

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

«Вирусные» товарные знаки. Просто интересно.



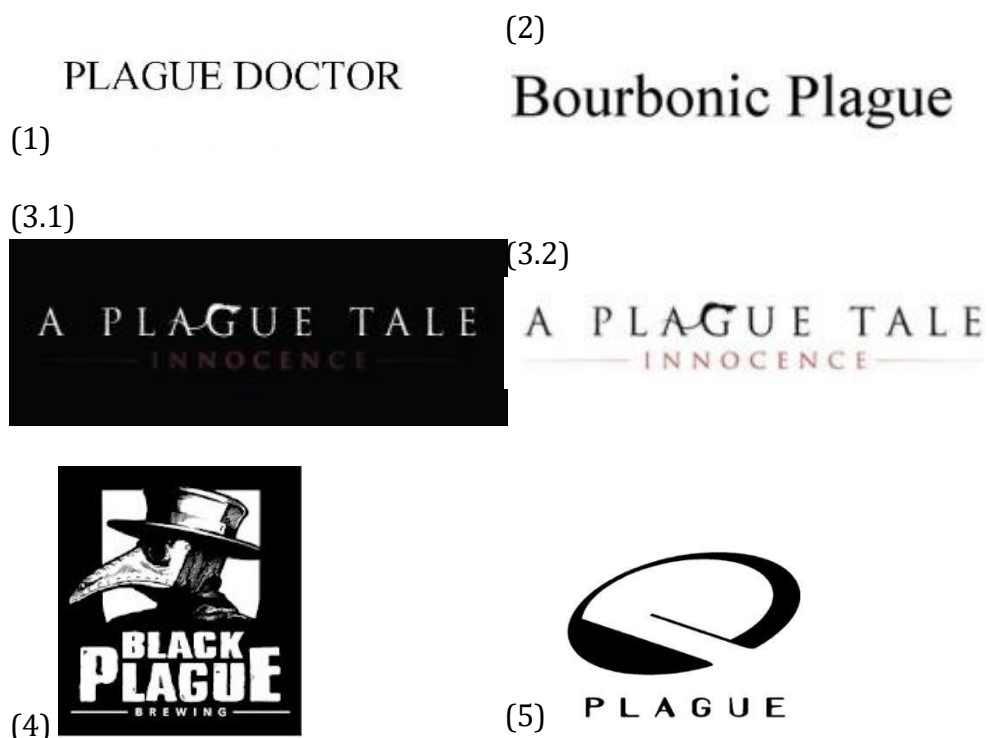
Самсонова
Александра
Юрист

За последние примерно сто лет человечество не раз сталкивалось с эпидемиями различных масштабов. Это были и испанский грипп (1918), и азиатский грипп (1957-58), и гонконгский грипп (1968) или свиной грипп (2009), а также продолжающиеся по сегодняшний день эпидемии ВИЧ и туберкулёза. В конце 2019 года мы столкнулись с распространением нового типа коронавируса, который получил название «COVID-19» и стал причиной новой пандемии.

Известно, что вирусы и вызываемые ими заболевания, меры по борьбе с ними, места, конкретные люди, а также наименования еще создаваемых и уже применяемых лекарственных средств, становятся широко известными, легко узнаваемыми словами и выражениями, что мы видим и сейчас. Они привлекают к себе внимание, их начинают эксплуатировать для продаж товаров, пытаются их монополизировать - получить исключительное право на использование этих слов и выражений.

Регистрация товарных знаков является одним из способов закрепить за собой исключительное право на использование, а затем и монетизацию названий (в данном случае – названий вирусов) на товарах и услугах, например:

Чума (англ.: *plague*)



Большая часть товарных знаков, связанных с темой чумы, зарегистрирована в США, Австралии и странах Европейского союза – там, где известные сейчас её последствия были самыми ужасными. Это обозначение используется в видеоиграх (№3.1 и 3.2), на таких товарах, как шляпы, одежда (№5), ножи (№1), пиво, а также в составе логотипа пивоварни (№1 и 4).

ВИЧ (англ.: HIV)



Самую большую долю среди регистраций занимают товарные знаки, связанные с ВИЧ и СПИД, которые чаще всего относятся к рекламным кампаниям общественных фондов, для нанесения на одежду или в качестве логотипов лабораторий, проводящих тестирование на наличие инфекции. Один из таких примеров:

Птичий и свиной грипп

© 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.

Ниже приведены примеры товарных знаков на тему вирусов H1N1 (известен как «свиной грипп») и H5N1 («птичий грипп»):



(1)



(2)

(3) H5N1

(4) H1N1

(5)

I Survived H1N1

Такие товарные знаки зарегистрированы в Германии, Франции, Испании и Америке, а также Японии и Южной Корее. На примерах указаны товарные знаки для использования и нанесения на CD-диски, музыкальную продукцию (№1); для печатной продукции (постеры, брошюры) (№2); в качестве бренда очков, футляров для них, линз (№4), для нанесения на одежду и в виде наклеек (№5).

Вирус Эбола

Недавняя эпидемия Эболы, также стала предметом частых обсуждений в новостях, а название вируса стали использовать и в товарных знаках:

(1)





Товарные знаки были заявлены для использования общественными фондами для информирования общественности (№1), для фармацевтических препаратов для лечения болезни (№2), для нанесения обозначения на медицинские инструменты и аппараты, а также в рекламе (№3). Среди всех стран, данные которых нам удалось изучить, большинство заявок приходится на Америку и страны Европейского союза.

Большинство товарных знаков, указанных в примерах выше – являются зарегистрированными товарными знаками.

Монополия на Covid-19

С середины февраля 2020 года в мире было подано более тысячи заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с темой коронавируса. Ниже приведем некоторые примеры поданных заявок:

- в Соединенных Штатах Америки ^[2] 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.!

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 заявку на регистрацию товарного знака^[3] со следующим обозначением (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», для детской и взрослой одежды. Нам не известно, является ли количество слов и их повторение задумкой заявителя или ошибкой при подаче товарного знака на регистрацию, но отмечу, что товарный знак должен использоваться в том виде, в котором он был заявлен на регистрацию, иначе через три года возникнет риск аннулирования его регистрации по основанию неиспользования. В данном случае нам кажется, что различительной способности этот знак не имеет, но у экспертов может быть и иное мнение.

Национальным ведомством Австралии ^[4], 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 6 заявок - возможно, это связано с тем, что остальные уже отклонены ведомством.

В Испании было подано 17 заявок, ниже примеры некоторых из них:



для использования при производстве и продаже алкогольных напитков (№1), для использования на интернет-ресурсах в качестве мультимедийного контента (№2) и другие. Во Франции, 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^[5] и национальных реестров.

Сейчас 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 ^[6] 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 **вызуют 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 прохождение 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.

Согласно вышедшим бюллетеням Национального института интеллектуальной собственности Казахстана^[7], по данным на 17 апреля 2020 года, в Казахстане не были поданы заявки с обозначениями, близкими к теме коронавируса и иных вирусов.

Однако если такое случится, полагаем, будут следующие основания для отказа в регистрации товарных знаков, указанные в статьях 6 и 7 закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - «Закон»). Товарный знак не подлежит регистрации, если он:

- не обладает различительной способностью и является общепринятым термином^[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);
- противоречит по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали (пп.4 п.3 ст.7 Закона).

Подводя итог, хотелось бы также отметить, что в случае лекарственных средств баланс интересов двух сторон проходит тонкой гранью между интересами производителя и потребителя и категорично говорить о недопустимости регистрации товарных знаков с названиями, связанными с темой вирусов или заболеваний, нельзя.

С одной стороны, использование товарных знаков с указанием, даже ассоциативным, действия или назначения, области применения товара, облегчает потребителю выбор. Например, при выборе названия для лекарственного средства (ЛС), необходимо руководствоваться тем, что название может идентифицировать в том числе, действие ЛС (что указано в Правилах утверждения названия оригинального ЛС^[9]). Наглядными примерами в данном случае могут быть товарные знаки:

**АНТИ
АНГИН**

АНТИФЛУ

АНТИГРИППИН

Название, содержащее основную область применения и предполагаемое действие, упрощает выбор потребителя и понимание того, в каком случае необходимо применять такое ЛС.

С другой стороны, использование названий вирусов или болезней при регистрации товарных знаков для товаров и услуг, оправдано в большей степени интересами продавца, а не потребителя, с целью продажи во время высокого спроса, и с целью более легкого рекламного продвижения. Товар или услуга, с названием вируса, будут появляться и в поисковых системах наряду с результатами поиска и помимо новостей и мнений экспертов, потребителю может быть предложен «необходимый» и связанный с запросом товар.

Для потребителя важно знать, например, подходит ли средство личной медицинской защиты для защиты от заражения конкретным вирусом. Однако, полагаем, прямая связь названия вируса или болезни с товарами или услугами, которые не относятся к защите или лечению заболеваний, вряд ли будет привлекательна, разве что вызовет любопытство, возможно даже и негативные ощущения (которые в некоторых случаях также эксплуатируются, например в фильмах ужасов или аналогичных видеоиграх). Однако для тех кто лично столкнулся с вирусом или пострадали его близкие и родные люди, это скорее вызовет лишь отрицательную реакцию.

Негатив будет связан и с товарными знаками для не относящихся к лечению или защите товаров и услуг и используются для одежды, пива, названий кафе и многих других товаров.

В Казахстане такие примеры пока не известны и будем ждать, как такие вопросы будут решаться на практике.

Александра Самсонова - апрель, 2020

Источники, ссылки на которые даны в статье:

[1] <https://www.zakon.kz/5016238-monopoliya-na-covid-19-aleksandra.htm>,

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

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

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

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

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

[7] <https://ebulletin.kazpatent.kz/>;

[8] К общепринятым терминам в том числе относятся различные лексические единицы, характерные для определенных областей науки и техники, 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] Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2009 года, «О правилах утверждения названия оригинального лекарственного средства»;