

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Девятнадцатая сессия
Женева, 15–19 ноября 2021 г.

ЗАВИСИМОСТЬ

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей семнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве 22-26 июля 2019 г., Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее – «Рабочая группа») обсудила документ MM/LD/WG/17/6¹. В документе излагалась история принципа зависимости, давалось краткое содержание предыдущих обсуждений принципа зависимости Рабочей группой и формулировались возможные варианты будущих действий в отношении принципа зависимости. Рабочая группа не достигла консенсуса ни по одному из указанных вариантов действий.

¹ См. документ MM/LD/WG/17/6 «Возможное сокращение срока сохранения зависимости» (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf).

2. В настоящем документе², запрошенном Рабочей группой на ее семнадцатой сессии³, рассматриваются, кроме того, возможное сокращение периода зависимости с пяти до трех лет, основания прекращения действия базовой заявки или регистрации (далее именуемых «базовым знаком»), приводящего к аннулированию международной регистрации, а также возможность отмены автоматического наступления последствий зависимости.

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О ПРИНЦИПЕ ЗАВИСИМОСТИ

3. Исследования, посвященные опыту присоединения нескольких Договаривающихся сторон к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Протокол»)⁴ и опрос, посвященный принципу зависимости, проведенный Международным бюро в 2015 г.⁵, показывают, что большинство владельцев товарных знаков считают принцип зависимости недостатком Мадридской системы. Результаты общения между ВОИС и пользователями системы в различных формах, таких как запросы, семинары, вебинары и очные встречи, подтверждают, что пользователи – как члены-основатели Мадридской системы, так и те члены системы, которые присоединились к ней недавно, разделяют эту точку зрения.

4. В связи с принципом зависимости озабоченность владельцев товарных знаков вызывают следующие моменты:

- отсутствие правовой определенности;
- дополнительные расходы, связанные с базовым знаком;
- высокий риск аннулирования международной регистрации в связи с неиспользованием базового знака;
- возможность утраты силы базовым знаком по основаниям, действующим только в стране владельца; и
- возможность возникновения дополнительных расходов в связи с преобразованием.

ОТСУТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

5. Период зависимости создает неопределенность и приводит к тому, что владельцы чувствуют себя уязвимыми, поскольку действие их международных регистраций может быть оспорено на протяжении всего периода сохранения зависимости, с негативными последствиями для всех указанных Договаривающихся сторон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С БАЗОВЫМ ЗНАКОМ

6. Владельцы международных регистраций обязаны сохранять базовую регистрацию в течение периода зависимости, даже если они более не заинтересованы в использовании знака в своей стране.

² Этот документ был подготовлен к восемнадцатой сессии Рабочей группы. Однако его обсуждение было отложено до девятнадцатой сессии в связи с ограничениями и требованиями, связанными с пандемией COVID-19.

³ См. документ MM/LD/WG/17/11 «Резюме Председателя», пункт 21 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf).

⁴ См. публикацию ВОИС № 954E «WIPO Study on Accession to the Madrid System for the International Registration of Marks» (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdf) и документ «Madrid Experience Sharing Report. Japan's Experience in Joining and Using the Madrid System», 2014 г. (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2014_madrid_japan.pdf).

⁵ См. документ MM/LD/WG/13/6 «User Survey on Madrid Dependency Principle Issues» (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_6.pdf).

ВЫСОКИЙ РИСК АНУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В СВЯЗИ С НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВОГО ЗНАКА

7. Если базовый знак не используется на территории ведомства происхождения в течение периода зависимости, для владельца возникает реальный риск возбуждения третьими лицами исков об аннулировании. Если иски третьих лиц об аннулировании оказываются успешными, их результатом является прекращение действия базового знака с последующим аннулированием международной регистрации. Это то, что происходит, например, когда базовый знак выполнен в шрифте, отличающемся от шрифта, используемого в стране владельца в связи с тем, что базовый знак предназначен только для экспортных рынков. Хотя предполагалось, что это в основном касается владельцев товарных знаков Договаривающихся сторон, использующих нелатинские шрифты, это имеет последствия также для владельцев товарных знаков из Договаривающихся сторон, использующих латинские шрифты, когда базовый знак предназначен для использования на рынках, использующих нелатинские шрифты.

ВОЗМОЖНОСТЬ УТРАТЫ СИЛЫ БАЗОВЫМ ЗНАКОМ ПО ОСНОВАНИЯМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ТОЛЬКО В СТРАНЕ ВЛАДЕЛЬЦА

8. Прекращение действия базового знака в течение периода зависимости, решение о котором принимается по законам Договаривающейся стороны, в которой находится ведомство происхождения, приводит к аннулированию международной регистрации во всех указанных Договаривающихся сторонах. В этой связи на предыдущих сессиях Рабочей группы некоторые делегации выражали мнение о том, что принцип зависимости может не соответствовать требованиям статьи 6(3) Парижской конвенции. Эта статья гласит, что знак, должным образом зарегистрированный в стране Союза, должен рассматриваться как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах-членах Союза, включая страну происхождения.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

9. Пользователи указывали, что процедура преобразования сложна, ее результат не гарантирован, и что в некоторых случаях проще просто подать новую национальную или региональную заявку с потерей более ранней даты подачи, относящейся к международной регистрации.

10. Ассоциации владельцев брендов и специалистов в области товарных знаков выражали такие же опасения, какие были приведены выше. Так, например, Международная ассоциация по товарным знакам (INTA) отмечала, что владельцы товарных знаков часто указывают на принцип зависимости и опасения по поводу действий третьих сторон, направленных на аннулирование регистрации базового знака, как на серьезные барьеры, препятствующие более активному использованию Мадридской системы⁶. Ассоциация европейских владельцев товарных знаков (MARQUES) – европейская организация, представляющая интересы владельцев брендов, заявляла, что, поскольку многие пользователи ничего не знают о принципе зависимости, они не понимают, что потеря базового знака приводит к аннулированию международной регистрации. Большинство пользователей еще меньше знают о возможности преобразования и об ограниченности срока инициирования этой процедуры в соответствующих ведомствах⁷.

⁶ См. документ «INTA Board Resolution – Madrid Protocol: Dependency Period» (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_inta.pdf).

⁷ См. документ «MARQUES – Should the Dependency Clause (or the Basic Mark Requirement altogether) Be Eliminated?» (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_marques.pdf).

11. Когда представители Международного бюро проводят встречи с представителями новых потенциальных пользователей – например, после присоединения к Протоколу новых стран – часто выражается мнение, что принцип зависимости есть недостаток Мадридской системы и обстоятельство, вследствие которого владельцы товарных знаков могут предпочитать использовать национальную или региональную процедуру обеспечения охраны своих товарных знаков.

12. Главный аргумент в пользу сохранения принципа зависимости, высказывавшийся некоторыми делегациями на предыдущих сессиях Рабочей группы и разделяемый некоторыми пользователями, участвовавшими в упомянутом выше опросе, заключается в том, что он дает третьим сторонам эффективный и централизованный механизм защиты их прав, который они могут использовать, чтобы добиваться аннулирования знаков, охраняемых в разных странах. Соответственно, эти делегации считают, что, сохраняя принцип зависимости, Мадридская система обеспечивает надлежащий баланс интересов третьих сторон и владельцев международных регистраций.

13. В действительности, однако, принцип зависимости в его нынешнем виде создает серьезный дисбаланс, благоприятствуя интересам третьих сторон и подрывая права владельцев. Принцип зависимости применяется даже в ситуациях, не связанных защитой третьей стороной своих прав путем оспаривания базового знака и международной регистрации – например, когда приводятся такие основания, как вероятность смешения или недобросовестность.

14. Информация в отношении ходатайств об аннулировании, подаваемых в связи с прекращением действия базовых знаков, указывает на то, что в большинстве случаев такие ходатайства не являются результатом иска третьей стороны об аннулировании базового знака. Рабочая группа обсудила эту информацию, предоставленную ведомствами Договаривающихся сторон на своей девятой сессии⁸. Ведомства указывали, что в большинстве случаев базовый знак терял силу в связи с возражениями, представляемыми ведомствами происхождения в ходе экспертизы, исками третьих лиц, не направленными явным образом против соответствующей международной регистрации, или тем, что владелец не оформил базовый знак или не обеспечил его поддержание.

15. Эта информация, а также указанные выше моменты, вызывающие озабоченность владельцев, ясно показывают, что принцип зависимости, хотя он и дает третьим сторонам эффективный механизм оспаривания последствий международных регистраций, ставит их владельцев в несоразмерно невыгодное положение. Значение правовой определенности для владельцев товарных знаков, вложивших силы и средства в международную регистрацию, перевешивает предполагаемые преимущества, создаваемые принципом зависимости.

СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА ЗАВИСИМОСТИ С ПЯТИ ДО ТРЕХ ЛЕТ

16. Хотя ни по одному из вариантов, описанных в документе MM/LD/WG/17/6, обсуждавшемся на семнадцатой сессии Рабочей группы, не удалось достичь консенсуса, ряд делегаций высказали мнение о том, что они могли бы поддержать возможное сокращение периода зависимости с пяти до трех лет.

17. Сокращение периода зависимости до трех лет обеспечило бы держателям международных регистраций более высокую правовую определенность, не ограничивая при этом возможность подачи третьими сторонами исков в течение сокращенного периода зависимости.

⁸ См. документ MM/LD/WG/9/3 «Information Concerning Ceasing of Effect and Transformation» (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_3.pdf).

18. Однако такое сокращение не решило бы в полной мере проблемы уязвимости, которая возникает для владельцев товарных знаков при охране знаков, использующих шрифт, отличный от шрифта, используемого в их стране. Поскольку использование такого базового знака на территории ведомства происхождения маловероятно, для владельца товарного знака все еще сохраняется риск аннулирования по основаниям неиспользования, хотя и в течение трех, а не пяти лет.

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ОСНОВАНИЙ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОГО ЗНАКА

19. Базовый знак перестает действовать, если истекает срок его действия, он отзывается или является предметом отказа или окончательного решения об отзыве, отказе, отмене или аннулировании в течение периода зависимости. То же самое происходит, если окончательное решение об отклонении, отказе, отмене, аннулировании или отзыве базового знака, вынесенное по истечении периода зависимости, оказывается результатом апелляции, иска или возражений, поданных до истечения периода зависимости.

20. Из этого следует, что базовый знак может потерять силу по решению владельца (например, в связи с ограничением перечня товаров и услуг), по решению компетентного органа, действующего *ex officio* или в связи с ходатайством третьей стороны (например, по решению ведомства происхождения в результате поступления возражения).

21. Сокращение числа оснований аннулирования международной регистрации в связи с прекращением действия базового знака повысило бы правовую определенность для владельцев международных регистраций, сохраняя при этом справедливый баланс интересов владельцев и третьих сторон.

ОТМЕНА В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОГО ЗНАКА ТОЛЬКО ПО ОСНОВАНИЯМ НЕДОБРОСОВЕЩНОСТИ

22. Первым возможным вариантом могло бы быть аннулирование международной регистрации только в том случае, если основанием для прекращения действия базового знака признается недобросовестность – в частности, если основная заявка была подана или основная регистрация была получена недобросовестным образом. Это могло бы происходить по решению, принимаемому по результатам экспертизы *ex officio*, выполняемой ведомством происхождения, или быть результатом иска, поданного третьей стороной в компетентный орган. В этом случае аннулирование международной регистрации было бы обусловлено действиями ее владельца. Хотя единого определения недобросовестных действий не существует, и не все Договаривающиеся стороны используют это понятие в своем национальном законодательстве, соответствующая Договаривающаяся сторона будет вправе решить, исходя из своего применимого законодательства, какие действия представляют собой недобросовестные действия.

23. Если владелец не допускал недобросовестных действий при оформлении базового знака, прекращение его действия не должно влиять на международную регистрацию. Например, прекращение действия базового знака в силу вероятности его смешения со знаком, право на который ранее имела третья сторона, или на основании того, что знак является описательным, не будет иметь никаких последствий для международной регистрации как таковой. Этот вариант обеспечил бы владельцам большую правовую определенность и гибкость, позволяя им решать, следует ли им сохранять базовый знак в течение периода зависимости, что не имело бы влияния на международную регистрацию.

АНУЛИРОВАНИЕ ИЗ-ЗА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОГО ЗНАКА ТОЛЬКО ПО ОГРАНИЧЕННОМУ ЧИСЛУ ОСНОВАНИЙ

24. Второй вариант заключается в ограничении числа оснований, по которым международная регистрация может быть аннулирована. Помимо недобросовестных действий, к таким основаниям могло бы относиться любое решение компетентного органа, приводящее к прекращению действия базового знака, при условии, что оно вытекает из действий третьей стороны, таких как возражение, аннулирование или отмена.

25. Хотя этот вариант был бы более благоприятным для третьих сторон, он все же давал бы значительные преимущества обладателям международных регистраций по сравнению с нынешней ситуацией. Если держатель добросовестно оформил базовый знак, международная регистрация будет аннулирована только после успешного иска третьего лица. Если ведомство происхождения в ходе экспертизы *ex officio* признаёт базовый знак описательным или не подлежащим регистрации из-за существования более раннего права другого лица, это не будет приводить к аннулированию международной регистрации. Однако если это решение является результатом иска третьего лица, это будет влиять на соответствующую международную регистрацию. Как и в описанном выше предыдущем варианте, этот вариант обеспечил бы владельцу большую гибкость с точки зрения сохранения в силе базового знака.

ОТМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАВИСИМОСТИ

26. В настоящее время недействительность международной регистрации автоматически наступает после того, как базовый знак утрачивает силу. Хотя третья сторона может быть заинтересована в аннулировании международной регистрации, в силу действующих правовых норм международная регистрация также утрачивает силу после:

- (i) отказа заявителя или владельца от базового знака по причине, имеющей отношение только к его стране;
- (ii) отклонения заявки *ex officio* по абсолютным или относительным основаниям, применимым только к стране владельца; или
- (iii) действий третьей стороны, не имеющей никакой особенной заинтересованности в аннулировании самой международной регистрации или прав, существующих в любой из указанных Договаривающихся сторон.

27. Для обеспечения более справедливого баланса интересов третьих лиц и владельцев международных регистраций автоматическое наступление последствий зависимости можно было бы отменить. Хотя число оснований, по которым действие базового знака может быть прекращено, не сократится, аннулирование международной регистрации будет возможным только по ходатайству третьей стороны.

28. Третье лицо должно будет обратиться в ведомство происхождения с ходатайством о направлении Международному бюро уведомления о прекращении действия базового знака и об аннулировании соответствующей международной регистрации. Международная регистрация будет аннулировать только в тех случаях, когда третье лицо реально заинтересовано в ее аннулировании. Это также будет означать, что третьи стороны не утратят своего тактического преимущества при согласовании условий возможных мировых соглашений, которое упоминалось в качестве важного фактора при таком согласовании, а также в качестве основания для сохранения принципа зависимости.

ВОЗМОЖНЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

29. Обсуждая возможные дальнейшие шаги, Рабочей группе стоило бы обратить основное внимание на необходимость обеспечения справедливого баланса прав владельцев международных регистраций и третьих сторон. Изложенные выше варианты не являются взаимоисключающими. Например, Рабочая группа могла бы подумать о целесообразности сокращения периода зависимости и о возможных основаниях аннулирования международной регистрации, а также об отмене автоматического наступления последствий зависимости.

30. Если Рабочая группа примет решение рекомендовать один из вариантов действий, изложенных в настоящем документе – сокращение срока, сокращение числа оснований или отмену автоматического наступления последствий зависимости – или их сочетание, принятие соответствующей поправки к статье 6 Протокола потребует созыва дипломатической конференции. Кроме того, для этого может также потребоваться внесение Договаривающимися сторонами поправок в их применимое законодательство.

*31. Рабочей группе
предлагается:*

- (i) рассмотреть настоящий документ и представить по нему свои замечания, а также*
- (ii) дать Международному бюро указания относительно возможных дальнейших шагов.*

[Конец документа]