

*О.А. Матющенко,
заместитель заведующего отделом экспертизы
заявок на товарные знаки,
ФИПС*

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ХОДЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

С 2005 г. на сайте ФИПС выкладываются сведения о поданных заявках на товарные знаки. Таким образом, заинтересованным лицам предоставлена возможность ознакомления с заявками на товарные знаки, поступающими на регистрацию. Одним из преимуществ, которые предоставляет данная функциональность, является возможность представления заинтересованными лицами своего мнения относительно охраноспособности заявляемого обозначения для целей использования данного мнения экспертизой при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Практика анализа мнения третьих лиц в отношении поданных заявок на товарные знаки существует также в зарубежных странах.

Наличие такой процедуры как части системы регистрации и охраны товарных знаков определенно играет положительную роль. Она позволяет третьим сторонам предоставить Ведомству по интеллектуальной собственности дополнительную информацию и данные, которых Ведомство не могло иметь в своем распоряжении и которые могли бы помешать регистрации конкретного товарного знака.

В зарубежных странах существует как процедура возражений, так и процедура замечаний, которые предписывают:

а) подачу возражения третьими лицами до момента регистрации товарного знака (так называемая предрегистрационная процедура), то есть в момент проведения экспертизы товарного знака по существу после публикации заявки на оспариваемый товарный знак (в большинстве стран, в том числе Великобритании, Турции, Канаде, Китае, ОНМ, Австралии, Бразилии, Хорватии);

б) подачу возражения после регистрации товарного знака (так называемая пострегистрационная процедура), которая осуществляется после окончания экспертизы по существу и публикации свидетельства на оспариваемый товарный знак (в Японии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Судане, Румынии, Германии, Финляндии, Латвии, Литве, Дании);

в) подачу замечаний третьих лиц в отношении регистрации товарного знака (в Великобритании, Турции, ОНМ).

Основная цель замечаний – предоставление Ведомству информации, которая может повлиять на регистрацию конкретного товарного знака. Лицо, представившее замечание, не является стороной по делу и, как правило, Ведомство не отвечает на такие замечания.

В некоторых случаях лицами, представляющими замечания, могут быть официальные учреждения, заинтересованные в соблюдении законодательства в рамках охраны и недопустимости регистрации на третьих лиц определенных обозначений, в том числе обозначений, на которые распространяется действие статьи 6-ter Парижской конвенции. Например, Олимпийским Комитетом могут быть представлены замечания в отношении регистрации в качестве товарных знаков обозначений, сходных с Олимпийскими символами.

Замечания могут направляться заявителю для возможности привести свои доводы, однако, ответ, если таковой имеется, лицу, представившему замечание, не направляется.

Известна также система, предусматривающая процесс, сходный с процедурой замечаний. Она именуется «письмо протеста» (применяется в системе регистрации товарных знаков США), которое может быть подано в момент проведения экспертизы заявленного обозначения. Письмо направляется к независимому эксперту, который определяет, не является ли информация, упомянутая в письме, предметом двустороннего спора. Если данные, содержащиеся в письме, касаются описательного характера и если очевидно, что эксперт не может располагать такой информацией, то такое письмо приобщается к материалам заявки.

В целом, ведомства различных стран считают полезным иметь возможность получения замечаний, особенно когда экспертиза ограничена определенным «набором» оснований для отказа.

Такой международный опыт находит свое отражение и в отечественной практике экспертизы товарных знаков. В последнее время заинтересованные лица все чаще используют возможность представить свое мнение относительно охраноспособности заявляемого обозначения.

В 2010 г. поступило 693 обращения от заинтересованных лиц, касающиеся рассмотрения заявок на товарные знаки, в 2011 г. поступило 905 обращений, в 2012 г. – 1111 обращение, за 9 месяцев 2013 г. – 815 обращений.

Круг лиц, подающих рассматриваемые обращения, включает:

- правообладателей товарных знаков, которые были зарегистрированы или охранялись ранее;
- заявителей по заявкам, имеющим как ранний, так и более поздний приоритет;

- владельцев прав на имя или изображение личности;
- владельцев других более ранних прав на промышленную собственность, например, таких как фирменное наименование;
- владельцев авторских прав на произведения, являющиеся идентичными или сходными с товарным знаком, в отношении которого испрашивается правовая охрана.

Основания, по которым обратившееся лицо считает недопустимым регистрацию товарного знака, условно можно разделить на абсолютные и относительные.

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака предписаны положениями пунктов 1, 2, 3, 4 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом заинтересованное лицо может ссылаться на то, что товарный знак:

- лишен различительной способности;
- является описательным или вводящим в заблуждение;
- противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- сходен с официальными знаками или эмблемами, охраняемыми в соответствии со статьей 6ter Парижской конвенции или в соответствии с национальным законодательством;
- сходен с символами, имеющими высокую ценность, например с религиозными символами;
- противоречит положениям международного законодательства, например Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Относительные основания для отказа в регистрации товарного знака предписаны положениями пунктов 6, 7, 8, 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом заинтересованное лицо может ссылаться на то, что регистрируемый товарный знак сходен до степени смешения:

- с ранее зарегистрированным товарным знаком;
- с заявкой на товарный знак;
- с общеизвестным товарным знаком;
- с фирменным наименованием;
- с охраняемым наименованием места происхождения товаров;
- с промышленным образцом;
- с объектом авторского права на литературное или художественное произведение.

Компании, имеющие большие портфели товарных знаков, обладатели прав на доменные имена и фирменные наименования все шире используют возможности высказать свое мнение относительно охраноспособности заявляемых обозначений на стадии экспертизы

заявленного обозначения. Зачастую подобные обращения оказывают существенную помощь экспертизе в определении возможности введения потребителя в заблуждение (и как следствие в определении охраноспособности обозначения).

Однако распространены случаи, когда обозначения, используемые для индивидуализации товаров и услуг, не зарегистрированы в качестве товарных знаков и даже не заявлены на регистрацию.

Информация, предоставляемая третьими заинтересованными лицами и свидетельствующая о принадлежности прав на обозначение в отношении однородных заявленным товаров другому лицу, при проведении экспертизы может служить побудительным мотивом к дополнительным исследованиям. Доводы, приведенные третьими лицами, могут быть приняты во внимание при проведении экспертизы и оказать существенную помощь экспертизе при вынесении решения. Безусловно, сведения, предоставляемые третьими лицами, не должны носить декларативного характера и должны быть подтверждены документально.

В заключение следует отметить, что заинтересованным лицам желательно шире использовать свои возможности в защите своих прав на стадии экспертизы, в том числе, используя инструмент обращений.