авторов книги, последствия применения положений «свободы слова» для отказа в регистрации товарного знака ничтожны и эти соображения не имеют отношения к делу. Примером аналогичных отказов в регистрации товарных знаков на основании «противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно привести отказ Патентного ведомства Казахстана в регистрации слова «Жигули», поскольку на языке ряда европейских стран оно созвучно слову «Gigolo», означающему «сутенер». Товарному знаку «Абай Кунанбаев» в качестве этикетки к алкогольной продукции на имя французского производителя также было отказано в регистрации, поскольку великий просветитель был глубоко верующим человеком и проповедовал, в том числе, воздержание от пьянства.

Публичный порядок. Исключение, относящееся к противоречию «публичному порядку», применяется реже. По мнению ведомства Англии, «явно недоброжелательные расовые и культурные оскорбления, будь то слова или изображения, не должны допускаться в реестре товарных знаков». К примеру, было отказано в регистрации знаку, который включал в себя молот, серп и красную звезду на том основании, что они представляли собой «символы деспотизма, которые, учитывая его политическую и культурную историю, были бы оскорбительными в Венгрии». Данное основание для отказа в регистрации также применяется для исключения регистрации знаков, которые способствуют нелегальной деятельности, например, путем приукрашивания употребления наркотиков или для терроризма.