

ВОИС



WO/GA/38/8

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 24 июля 2009 г.

R

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС

Тридцать восьмая (19-я очередная) сессия
Женева, 22 сентября - 1 октября 2009 г.

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
(ПКТЗ) ПО СОВПАДАЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ПРОЦЕДУРАМ
ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ**

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. В период между шестнадцатой сессией (13-17 ноября 2006 г.) и девятнадцатой сессией (21-25 июля 2008 г.) Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) рассматривал ряд рабочих документов по процедурам возражения против регистрации товарных знаков (см. документы SCT/16/4, SCT/17/4, SCT/18/3 и SCT/19/3).

2. На своей двадцатой сессии (1-5 декабря 2008 г.) ПКТЗ договорился по совпадающим позициям в отношении процедур возражения против регистрации товарных знаков, которые приводятся в Приложении к этому документу.

3. Кроме того, на этой сессии ПКТЗ договорился о том, что Секретариат опубликует этот документ в серии документов WIPO/STrad/INF и доведет его до сведения соответствующих Ассамблей ВОИС.

4. Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению информацию по совпадающим позициям, относящимся к процедурам возражения против регистрации товарных знаков, которая воспроизводится в Приложении к этому документу.

[Приложение следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
СОВПАДАЮЩИЕ ПОЗИЦИИСовпадающая позиция № 1Вступление в качестве третьего лица в процедуры регистрации товарных знаков

Наличие процедур возражения (возражения, выдвинутого до или после регистрации) является желательным свойством процедур регистрации товарных знаков, и ПКТЗ считает, что реализация процедур возражения в рамках национальных и региональных систем регистрации товарных знаков полезна для заявителей, правообладателей и других заинтересованных третьих лиц, администраций в области товарных знаков и широкой публики.

Примечания

1.01 Независимо от типа процедуры, который может применяться в той или иной стране, производство по возражениям как часть системы регистрации товарных знаков широко признано в качестве полезного отличительного признака процедур регистрации товарных знаков. Оно предоставляет третьим лицам возможность препятствовать регистрации потенциально коллидирующих знаков. Кроме того, если возражения могут быть поданы на абсолютных основаниях для отказа в регистрации, третьи лица могут представить в ведомство дополнительную информацию, которая в состоянии препятствовать регистрации конкретного знака.

1.02 Независимо от того, до или после регистрации выдвигается возражение, системы возражения могут отличаться общими признаками, такими как относительно простая и дешевая административная процедура, в рамках которой учитывается ограниченное число оснований и не требуется представлять доказательства. Помимо этого возражения можно без труда направить в адрес специализированного органа, такого как апелляционный совет, который может обеспечить последовательность в принятии решения, причем рассмотрение возражений также не составляет труда. Системы могут также иметь сходство с судебными исками, предполагающими уведомление, обмен состязательными бумагами, возражение по протесту, доказательства подателя возражения, доказательства заявителя, доказательства в ответ на возражение, слушание и возможность подачи апелляционной жалобы.

1.03 Совпадающая позиция № 1 не означает создание презумпции в отношении того, кто имеет процессуальную правоспособность по определенной национальной или региональной процедуре возражения. Этот вопрос рассматривается в рамках Совпадающей позиции № 4.

Совпадающая позиция № 2
Связь между процедурами возражения и экспертизы

Сочетание различных процедур возражения и экспертизы товарных знаков предоставляет целый ряд альтернативных вариантов, которые соответствуют установленным правовым традициям и административной практике. ПКТЗ не считает, что любой из существующих подходов представляет собой предпочтительную модель. Однако ПКТЗ считает, что принципами, которыми администрациям в области товарных знаков следует руководствоваться в процессе реализации процедур возражения, должны быть процессуальная экономия, своевременность принятия решений, транспарентность процедур экспертизы и защита интересов третьих лиц.

Совпадающая позиция № 3
Основания для возражения

Возражения могут иметь под собой целый ряд оснований, при этом некоторые системы используют различие между абсолютными и относительными основаниями для возражения. ПКТЗ считает, что процедуры возражения должны позволять выдвинуть возражение, по крайней мере, на основании ранее приобретенных прав на товарный знак в соответствующей юрисдикции.

Примечания

3.01 Характер оснований, в силу которых может быть выдвинуто возражение против регистрации товарного знака, может варьироваться. Национальные и региональные законы о товарных знаках предусматривают подробные и иногда исчерпывающие перечни оснований для возражения. Тем не менее, можно встретить общие ссылки на противоречия положениям национального или международного права, и такие ссылки включены, например, в международные конвенции или договора, действующие в соответствующей юрисдикции.

3.02 Несмотря на то, что различие между абсолютными и относительными основаниями для возражения широко распространено, не все системы в обязательном порядке следуют этой классификации, и возражения также могут выдвигаться на любом основании, предусмотренном законом. Абсолютные основания обычно относятся к «врожденным» свойствам обозначения, которые позволяют ему выполнять функции знака, тогда как относительные основания относятся к столкновениям с признанными правами третьих лиц.

3.03 Ссылка на ранее приобретенные права на товарный знак охватывает права на незарегистрированный товарный знак, если они существуют.

Совпадающая позиция № 4
Право на подачу возражения

Разные системы регистрации товарных знаков отличаются большим разнообразием по вопросу о том, кто имеет право на подачу возражения против регистрации товарного знака. ПКТЗ считает, что право на подачу возражения должны иметь, по крайней мере, владельцы ранее приобретенных прав на товарный знак в соответствующей юрисдикции.

Примечания

4.01 В отношении правоспособности подавать возражение существуют два основных подхода. Либеральная точка зрения, в соответствии с которой правоспособность распространяется на любое лицо (физическое или юридическое), которое полагает, что у него есть достаточные с правовой точки зрения основания для подачи возражения. Более ограниченный подход требует, чтобы податель возражения имел законные интересы, которые вытекают или из заявки на регистрацию, или из регистрации потенциально коллидирующего знака.

4.02 Существуют различные подходы к практическому решению вопроса, относящегося к правоспособности подавать возражение, и они, как правило, отражают выбор разных процедур и правовых представлений. Право на подачу возражения может быть ограничено в целях противодействия, например, опрометчивым возражениям, которые могут быть направлены против эффективного административного управления товарными знаками. Вместе с тем общепринято, что, по крайней мере, владельцы ранее приобретенных прав на товарный знак – включая права на незарегистрированный товарный знак, если они существуют – должны иметь право на подачу возражений против регистраций потенциально коллидирующих товарных знаков.

Совпадающая позиция № 5
Срок для подачи возражения

Системы регистрации товарных знаков предусматривают различные первоначальные сроки для подачи возражения. ПКТЗ считает, что первоначальные сроки для подачи возражения должны предоставлять потенциально противным сторонам достаточное время для получения информации по конкретной заявке и принятия необходимых мер для получения юридической консультации и выдвижения возражения. Минимально доступным первоначальным сроком должен быть, по крайней мере, один месяц после даты публикации заявки/сведений о регистрации или эквивалентного действия ведомства. В идеальном случае первоначальный срок для подачи возражения составил бы два месяца, и в любом случае, не более шести месяцев.

Примечания

5.01 В зависимости от того, в какое время используемая система предусматривает выдвижение возражения: до или после регистрации, первоначальный срок для подачи возражения может исчисляться после даты публикации заявки или сведений о регистрации знака. В рамках некоторых систем первоначальный срок может исчисляться после даты принятия заявки к рассмотрению.

5.02 Возможность продления первоначального срока может быть или предоставлена, или исключена в силу закона. В некоторых случаях по просьбе подателя возражения может быть предоставлена возможность первого продления срока, однако дополнительное продление может потребовать согласия заявителя и/или демонстрации веских доводов. Может быть предусмотрено требование, согласно которому просьба о продлении должна быть подана до истечения первоначального или ранее продленного срока для подачи возражения.

5.03 Имеет место явная тенденция к недопущению продления первоначального срока для подачи возражения, и даже юрисдикции, отличавшиеся щедрой практикой допущения таких продлений, внесли изменения в свои законы, ограничивающие эту возможность. Однако в рамках некоторых систем понимается, что с момента начала процедуры возражения решением этого вопроса занимаются стороны, тогда как администрация в области товарных знаков обязана лишь осуществлять надзор над процедурами.

Совпадающая позиция № 6
Замечания

ПКТЗ считает, что высказывание замечаний является полезным средством предъявления фактов вниманию ведомства, проводящего экспертизу, которые могут оказать влияние на принятие решения относительно того, следует ли регистрировать данное обозначение в качестве товарного знака или нет, и которые в противном случае могут быть оставлены без внимания. Тем не менее, замечания не должны налагать никаких обязательств со стороны ведомства.

Примечания

6.01 Если процедуры высказывания замечаний применимы, замечания или протесты могут быть представлены третьими лицами в связи или одновременно с процедурами возражений. Лицо, направляющее замечания, не становится стороной по делу и не должно ожидать официального ответа. Системы, предусматривающие высказывание замечаний, могут ограничить их представление абсолютными основаниями или могут допустить их представление также на относительных основаниях.

6.02 Неофициальные замечания могут быть полезны и эффективны в том случае, если эксперт не владеет поднятым вопросом, например, потому что описательный термин известен только узкому кругу специалистов. Протест, касающийся, например, права собственности на соответствующую регистрацию, может привести к внесению экспертом действующей регистрации или ранее поданной заявки в качестве ссылки.

Совпадающая позиция № 7
Период «остывания»

ПКТЗ считает, что периоды «остывания» в рамках процедур возражения или продления сроков для подачи возражения являются полезными средствами содействия урегулированию спорных вопросов, которые в противном случае могут стать предметом административных или судебных решений. Тем не менее, реализация таких процедур должна осуществляться в строго контролируемые сроки с тем, чтобы можно было избежать потенциального злоупотребления ими.

Примечания

7.01 Период «остывания» как часть процедуры возражения, вообще говоря, представляет собой один добавочный срок, который предоставляется в дополнение к первоначальному сроку для подачи возражения по просьбе одной из сторон. В течение этого периода заявитель и податель возражения могут провести неофициальные консультации и оценить их позиции в целях урегулирования спорного вопроса.

7.02 Поскольку период остывания может быть также продлен, это может привести к продлению срока для подачи возражения и, следовательно, отсрочиванию процедур регистрации. Данное обстоятельство может быть сочтено позитивным или негативным свойством в зависимости от характера спорного вопроса, а также общей структуры и управления каждой конкретной системой товарных знаков. Существуют разные подходы к трактовке роли, которая отводится ведомствам и администрациям в области товарных знаков.

7.03 Наличие периодов остывания в процедурах возражения против регистрации товарных знаков является недавно введенной особенностью, которой также свойственен принцип географического ограничения. Тем не менее, предварительная оценка обнадеживает, о чем свидетельствует процентное отношение возражений, в отношении которых вынесено определение в течение периода остывания.

[Конец Приложения и документа]