

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Апрель 2020

Монополия на «Covid-19»



Самсонова
Александра
Юрист

За короткий срок вирус из одной провинции Китая распространился по миру, став проблемой глобального масштаба и коренным образом изменив наш привычный образ жизни. Ничто так часто не обсуждается сегодня в новостях как «COVID-19». И сам коронавирус - COVID-19, и вызываемое им заболевание, и меры по борьбе с ними, и места, и конкретные люди, а также наименования еще создаваемых и уже применяемых лекарственных средств стали широко известными, легко узнаваемыми словами и выражениями. Они привлекают к себе внимание, их начинают эксплуатировать для продаж товаров, пытаются их монополизировать - получить исключительное право на использование этих слов и выражений.

С середины февраля в мире было подано несколько сотен заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с темой коронавируса. Мы изучаем статистику по поданным заявкам в национальные ведомства различных стран, и ниже приведем некоторые примеры поданных заявок с середины марта и по сегодняшний день:

- в Соединенных Штатах Америки [\[1\]](#) было подано более 60 заявок с обозначением «COVID»: многие обозначения регистрируются для нанесения на одежду слоганов, например, ;

COVID SURVIVOR

;

I survived COVID-19

;

I survived the Coronavirus/
COVID-19 of 2020!

;

I ♥ Covid-19

И другие, для использования в рекламных кампаниях: «COVID-19 TAX AMNESTY PROGRAM» компанией налоговых консультантов, «CATS AGAINST COVID-19» в кафе, и так далее.

Стоит отдельно выделить одну заявку^[2] на обозначение (приводится целиком): «COVID LIVES MATTER COVID LIVES MATTER COVID LIVES MATTER COVID LIVES MATTER #COVID LIVES MATTER #COVID LIVES MATTER COVID SURVIVORS COVID SURVIVORS COVID SURVIVORS COVID SURVIVORS #COVID SURVIVORS #COVID SURVIVOR COVID SURVIVOR COVID SURVIVOR COVID SURVIVOR COVID SURVIVOR COVID SURVIVOR#COVID SURVIVOR #COVID SURVIVOR», для детской и взрослой одежды. Не известно, является ли количество слов и их повторение задумкой заявителя или ошибкой при подаче товарного знака на регистрацию, но отмечу, что товарный знак может использоваться в том виде, в котором он был заявлен на регистрацию. Запрещается использование товарного знака в измененном виде, в том числе в другом шрифте, другом цветовом исполнении, другой форме. Другими словами, используя лишь часть товарного знака, нужно учитывать, что она не подлежит охране.

Национальным ведомством Австралии^[3] за период с середины марта 2020 года по сегодняшний день было получено около 10 заявок с использованием «COVID», из них большая часть указана для товаров для дезинфекции помещений, санитайзеров для кожи: «CovidgenCare», «COVIDEX», «COVID FIGHTER», различных услуг: «Covid-19», «COVID-19 CHILLED AND CONSIDERATE BOOT CAMP», «Covid Confirm» и другие. Но уже на сегодняшний день осталось только 4 заявки -возможно, это связано с тем, что остальные уже отклонены ведомством.

Во Франции, Испании, Мексике, Германии, Канаде, России и Новой

Зеландии также были поданы обозначения с использованием темы коронавируса, по данным, размещенным на глобальной базе данных по товарным знакам Всемирной организации интеллектуальной собственности[4] и национальных реестров.

На данный момент заявки проходят экспертизу в национальных ведомствах и решения об их регистрации или же отказе в регистрации ещё ожидаются.

Наглядным примером для отказа в регистрации подобных обозначений является Китай: Национальное управление интеллектуальной собственности Китая[5] разместило на своем интернет-ресурсе информацию о том, что ими было отклонено 328 заявок на новые ТЗ, связанные с коронавирусом, и разрешено отозвать 866 заявок до 16 марта. Обозначения включали имена пострадавших от COVID-19, названия больниц, построенных для лечения людей, а также названия лекарств и медицинских услуг. Управление заявило, что такие обозначения вызовут недовольство общественности и могут ввести потребителей в заблуждение относительно свойств таких товаров и услуг. При этом на законодательном уровне ст.7, 10 китайского закона о товарных знаках, предусматривает, что *заявитель в своей заявке на ТЗ должен придерживаться принципа добросовестности; Не могут быть использованы в качестве ТЗ: обозначения, противоречащие социалистической этике и обычаям или имеющие пагубное влияние.* Как мы уже отметили, более 800 заявок подлежат отзыву, при этом государственная пошлина, оплаченная за проведение экспертизы не возвращается. Если же заявка только поступила, и государственная пошлина за проведение экспертизы ещё не оплачена, заявитель может отозвать заявление без оплаты государственной пошлины.

В Казахстане не было поданных заявок с обозначениями, близкими к теме коронавируса (согласно вышедшим бюллетеням Национального института интеллектуальной собственности Казахстана[6], по данным на 9 апреля 2020 года).

Однако в случае подачи в Казахстане заявки на регистрацию товарного знака связанного с темой коронавируса, предлагаю рассмотреть основания для отказа в регистрации товарных знаков, указанные в статьях 6, 7 закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - «Закон»). Товарный знак не подлежит регистрации, если:

© 2020 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

- не обладает различительной способностью и является общепринятым термином [\[7\]](#), [\[8\]](#) (пп.2 п.1 ст.6 Закона);
- способен ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, услуги или лица, предоставляющего услуги (пп.1 п.3 ст.7 Закона);
- такой знак противоречит по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали (пп.4 п.3 ст.7 Закона).

Ранее мои коллеги очень подробно описали основания для отказа в регистрации товарных знаков в статье [\[9\]](#), с которой я однозначно рекомендую ознакомиться.

Помимо перечисления основных требований законодательства, хотелось бы остановиться на общих принципах этики и морали, а также на подходе к выбору обозначения с точки зрения «здравого смысла». Возможно, что предприниматель со своей стороны желает монополизировать тему коронавируса с целью легкого продвижения товара (на сегодняшний день, частота запросов с названиями вируса в поисковых системах высокая и наряду с результатами поиска, помимо новостей и мнений экспертов, потребителю может быть предложен «необходимый» и связанный с запросом товар) и возможно, что и с целью получения готовой аудитории (например, эксплуатация обозначения COVID-19 в продаже одежды для тех, кто смог излечиться) и другие.

Однако мне кажется, что со стороны потребителя прямая связь товара с названием вируса вряд ли будет привлекательна, разве что вызовет любопытство, возможно даже и негативные ощущения, но (не оценивая этическую сторону таких заявок/регистраций) вынуждена признать, что в коммерческих целях использование этих наименований может быть привлекательным. А для тех, кто лично столкнулся с вирусом или пострадали его близкие и родные люди, это скорее вызовет отрицательную реакцию и может повлечь лишь нагнетание обстановки в обществе. Но как говорится, «реклама не должна быть умной, она должна быть запоминающейся», и это, возможно, относится и к «неприятности, но запоминаемости» слов и выражений.

На мой взгляд, использование обозначений связанных с COVID-19, эксплуатирование других обозначений, связанных с вирусом, не

этично и скорее повлечет негативную реакцию со стороны потребителей и поэтому не рекомендуем указывать в качестве обозначений слова, указывающие на вирус прямо и проконсультироваться с патентным поверенным о возможных вариантах других обозначений.

Александра Самсонова - апрель, 2020

[1]<https://www.uspto.gov/main/trademarks.htm>

[2] <https://www3.wipo.int/branddb/en/>

[3]<https://www.ipaustralia.gov.au/>

[4]<https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp>

[5]<http://english.sipo.gov.cn/>

[6]<https://ebulletin.kazpatent.kz/>

[7] К общепринятым терминам в том числе относятся различные лексические единицы, характерные для определенных областей науки и техники и если термин является устоявшимся среди определенного круга специалистов конкретных областей науки и техники, связанных с производством товаров или оказанием услуг, в отношении которых испрашивается охрана товарного знака. Основными источниками для определения термина являются терминологические словари. Так, несколько определений можно найти в словарях: Большая российская энциклопедия (<https://bigenc.ru/about>), энциклопедический словарь медицинских терминов, энциклопедия «Британника» (<https://www.britannica.com/science/coronavirus-virus-group>) и другие источники.

[9] <https://ru.bolotovip.com/company-news/publication/ukazanie-na-seks-v-tovarnom-znake-nelzia/>