

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Семнадцатая сессия
Женева, 22 – 26 июля 2019 г.

ВОЗМОЖНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СРОКА СОХРАНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ

Документ подготовлен Международным бюро

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее именуемая «Рабочая группа») в ходе своих четырнадцатой¹ и пятнадцатой сессий договорилась обсудить возможное сокращение срока сохранения зависимости, как это предусмотрено в ее «дорожной карте» в среднесрочной перспективе.

2. В настоящем документе представлены общая информация о применении принципа зависимости в Мадридской системе, предыдущих обсуждениях этого вопроса Рабочей группой и предлагаются варианты его дальнейшего обсуждения в рамках Рабочей группы.

ОБЗОР ВОПРОСА О ЗАВИСИМОСТИ

3. Принцип зависимости регулируется положениями статьи 6(2) и (3) Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Протокол» и «Соглашение»). В соответствии с пунктом (3) охрана, возникающая в результате международной регистрации, не может уже испрашиваться, если базовая регистрация или регистрация, произведенная на основе базовой заявки, исключается из реестра, от нее отказались, она отменена, признана недействительной или истек срок ее действия в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, или в любое время в результате рассмотрений судебных исков, которые были начаты в течение такого

¹ См. «дорожную карту» в документе MM/LD/WG/14/6, приложение IV, позднее пересмотренную в документе MM/LD/WG/15/5, приложение II.

пятилетнего срока. Это правило действует также в том случае, если в отношении базовой заявки принимается окончательное решение об отказе или решение, требующее ее отзыва, в течение такого пятилетнего срока или в любое время в результате рассмотрений судебных исков, которые были начаты в течение такого пятилетнего срока.

4. Важно отметить, что в соответствии со статьей 6(3) Протокола прекращение действия базового знака автоматически влияет на международную регистрацию. Охрана, предоставляемая в соответствии с международной регистрацией, утрачивает силу в том случае, когда какие-либо факты или решения, упомянутые в указанном пункте, приводят к прекращению действия базового знака.

5. В соответствии с пунктом (4) статьи 6 ведомство происхождения уведомляет Международное бюро о соответствующих фактах или решениях согласно пункту (3) этой же статьи и ходатайствует, в зависимости от случая, о полном или частичном аннулировании международной регистрации.

6. Когда в 1891 г. принималось Мадридское соглашение, зависимость являлась бессрочной. В 1957 г. на Ниццкой дипломатической конференции было предложено отменить принцип зависимости по причине того, что он якобы противоречит статье 6(3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности². Это предложение было воспринято как слишком радикальное, и в качестве компромиссного решения срок сохранения зависимости был ограничен пятью годами. Такое решение было принято с целью сохранить предполагаемые выгоды от использования единого механизма центральной атаки, обеспечивающего баланс интересов правообладателей и третьих сторон³.

7. Последствия действия принципа зависимости были смягчены за счет включения в Протокол возможности преобразования. Согласно статье 9*quinquies* Протокола владелец международной регистрации, аннулированной в соответствии с уведомлением, предусмотренным статьей 6(4), может подавать заявку на регистрацию в ведомство любой из указанных Договаривающихся сторон в течение трех месяцев с даты такого аннулирования. Эта заявка рассматривается как поданная на дату аннулирования международной регистрации или на дату внесения записи о последующем указании, в зависимости от случая, и по возможности должна пользоваться тем же приоритетом.

ПРЕДЫДУЩИЕ ОБСУЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ВОПРОСА О ЗАВИСИМОСТИ

8. Ранее Рабочая группа рассматривала вопрос о принципе зависимости либо отдельно, либо в связи с обсуждением возможной отмены требования о базовом знаке.

² Статья 6(3) Парижской конвенции гласит:

«Статья 6

Знаки: условия регистрации; независимость охраны одного и того же знака в различных странах [...]

«(3) Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения».

³ См. публикация ВОИС No. 880, 1991, стр. 45 и 46.

9. Специальная Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков на своих второй и шестой сессиях⁴ обсудила «Предложение Норвегии» об отмене требования о базовом знаке, в результате чего был бы отменен принцип зависимости⁵. В рамках этого обсуждения рассматривался документ, подготовленный Международным бюро, в котором приводились соображения по данному предложению⁶, в частности, в отношении последствий для третьих сторон исчезновения зависимости в результате отмены требования о базовом знаке.

10. На своей восьмой сессии Рабочая группа обсудила документ о возможных механизмах центральной атаки в отсутствие базового знака⁷. В этом документе подробно рассматривается принцип зависимости и делается вывод о необходимости получения большей информации и проведения дальнейших обсуждений с целью определить, обеспечивает ли действующий механизм центральной атаки баланс интересов владельцев международных регистраций и третьих сторон.

11. На своей одиннадцатой сессии Рабочая группа обсудила документ, содержащий информацию о прекращении действия, центральной атаке и преобразовании, которая была предоставлена ведомствами Договаривающихся сторон Мадридской системы⁸.

12. На своей двенадцатой сессии Рабочая группа обсудила документ, в котором предлагается ввести мораторий на действие пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Соглашения и Протокола⁹.

13. На своей тринадцатой сессии Рабочая группа обсудила результаты проведенного до этой сессии¹⁰ обследования пользователей по вопросам применения принципа зависимости в целом. Несмотря на отсутствие консенсуса, Рабочая группа решила повторно рассмотреть вопрос о зависимости на одной из следующих сессий.

РЕЗЮМЕ ПРЕДЫДУЩИХ ОБСУЖДЕНИЙ

14. В ходе предыдущих обсуждений в рамках Рабочей группы делегации высказали различные мнения по вопросу о зависимости.

ОТМЕНА ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

15. Некоторые делегации поддержали отмену принципа зависимости, поскольку они считают, что:

- принцип зависимости является недостатком Мадридской системы, поскольку зависимость увеличивает риски, расходы и неопределенность;
- владельцы оценивают Мадридскую систему как сложную, небезопасную и несправедливую вследствие применения принципа зависимости;
- принцип зависимости отпугнул небольших пользователей из-за расходов, необходимых для безопасного коммерческого использования знака за пределами страны;

⁴ См. документ MM/LD/WG/6/2.

⁵ См. документ MM/LD/WG/2/9.

⁶ См. документ MM/LD/WG/6/5.

⁷ См. документ MM/LD/WG/8/4.

⁸ См. документ MM/LD/WG/11/4.

⁹ См. документ MM/LD/WG/12/4.

¹⁰ См. документ MM/LD/WG/13/6.

- отмена принципа зависимости или мораторий на его применение повысили бы правовую определенность для пользователей, которым не надо было бы беспокоиться по поводу возможных проблем с базовыми знаками, а также упростила бы использование Мадридской системы ведомствами и Международным бюро,
- отмена принципа зависимости позволила бы устранить одно из препятствий на пути к расширению применения Мадридской системы.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА СОХРАНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

16. Несколько делегаций, не желая отказываться от принципа зависимости, в то же время выразили свою готовность изучить вопрос о возможном сокращении срока сохранения зависимости. Одна из делегаций предложила ограничить факты или решения, в связи с которыми больше не может испрашиваться охрана, предоставляемая в результате международной регистрации, например, прекращением действия базового знака в случае недобросовестной регистрации.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (МОРАТОРИЙ) ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

17. Другие делегации поддержали предложение о временном приостановлении (мораторий) действия пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Протокола с целью определить, действительно ли отмена принципа зависимости будет способствовать расширению использования Мадридской системы, и указали на то, что:

- временное приостановление на разумный срок позволит Рабочей группе проанализировать его различные последствия для Договаривающихся сторон;
- мораторий на действие принципа зависимости откроет возможности Мадридской системы для более широкого круга пользователей, которые смогут воспользоваться преимуществами расширения географического охвата более безопасным и гибким способом; и
- временное приостановление действия принципа зависимости позволит сохранить функции ведомства происхождения по удостоверению международных заявок.

СОХРАНЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

18. Некоторые делегации высказались против отмены, изменения или приостановления действия принципа зависимости, поскольку, по их мнению:

- обсуждение принципа зависимости не должно быть приоритетом;
- принцип зависимости является фундаментальным принципом Мадридской системы;
- принцип зависимости служит интересам малых и средних предприятий, поскольку они могут задействовать менее затратные процедуры с предоставлением документов на языке их страны, которые ведут к аннулированию международной регистрации в течение пятилетнего срока;

- отмена принципа зависимости может стать первым шагом к снятию требования о базовом знаке; и
- в отмене принципа зависимости нет необходимости, поскольку механизм центральной атаки не имеет широкого применения.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОБСУЖДЕНИЯ

19. Наконец, ряд делегаций выразили мнение о том, что вопрос о применении принципа зависимости требует дальнейшего анализа и обсуждения, и заявили, что:

- результаты обследования по вопросам применения принципа зависимости, проведенного в 2015 г., вызвали необходимость проведения более глубокого анализа и более широкого обсуждения рассматриваемых вопросов;
- отзывы отраслевых пользователей свидетельствуют о том, что владельцы брендов хотели бы добиться пересмотра срока сохранения зависимости в целях обеспечения правовой определенности и выступают за дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках Рабочей группы; и
- обсуждение действия принципа зависимости имеет важное и ценное значение в целях повышения гибкости и привлекательности Мадридской системы для потенциальных новых членов.

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ

20. Рабочая группа может пожелать обсудить следующие возможные варианты действий в отношении принципа зависимости.

ОТМЕНА ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

21. Принцип зависимости может быть отменен в результате исключения пунктов (3) и (4) статьи 6 и внесения поправки в пункт (2) о том, что международная регистрация не зависит от базового знака. Вместе с тем в Протоколе отсутствует положение о специальной процедуре внесения поправок в статью 6. Таким образом любые предлагаемые поправки к этой статье будут приниматься в соответствии с предусмотренной статьей 11(2) общей процедурой пересмотра Протокола посредством созыва дипломатической конференции.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА СОХРАНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ

22. Предусмотренный в настоящее время пятилетний срок сохранения зависимости создает трудности для владельцев, желающих воспользоваться Мадридской системой для охраны знаков, используемых исключительно за рубежом. Несмотря на то, что несколько делегаций высказались против отмены или приостановления (моратория) действия принципа зависимости, они заявили о своей готовности обсудить вопрос о сокращении срока сохранения зависимости.

23. Например, владельцу из Колумбии, желающему получить охрану знака на кириллице на территории Договаривающейся стороны, использующей кириллицу (например, Беларусь, Болгария, Казахстан, Киргизстан, Российская Федерация, Таджикистан или Украина), будет сложно воспользоваться преимуществами Мадридской системы. Для использования Мадридской системы ему необходимо подать заявку на регистрацию знака на кириллице в Колумбии.

24. В то же время такая национальная регистрация в Колумбии будет уязвима в случае центральной атаки. В соответствии с действующим законодательством Колумбии ведомство обязано аннулировать национальную регистрацию в том случае, если знак не использовался хотя бы в одном из государств-членов Андского сообщества (Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу) в течение трех лет подряд до даты инициирования заинтересованной стороной процедуры аннулирования¹¹. В вышеприведенном примере международная регистрация может быть аннулирована по причине неиспользования знака в течение пятилетнего срока сохранения зависимости в странах, в которых его применение не предусматривалось, и которые, за исключением Колумбии, по случайному совпадению не являются членами Протокола.

25. Во избежание вышеуказанной ситуации было предложено сократить срок сохранения зависимости, например, до трех лет. Чтобы сократить срок сохранения зависимости, необходимо внести поправки в пункты (2) и (3) статьи 6 в соответствии с процедурой пересмотра Протокола посредством созыва дипломатической конференции.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

26. Предложение о сокращении срока сохранения зависимости призвано снять озабоченность, выражаемую в связи с требованием о применении этого принципа в отдельных юрисдикциях, однако оно не решает проблему прекращения действия охраны в случае отказа в охране базового знака *ex-officio* на тех основаниях, которые применяются только Договаривающейся стороной ведомства происхождения.

27. В целях ограничения вышеупомянутых фактов и решений только теми, которые являются результатом обращения в суд какой-либо третьей стороны в связи с недобросовестностью, можно внести изменения в статью 6(3). Как и в вышеописанных случаях необходимо проведение дипломатической конференции для пересмотра Протокола.

ОТМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА ЗАВИСОМОСТИ

28. Для отмены международной регистрации в результате прекращения действия базового знака не требуется аннулирование международной регистрации в соответствии со статьей 6(4) Протокола. Как указано выше, в соответствии с пунктом (3) данной статьи, международная регистрация автоматически становится недействительной, как только прекращается действие базового знака. Таким образом, международная регистрация может быть отменена не в результате центральной атаки, а, например, в результате судебного иска какой-либо третьей стороны, не заинтересованной в атаке на международную регистрацию или в оспаривании охраны знака в одной или нескольких указанных Договаривающихся сторонах.

29. Во избежание вышеописанной ситуации в статью 6(3) можно внести поправки с целью отмены автоматического действия на международную регистрацию прекращения действия базового знака и ограничить указанные в статье факты и решения теми, которые являются результатом рассмотрения судебного иска третьей стороны. Кроме того, можно внести изменения в пункт (4) этой же статьи с целью обязать ведомство происхождения уведомлять Международное бюро и направлять просьбу об аннулировании международной регистрации только по запросу соответствующей третьей стороны. Как и в вышеописанных случаях, для этого также необходимо проведение дипломатической конференции для пересмотра Протокола.

¹¹ Статья 165 Решения № 486 Андского сообщества.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ (МОРАТОРИЙ)

30. Возможность приостановления действия пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Соглашения и Протокола (мораторий) была тщательно проанализирована в документе MM/LD/WG/12/4, представленном на двенадцатой сессии Рабочей группы. В этом документе представлена общая информация о принципе зависимости, рассматривается его воздействие на Мадридскую систему, приводятся соображения по организационно-правовым вопросам в связи с возможностью введения моратория на действие какого-либо положения любого договора, а также анализируются соответствующие прецеденты, имевшие место в рамках договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, и Мадридской системы.

31. Недавние события подтверждают возможность введения моратория на действие какого-либо действующего положения договора. В октябре 2016 г. Ассамблея Мадридского союза (далее – «Ассамблея») приняла решение о введении моратория на действие пунктов (1) и (2) статьи 14 Соглашения¹².

32. Аналогичным образом Ассамблея может принять решение о моратории на действие пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Протокола при условии проведения периодического анализа последствий принятия такого решения. Ассамблея в любое время может отменить такое решение при тщательном соблюдении прав тех владельцев международных регистраций, которые извлекли выгоду из этой временной меры.

33. Из всех вышеописанных мер эта мера является единственно возможной в рамках полномочий Ассамблеи и не требует созыва дипломатической конференции для пересмотра Протокола.

34. Рабочей группе предлагается обсудить информацию, представленную в этом документе, и дать Международному бюро указания о возможных дальнейших действиях.

[Конец документа]

¹² См. документ MM/A/50/3.