

Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации

Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации · № 38 · от 17.03.2000 · Действует с изменениями

Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 17.03.2000 г. № 38 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2000 г., № 23)

П Р И К А З

Российского агентства по патентам и товарным знакам
от 17 марта 2000 г. N 38

Об утверждении Правил признания товарного знака
общеизвестным в Российской Федерации

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
18 мая 2000 г. Регистрационный N 2231

В целях более полной реализации положений статьи 6 bis
Парижской конвенции по охране промышленной собственности
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

ПРАВИЛА

признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации

Утверждены приказом Роспатента от 17 марта 2000 г. N 38
Настоящие Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации изданы в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ и устанавливают порядок и требования для признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, главой 2-1 Закона и в силу пункта (1) статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 года, в Вашингтоне 2 июня 1911 года, в Гааге 6 ноября 1925 года, в Лондоне 2 июня 1934 года, в Лиссабоне 31 октября 1958 года и в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененной 2 октября 1990 года.

1. Общие положения

1.1. Общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и знаком обслуживания (далее - общеизвестный товарный знак) может быть признан товарный знак или знак обслуживания, охраняемые на территории Российской Федерации на основании их регистрации,

товарный знак или знак обслуживания, охраняемые на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, или обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товаров и (или) услуг, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг конкретного лица стали в Российской Федерации широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или услуг. Общеизвестный товарный знак может в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 7 и пунктами 1 и 3 статьи 28 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а также пунктом (1) статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, служить основанием для отказа иному лицу в регистрации товарного знака, признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку иного лица или запрещения иному лицу использовать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, предназначенным для использования в отношении однородных товаров, при условии, что дата, начиная с которой товарный знак стал общеизвестным, является более ранней, чем дата приоритета товарного знака иного лица.

Признание общеизвестным уже зарегистрированного товарного знака может в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 7, абзацем вторым пункта 2 статьи 19-1 и пунктами 1 и 3 статьи 28, а также пунктом (1) статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности служить основанием для отказа иному лицу в регистрации товарного знака, признания недействительными предоставления правовой охраны товарному знаку иного лица или запрещения иному лицу использовать товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с общеизвестным знаком, предназначенным для использования на неоднородных товарах, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и может ущемить его законные интересы. (Дополнен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 05.03.2004 г. N 33)

1.2. При рассмотрении заявлений о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации применяются Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее - Правила Палаты по патентным спорам), утвержденные приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2003 г., регистрационный N 4520), действующим с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. N 164 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2003 г., регистрационный N 5339), и настоящие Правила.

1.3. Заявление о признании товарного знака общеизвестным

(далее - заявление) может быть подано лицом, считающим используемый им товарный знак или обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (далее - заявитель), в Палату по патентным спорам, в частности, в случаях, когда использованию заявителем своего товарного знака и получению от этого использования преимуществ в предпринимательской деятельности препятствуют подача иным лицом заявки на регистрацию товарного знака, регистрация товарного знака на имя иного лица или использование иным лицом товарного знака, являющегося тождественным или сходным до степени смешения со знаком заявителя и предназначенным для использования в отношении однородных товаров. Если действия, связанные с регистрацией или использованием товарного знака, признаны актом недобросовестной конкуренции, заявление может быть подано в любой период действия регистрации этого товарного знака.

2. Документы, которые могут прилагаться к заявлению

2.1. В заявлении должно быть указано, с какой даты заявитель считает свой товарный знак общеизвестным на территории Российской Федерации.

2.2. Фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление и/или прилагаемые к нему материалы в соответствии с абзацем пятым пункта

2.5 Правил Палаты по патентным спорам, могут быть представлены, например, следующими, содержащимися в соответствующих документах сведениями:

об интенсивном использовании товарного знака, в частности, на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и т. п.;

о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией с учетом рекомендаций, устанавливаемых Российским агентством по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент).

В случае необходимости у заявителя могут быть запрошены и иные сведения, подтверждающие общеизвестность в Российской Федерации товарного знака.

2.3. Прилагаемое к заявлению изображение товарного знака представляется в пяти экземплярах на плотной, прочной бумаге (фотография, типографский оттиск и т. д.) форматом 8 x 8 сантиметров; в зависимости от вида обозначения размер по ширине его фотографии или оттиска может составлять 8-10 сантиметров.

Если обозначением является этикетка, то в качестве его изображения может быть представлена сама этикетка. Если формат этикетки превышает 21 x 29,7 см, то изображение обозначения представляется в уменьшенном виде.

Если изображение является объемным (трехмерным), то представляется изображение общего вида обозначения, а также изображения всех необходимых проекций обозначения, дающих о нем исчерпывающее представление.

Изображение представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается признание товарного знака общеизвестным. Изображение должно иметь качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий.

3. Рассмотрение заявления

3.1. Коллегия Палаты по патентным спорам в процессе рассмотрения заявления учитывает все сведения и доводы, представленные заявителем в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил и в порядке, предусмотренном абзацами абзацем четвертым пункта 2.1, абзацами первым - шестым, седьмым пункта 2.2, пунктами 4.1-4.7 Правил Палаты по патентным спорам.

3.2. Товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что: представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

3.3. Не допускается представление дополнительных материалов к заявлению, если они содержат ходатайство заявителя признать его товарный знак общеизвестным с даты иной, чем указанная им в заявлении.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного заявления.

4. Решение Палаты по патентным спорам об удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным

В случае удовлетворения заявления в решении Палаты по патентным спорам приводятся следующие сведения:

дата вынесения решения;
регистрационный номер общеизвестного товарного знака;
изображение общеизвестного товарного знака;

дата, с которой товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации;

указание обладателя исключительного права на общеизвестный товарный знак и его местонахождения или местожительства;

перечень товаров и услуг, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, учрежденной Ницким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, заключенным 15 июня 1957 г. в Ницце, с учетом последующих пересмотров и поправок.

5. Заключительные положения

5.1. Товарный знак, признанный общеизвестным, после вступления в силу решения Палаты по патентным спорам о таком признании, вносится в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (далее - Перечень). В Перечень вносятся также сведения об обладателе исключительного права на общеизвестный товарный знак, дата вступления в силу решения о его признании общеизвестным, его регистрационный номер, дата, с которой товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации, перечень товаров и услуг, в отношении которых он признан общеизвестным.

В случае признания общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака такие же сведения, за исключением сведений о владельце исключительного права на общеизвестный товарный знак, вносятся также в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. (Дополнен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 05.03.2004 г. N 33)

5.2. В течение месяца после внесения общеизвестного товарного знака в Перечень осуществляется выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак. (Дополнен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 05.03.2004 г. N 33)

5.3. Сведения, относящиеся к признанию товарного знака общеизвестным, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене незамедлительно после внесения товарного знака в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков. (Пункт. Исключен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 05.03.2004 г. N 33)

5.4. Предоставление правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку может быть оспорено любым лицом в Палату по патентным спорам и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 191 Закона.

Сведения о признании предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку недействительным полностью или частично вносятся в Перечень, а

также в соответствующем случае - в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и незамедлительно публикуются Роспатентом в официальном бюллетене.

6. Переходные положения

Заявления, поданные в Высшую патентную палату Роспатента или в Палату по патентным спорам и нерассмотренные до даты вступления в силу настоящих Правил, рассматриваются с учетом ранее установленных требований к подаче заявлений о признании товарного знака общеизвестным и в порядке, установленном настоящими Правилами.
