

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Двадцать первая сессия
Женева, 13–17 ноября 2023 года**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ АВСТРАЛИИ, ЧИЛИ, ГАНЫ, ФИЛИППИН,
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ**

Документ подготовлен Секретариатом

1. Сообщением от 13 октября 2023 года до сведения Международного бюро было доведено предложение делегаций Австралии, Чили, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки по вопросу зависимости, сопровождающееся просьбой рассмотреть его на двадцать первой сессии Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков, которая состоится в Женеве 13–17 ноября 2023 года.
2. В сообщении от 9 ноября 2023 года указано, что делегации Ганы и Филиппин просят включить их в перечень соавторов данного предложения.
3. Упомянутое предложение приводится в проложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ АВСТРАЛИИ, ЧИЛИ, ГАНЫ, ФИЛИППИН, РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МАДРИДСКОГО ПРОТОКОЛА

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Протокол к Мадридскому соглашению требует наличия базовой национальной или региональной заявки или регистрации (базовый знак) для подачи международной заявки, призванной расширить сферу охраны знака в одной или нескольких Договаривающихся сторонах. Он также предусматривает, что полученная на основе такой заявки международная регистрация и все содержащиеся в ней указания зависят от базового знака в течение пяти лет с даты международной регистрации. Эти положения создают определенные трудности для ряда заинтересованных сторон.

2. В 2006 году Норвегия предложила долгосрочную цель Протокола к Мадридскому соглашению и просила Мадридскую рабочую группу обсудить перспективные аспекты Мадридской системы, которые были бы полезны заявителям и владельцам регистраций, а также национальным ведомствам и Международному бюро. Это предложение касалось, в частности, отмены базового знака и возможности указания заявителем в международной заявке территории ведомства происхождения. Рабочая группа обсудила ряд предложений, но не достигла консенсуса ни по одному из них.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3. Рабочей группе предлагается рассмотреть возможность внесения следующих **поправок в Протокол к Мадридскому соглашению**, которые предоставят Договаривающимся сторонам большую гибкость в плане:

- сохранения требования базового знака при сокращении периода зависимости с пяти до трех лет;
- сохранения требования базового знака при отмене периода зависимости; и
- отмены требования базового знака и периода зависимости.

4. Если в Протокол будут внесены упомянутые поправки, каждая Договаривающаяся сторона сможет выбрать, желает ли она сохранить текущую практику или сделать добровольное **заявление** об использовании нового варианта. Эта практика аналогична существующей в рамках Протокола, когда сторона делает заявление о выборе 18-месячного срока для ответа на предварительный отказ или о выборе индивидуальных пошлин. Данное предложение **не обязывает** Договаривающиеся стороны немедленно решать, нужно ли им выбирать один из новых вариантов и какой именно. От них требуется только согласиться с тем, что в Протокол должны быть внесены поправки, предусматривающие такие послабления, и рекомендовать Ассамблее Мадридского союза официально утвердить эти изменения.

5. С учетом того что предлагаемые поправки являются существенными для Протокола, для их утверждения потребуются созвать **Дипломатическую конференцию** в случае достижения Рабочей группой консенсуса по данному вопросу. Вопрос о возможности созыва Дипломатической конференции сохранится в повестке дня Рабочей группы и может обсуждаться по мере рассмотрения существа данного предложения.

6. Настоящее предложение свидетельствует о тех трудностях, с которыми сталкиваются владельцы товарных знаков, и модернизирует Протокол, отражая реалии рабочего процесса в условиях мировой экономики XXI века. В нем учтены предыдущие предложения, информация, полученная от Договаривающихся сторон, и позиция секретариата Мадридской Рабочей группы, согласно которой предложения не должны быть взаимоисключающими. Более того, в нем использованы некоторые послабления **Гаагской системы** в отношении регистрации объектов промышленной собственности с целью большей гармонизации двух систем. Таким образом, настоящее предложение задает направление дальнейшим действиям, которые бы учитывали разные позиции и потребности Договаривающихся сторон, и направлено на совершенствование и модернизацию Мадридской системы.

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ НА ПУТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

7. **Экспортные знаки (иностраннный язык или шрифт).** Знаки, предназначенные для использования на иностранных рынках (экспортные знаки), как правило, представлены на языках/с применением шрифтов таких рынков, а не на местных языках/с применением местных шрифтов. Такие экспортные знаки создают реальные трудности для своих владельцев: для того чтобы использовать Мадридскую систему, владельцы обязаны обеспечить охрану таких обозначений в ведомствах происхождения (в качестве базового знака), даже если они не планируют использовать их на территории, охватываемой этими ведомствами. От владельцев также может требоваться представить доказательства использования базовых знаков в соответствующие ведомства происхождения в течение периода зависимости. Неиспользование этих обозначений может привести к судебному разбирательству с целью аннулирования знака на основании его неиспользования и, соответственно, аннулированию международных регистраций и всех указаний. Эти требования не отвечают потребностям современной деловой практики, когда компании создают уникальные маркетинговые стратегии для конкретных рынков.

8. **Основания для отказа.** Более того, возникает вопрос в отношении того, должен ли отказ или аннулирование базового знака в ведомстве происхождения вести к аннулированию международной регистрации и всех указаний. Например, базовый знак, которому было отказано в охране по причине его описательного характера в соответствии с национальным законодательством ведомства происхождения, может не считаться таковым и претендовать на охрану в соответствии с законодательством указанной Договаривающейся стороны. Кроме того, отказ в регистрации базового знака в ведомстве происхождения на основании вероятности смешения влечет за собой аннулирование охраны во всех указанных Договаривающихся сторонах. Это происходит даже в том случае, если более ранний знак, зарегистрированный в ведомстве происхождения, не охраняется ни в одной из указанных Договаривающихся сторон, и, даже если более ранний знак имел охрану, его владелец не заинтересован в том, чтобы знак заявителя получил охрану на указанных территориях. В этой связи возникает вопрос, не противоречат ли основания для отказа, применяемые в ведомствах происхождения, принципу территориальности и суверенитета указанных Договаривающихся сторон.

9. **Классификация товаров и услуг.** Ряд Договаривающихся сторон требуют предельно конкретной классификации товаров и услуг (например, «футболки, брюки и жилеты», а не «одежда»). Такая классификация в рамках базовых знаков ограничивает объем товаров и услуг в международных регистрациях и всех указаниях. Это ставит отдельных владельцев в исключительно невыгодное положение по сравнению с их зарубежными конкурентами. Владельцы вынуждены выбирать между тем, чтобы: (1) использовать Мадридскую систему для подачи заявок на нескольких территориях, но при этом отказаться от более широкой охраны, предоставляемой на территориях,

которые это позволяют, или (2) подавать отдельные заявки на каждой территории, чтобы получить максимально широкую охрану, но при этом отказаться от выгод и экономии средств, предлагаемых Мадридской системой.

10. **Зависимость.** ВОИС широко распространяет информацию, полученную в результате исследований и опросов, посвященных опыту присоединения к соответствующим документам, прекращению действия знаков, принципу «центральной атаки», преобразованию и зависимости, а также информацию, полученную от пользователей в ходе опросов, семинаров, вебинаров и встреч. Эта информация свидетельствует о том, что для некоторых владельцев знаков зависимость является существенным препятствием для использования Мадридской системы и рассматривается скорее как проблема, чем как защитный механизм, в том числе с точки зрения:

- **прекращения действия:** не имеет широкого применения; в большинстве случаев это не результат «центральной атаки» третьих сторон, а отказ *ex officio*, бездействие владельца знака или активность третьих сторон, когда нет заинтересованности в аннулировании указаний; основания для отказа актуальны только для ведомства происхождения, а не для указанных Договаривающихся сторон;
- **преобразования:** нивелирует предполагаемые преимущества «центральной атаки»; сложная процедура; влечет за собой дополнительные расходы на запрос преобразования и приводит к неопределенному результату;
- **утраты вложенных средств:** если базовый знак и все указания аннулируются, заявитель теряет все средства, потраченные на подачу международной заявки и указание Договаривающихся сторон;
- **дополнительных расходов:** дополнительные расходы, связанные с поддержанием в силе базового знака в ведомстве происхождения в период зависимости, в том случае когда владелец не заинтересован в своем базовом знаке;
- **правовой неопределенности:** права владельца находятся под угрозой в период зависимости; риск аннулирования на основании неиспользования базового знака, в результате чего прекращается действие международной регистрации и всех указаний, и ощущение уязвимости; и
- **дисбаланса интересов:** права и интересы третьих сторон ставятся в привилегированное положение по сравнению с правами и интересами правообладателей и их вложениями в свой бренд.

Сокращение периода зависимости уменьшает масштаб этих проблем, но не устраняет их.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

11. Предлагается **внести поправки в Протокол к Мадридскому соглашению** с тем, чтобы каждая из Договаривающихся сторон на правах ведомства происхождения могла сохранить существующую практику или выбрать, направив заявление соответствующего содержания, один из изложенных ниже вариантов, наилучшим образом отвечающий потребностям ее владельцев товарных знаков.

Ничего не менять – никаких действий не требуется

12. Настоящее предложение позволяет Договаривающейся стороне сохранить требование базового знака и пятилетний период зависимости. Это будет **априорный вариант**: Договаривающаяся сторона не должна будет направлять какое-либо заявление о том, что намерена сохранить текущую практику.

Новые варианты

13. **Сделав соответствующее заявление**, Договаривающаяся сторона сможет **выбрать** один из следующих вариантов:

1. сохранить требование базового знака при сокращении периода зависимости с пяти до трех лет;
2. сохранить требование базового знака при отмене периода зависимости; или
3. отменить требование базового знака и период зависимости.

14. **Вариант 1: сокращение периода зависимости.** Все останется без изменений по сравнению с действующей системой, за исключением периода зависимости, который сократится с пяти до трех лет. За прошедшие годы этот вариант получил поддержку, однако, как представляется, отчасти по соображениям достичь компромисса и двигаться дальше. Тем не менее это вполне приемлемый вариант для тех Договаривающихся сторон, которые предпочитают сохранить базовый знак, но сократить период зависимости.

15. **Вариант 2: сохранение базового знака при отмене периода зависимости.** Требование базового знака будет сохранено, но в случае прекращения его действия ни соответствующая международная регистрация, ни указания не будут аннулированы. Этот вариант позволит снять озабоченность некоторых Договаривающихся сторон, которые опасаются потерять доходы в случае отмены требования базового знака. Они смогут сохранить базовый знак, выступающий источником дохода, но при этом устранить правовую неопределенность, связанную с действующим требованием зависимости.

16. **Вариант 3: отказ от базового знака и принципа зависимости.** Владельцу товарного знака достаточно будет подать международную заявку и указать территории, в рамках которых он хотел бы получить охрану, по аналогии с процедурой Гаагской системы. Как и в настоящее время, каждая указанная Договаривающаяся сторона будет рассматривать заявку на расширение сферы охраны в соответствии со своим национальным законодательством и принимать положительное или отрицательное решение. В отсутствие базового знака и периода зависимости проблема экспортных знаков и оснований для отказа, актуальная только для ведомств происхождения, отпадет сама собой. Этот вариант освободит владельцев знаков от ограничений, связанных с базовыми знаками, освободит от правовой неопределенности, связанной с периодом зависимости, и позволит подавать заявки на экспортные знаки, предназначенные для определенных рынков. Ведомства и Международное бюро также выиграют в результате сокращения объема работы и расходов, поскольку им больше не придется заверять международные заявки или направлять последующие уведомления в случае тех или иных событий, затрагивающих базовые знаки.

Другие соображения

17. Ниже приводится ряд других соображений, которые Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть в связи с описанными выше новыми вариантами и возможными заявлениями.

18. **Непрямая или прямая подача.** Международная заявка может быть подана в **ведомство происхождения**, как это происходит в настоящее время, или в **Международное бюро**, как в случае с Гаагской системой. Нужно признать, что ведомства предлагают разный набор услуг своим пользователям, которые рассматривают возможность использования Мадридской системы или уже используют ее. Эти ведомства могут решить продолжать предоставлять такие услуги, т. е. принимать международные заявки и пересылать их в Международное бюро. Ведомства, которые в настоящее время

взимают плату за обработку заявок и используют ее для финансирования этих услуг, возможно, предпочтут продолжить делать это. Другие ведомства предпочитают не принимать международные заявки и просят пользователей подавать их непосредственно в Международное бюро.

19. **Самоуказание.** Владельцы, не имеющие базового знака, зарегистрированного в ведомстве происхождения, смогут включать в международные заявки указание территории своих стран, а также других Договаривающихся сторон по аналогии с Гаагской системой. Владелец сможет получить охрану в своей стране и за рубежом с помощью одной международной заявки, он сможет отслеживать, как идет делопроизводство по ней, и сохранить и продлить действие указаний в рамках одной международной регистрации. Такой подход также устранил опасения по поводу возможной потери дохода в результате отмены базового знака, поскольку Договаривающиеся стороны будут продолжать получать указания и связанные с этим пошлины за охрану на уровне страны.

20. **«Центральная атака» третьих сторон.** Принцип «центральной атаки» может быть сохранен, хотя и в другой форме, если отменить требования базового знака и периода зависимости. Вместо того чтобы направлять возражение против регистрации базовых знаков или ходатайствовать об их аннулировании, третьи стороны смогут централизованно атаковать **международные регистрации**. В случае успеха соответствующие международные регистрации и все содержащиеся в них указания будут аннулированы. Для урегулирования подобных споров в рамках Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству может быть создан централизованный независимый профильный орган. Идея создания такого органа в рамках ВОИС была предложена Рабочей группе в 2008 и 2010 годах и заслуживает дальнейшего рассмотрения.

С учетом сказанного Рабочей группе предлагается рассмотреть данное предложение с целью внесения соответствующих поправок в Протокол к Мадридскому соглашению.

[Конец приложения и документа]