

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Двадцать третья сессия
Женева, 22–26 сентября 2025 года

ОТЧЕТ О МЕЖСЕССИОННЫХ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДОКУМЕНТАХ MM/LD/WG/20/5, MM/LD/WG/21/8 REV.2, MM/LD/WG/22/5 REV. И MM/LD/WG/22/14, И ДРУГИМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВОПРОСАМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ТОЧЕК СБЛИЖЕНИЯ

Документ подготовлен Международным бюро

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. На своих девятнадцатой и двадцать второй сессиях Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее — «Рабочая группа» и «Мадридская система») обсудила документы MM/LD/WG/20/5, MM/LD/WG/21/8 Rev.2, MM/LD/WG/22/5 Rev. и MM/LD/WG/22/14¹. Рабочая группа договорилась о проведении межсессионных неофициальных консультаций с заинтересованными членами и наблюдателями для обсуждения различных предложений, содержащихся в этих документах, и других соответствующих вопросов в целях выявления возможных точек сближения².

¹ См. документы [MM/LD/WG/20/5](#) «Возможность созыва дипломатической конференции для внесения поправок в статью 6 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков», [MM/LD/WG/21/8 Rev.2](#) «Обновленное предложение делегаций Австралии, Чили, Ганы, Мексики, Филиппин, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки», [MM/LD/WG/22/5 Rev.](#) «Подборка полученных предложений и замечаний по вопросу зависимости» и [MM/LD/WG/22/14](#) «Предложение делегации Китая».

² См. пункт 15(iii) документа [MM/LD/WG/22/15](#) «Резюме исполняющей обязанности Председателя».

2. В настоящем документе представлен отчет о технических консультациях, проведенных Международным бюро в соответствии с просьбой, о которой говорится в пункте 1 выше.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО

3. В феврале 2023 года Международное бюро через координаторов групп обратилось к членам Мадридской системы и ВОИС с просьбой выразить заинтересованность в участии в неофициальных консультациях, о которых говорится в пункте 1 выше.

Заинтересованность выразили следующие члены Мадридской системы: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Европейский союз, Испания, Канада, Китай, Норвегия, Польша, Соединенное Королевство, Франция, Чили, Швейцария, Ямайка и Япония (16). Следующие члены ВОИС также выразили заинтересованность в участии в неофициальных консультациях: Доминиканская Республика и Шри-Ланка (2).

4. В период с 17 июня по 4 июля 2025 года Международное бюро провело неофициальные консультации с официальными лицами из указанных выше членов. В целях содействия проведению неофициальных консультаций Международное бюро подготовило и распространило записку, которая приводится в Приложении I к настоящему документу. С целью выявления возможных точек сближения Международное бюро в этой записке привело ряд предложений и опасений, содержащихся в документах, которые обсуждались Рабочей группой, или озвученных в ходе обсуждений еще на ее второй сессии в июне 2006 года после представления предложения Норвегии³. В таблице I ниже перечислены эти предложения и опасения.

Таблица I. Предложения и опасения, которые обсуждались или были озвучены на заседаниях Рабочей группы:

Предложение или опасение
1. Отмена требования о наличии базового знака. Предложение об отмене требования, согласно которому при подаче международной заявки на товарный знак необходимо наличие предшествующей внутренней заявки или регистрации.
2. Исключение положений о зависимости и преобразовании. Предложение об исключении положений о пятилетнем периоде зависимости и преобразовании.
3. «Заморозка» принципа зависимости. Предложение о приостановке действия положений, связанных с принципом зависимости.
4. Сокращение периода зависимости. Предложение сократить пятилетний период зависимости.
5. Ограничение оснований для аннулирования в связи с прекращением действия базового знака. Предложение об ограничении оснований для аннулирования международной регистрации в связи с прекращением действия базового знака (например, сохранение только оснований о недобросовестности, оснований, связанных с общественными интересами) или об исключении оснований в связи с неиспользованием и относительных оснований.

³ См. документ [MM/LD/WG/2/9](#) «Предложение Норвегии» (на английском языке).

Предложение или опасение
6. Гармонизация оснований для аннулирования в связи с неиспользованием. Предложение о гармонизации толкования неиспользования в членах Мадридской системы в целях защиты экспортных знаков от аннулирования.
7. Отмена автоматического действия принципа зависимости. Предложение о том, чтобы аннулирование международной регистрации после прекращения действия базового знака осуществлялось только по запросу третьих сторон.
8. Обеспечение гибкости требования о тождественности знаков. Предложение об обеспечении гибкости требования о том, что знак в международной заявке должен совпадать с базовым знаком, в частности в целях учета лингвистического разнообразия.
9. Увеличение числа недобросовестных регистраций в рамках Мадридской системы. Опасения по поводу возможного увеличения числа недобросовестных международных регистраций, что может стать результатом ослабления требований, связанных с базовым знаком, или принципа зависимости.
10. Обеспечение механизма альтернативного урегулирования споров (АУС). Предложение о создании советов по рассмотрению возражений или администрируемого ВОИС механизма АУС для случаев, связанных с ограниченными основаниями, такими как тождественность с ранее существовавшими правами, недобросовестность или отсутствие права.

ОБЗОР ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В ХОДЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

5. Делегации выразили различные мнения по поводу предложений и опасений, особенно в отношении принципа зависимости и механизмов альтернативного урегулирования споров (АУС).

6. В качестве потенциальной области сближения была подтверждена заинтересованность в сокращении периода зависимости, что Рабочая группа обсуждала на предыдущих сессиях. Однако поднимались вопросы о том, насколько оправдан созыв дипломатической конференции исключительно для этой цели. Несколько участников предложили расширить круг вопросов потенциальной дипломатической конференции и включить в него другие ранее обсуждавшиеся предложения, а именно сокращение числа оснований для аннулирования и отмену автоматического действия зависимости. В частности, было озвучено одно предложение об исключении относительных оснований в связи с неиспользованием из числа оснований для исков об аннулировании.

7. Были озвучены различные мнения о предложенном механизме АУС, предназначенном для решения проблемы недобросовестных регистраций. Несколько участников признали потенциальную полезность обсуждения механизма АУС отдельно от вопроса о зависимости, но подняли множество вопросов о том, как это может быть реализовано. Несколько участников предложили подготовить подробный документ по потенциальному механизму АУС, чтобы способствовать продуктивным обсуждениям на будущих сессиях Рабочей группы. В то же время было высказано мнение, что разработка механизма АУС может отвлечь внимание от основной проблемы, которая заключается в том, что действующий принцип зависимости создает чрезмерное преимущество для третьих сторон, и было заявлено, что механизм АУС не позволит улучшить баланс, пока сохраняется принцип зависимости. Еще одно внесенное предложение заключалось в

том, чтобы дождаться результатов обследования по вопросу недобросовестных регистраций, прежде чем рассматривать АУС в качестве возможной точки сближения⁴.

8. Вопросы о внедрении АУС, поднятые делегациями, касались правовой природы механизма АУС, того, будет ли он обязательным или добровольным, его структуры, сферы применения, последствий и других процедурных соображений. Эти вопросы и некоторые предварительные мнения по ним представлены в Приложении II к настоящему документу, что не предопределяет выводов, к которым в конечном итоге может прийти Рабочая группа.

ВОЗМОЖНЫЕ ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ

9. Опираясь на результаты неофициальных консультаций, Международное бюро предлагает четыре возможных точки сближения для дальнейшего обсуждения Рабочей группой: сокращение периода зависимости, ограничение оснований для аннулирования в связи с прекращением действия базового знака, отмена автоматического действия зависимости и создание механизма АУС. Обсуждение этих возможных точек сближения не будет препятствовать текущему рассмотрению других элементов, содержащихся в официальных предложениях или в письменных комментариях, представленных различными делегациями или затронутых в ходе сессий Рабочей группы.

СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА ЗАВИСИМОСТИ

10. В ходе девятнадцатой сессии Рабочей группы среди членов сформировалась значительная заинтересованность в сокращении периода зависимости с пяти до трех лет.

11. Введение этого изменения требует внесения официальной поправки в Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее — «Мадридский протокол») с помощью дипломатической конференции. Рабочая группа ранее обсуждала эту возможность на своей двадцатой сессии и признала, что изменение договора сопряжено с особыми процедурными требованиями⁵.

12. Предлагаемое сокращение срока до трех лет повысит правовую определенность для владельцев товарных знаков благодаря снижению уязвимости международной регистрации из-за возможности ее аннулирования в связи с проблемами, затрагивающими базовый знак на домашнем рынке.

13. Сокращение периода зависимости будет выгодно пользователям, особенно в случае международных регистраций, основанных на внутренних заявках, которые в условиях трехлетнего периода будут подвергаться значительно меньшему риску аннулирования по причине неиспользования. Хотя международные регистрации, основанные на внутренних регистрациях, по-прежнему смогут стать объектом исков об аннулировании в течение этого более короткого периода, общее окно уязвимости для всех регистраций будет сокращено.

⁴ См. документ [MM/LD/WG/23/5](#) «Результаты обследования по недобросовестным заявкам в рамках Мадридской системы и применению механизма центральной атаки в их отношении».

⁵ См. документ [MM/LD/WG/20/5](#) «Возможность созыва дипломатической конференции для внесения поправок в статью 6 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков».

ОГРАНИЧЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОГО ЗНАКА

14. Статья 6(3) Мадридского протокола устанавливает проработанный механизм, определяющий конкретные факты и решения, которые могут привести к прекращению действия базового знака. Когда это происходит, последствия оказываются весьма серьезными: владельцы теряют охрану своей международной регистрации на всех указанных территориях. Мадридский протокол также устанавливает, что ведомство происхождения обязано ходатайствовать об аннулировании международной регистрации независимо от причин, по которым базовый знак прекратил свое действие.

15. Существует множество причин, по которым базовый знак может прекратить свое действие. Это может произойти в результате действий самого владельца, таких как отказ или отзыв базовой заявки, или в результате решений, принятых компетентными органами, действующими как *ex officio*, так и в ответ на претензии третьих сторон. Сюда входят отказы ведомства происхождения в результате экспертизы по существу или процедуры возражения. Следует отметить, что эти иницирующие события часто касаются вопросов, относящихся к юрисдикции ведомства происхождения, но в настоящее время они влияют на международную охрану товарных знаков во всех указанных территориях.

16. Внесение изменений в Мадридский протокол в целях ограничения оснований для аннулирования в связи с прекращением действия базового знака позволит повысить уровень правовой определенности для владельцев товарных знаков. Потенциальные поправки могли бы ограничить возможное аннулирование международной регистрации конкретными основаниями, такими как недобросовестность. Такой подход позволил бы значительно снизить масштабы неизбирательного воздействия, предусмотренного в настоящее время статьей 6(3) Мадридского протокола, обеспечив более справедливую и предсказуемую охрану в нескольких юрисдикциях и сохранив при этом весь набор законных механизмов возражения в отношении базового знака. Такой подход можно рассматривать как продолжение приведения Мадридской системы в соответствие с принципом независимости охраны, закрепленным в статье 6(3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Такие изменения позволят не допустить того, чтобы возникающие на местном уровне процедурные или технические проблемы без необходимости наносили ущерб тщательно сформированному портфелю международных товарных знаков.

ОТМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЗАВИСИМОСТИ

17. Статья 6(3) Мадридского протокола предусматривает процедуру автоматического аннулирования международных регистраций. При выполнении условий, предусмотренных в этой статье, международная регистрация немедленно прекращает свое действие, и больше никаких действий для этого не требуется. В этот момент владелец теряет весь объем охраны в указанных членах Мадридской системы. Ходатайство ведомства происхождения об аннулировании регистрации лишь подтверждает то, что уже произошло с юридической точки зрения: регистрация больше не имеет силы.

18. Такое автоматическое действие зависимости может привести к неблагоприятным последствиям, а именно к тому, что международные регистрации могут быть в принципе аннулированы по причинам, не связанным со знаком в указанных членах Мадридской системы, и в отсутствие какой-либо третьей стороны, активно добивающейся такого аннулирования в этих юрисдикциях. Предлагаемые поправки к статьям 6(3) и (4) Мадридского протокола позволяют отменить это автоматическое действие, в результате

чего аннулирование будет производиться только по прямому требованию третьей стороны, успешно оспорившей базовый знак.

19. Отмена автоматического действия зависимости может действовать самостоятельно или в сочетании с ограничением оснований для аннулирования в связи с прекращением действия базового знака. Это изменение обеспечит возможность аннулирования международных регистраций только при наличии реальной заинтересованности третьей стороны, что повысит уровень защищенности владельцев товарных знаков при сохранении механизма законного оспаривания международных регистраций.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА АЛЬТЕРНАТИВНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ (АУС)

20. Организации-наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу возможного увеличения числа недобросовестных международных регистраций товарных знаков, особенно если требование о наличии базового знака будет отменено или принцип зависимости смягчен.

21. В ответ на эти обеспокоенности Рабочая группа могла бы рассмотреть вопрос о внедрении механизма АУС, предназначенного непосредственно для борьбы с недобросовестными международными заявками. Этот подход имеет ряд преимуществ в контексте обсуждения реформы Мадридской системы. Такой механизм мог бы работать параллельно с существующей системой на основе принципа зависимости, а не заменять ее. Это позволило бы решить проблему недобросовестности без кардинального изменения существующей системы на основе зависимости, которую ценят многие заинтересованные стороны. В рамках такой системы пострадавшие третьи стороны смогут оспорить базовый знак или воспользоваться новым механизмом АУС.

22. Особенно привлекательным аспектом этого предложения является то, что внедрение механизма АУС не требует созыва дипломатической конференции, которая необходима для внесения более существенных изменений в сам Мадридский протокол. Внедрение механизма АУС может быть обеспечено путем внесения поправок в Инструкцию к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее — «Инструкция»), что представляет собой более простой путь, обеспечивающий в то же время полноценную защиту от недобросовестных регистраций.

23. Внедрение механизма АУС, административные функции которого выполняет ВОИС, путем внесения поправок в Инструкцию будет соответствовать предыдущим изменениям в Мадридской системе, внесенным в ответ на потребности пользователей. Этот подход уже использовался для успешной реализации таких важных новых функций, как льготные меры в случае пропуска установленного срока по форс-мажорным обстоятельствам, введение требований об использовании знака в указанных членах Мадридской системы, последующее указание в результате преобразования, а также внесение записей об ограничениях, лицензиях и разделении.

24. Вместо разработки абсолютно нового механизма урегулирования споров Рабочая группа могла бы рассмотреть возможность использования администрируемого ВОИС механизма АУС, разработанного по образцу Единой политики урегулирования споров в области доменных имен (ЕПУС). ЕПУС зарекомендовала себя как эффективный механизм борьбы с недобросовестными регистрациями доменных имен, и ее принципы можно адаптировать к контексту товарных знаков. В рамках такой системы Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (далее — «ЦАП») сможет рассматривать дела аналогично тому, как он в настоящее время рассматривает споры в соответствии с ЕПУС, используя свой обширный опыт в этой области.

Краткое описание ЕПУС и соответствующей процедуры

25. ЕПУС была разработана ВОИС и утверждена Корпорацией по регистрации имен и номеров в Интернете (ИКАНН) в 1999 году; она позволяет эффективно разрешать споры между регистраторами доменных имен и владельцами товарных знаков по поводу потенциально недобросовестных регистраций доменных имен. Она применяется ко всем родовым доменам верхнего уровня (рДВУ), таким как .COM и .NET, а также к множеству национальных доменов верхнего уровня (нДВУ), которые добровольно согласились на использование ЕПУС или ее разновидностей.

26. В рамках ЕПУС любой владелец зарегистрированного товарного знака или надлежащим образом подтвержденного незарегистрированного товарного знака может подать жалобу на доменное имя, которое, по его мнению, нарушает его права. Истцы должны продемонстрировать три основных элемента, а именно, что оспариваемое доменное имя является идентичным или сходным до степени смешения с их товарным знаком; что регистратор домена не имеет законных прав или интересов, связанных с доменом; и что домен был как зарегистрирован, так и используется недобросовестно. В ЕПУС особо оговариваются обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности, в том числе регистрация в первую очередь для продажи домена владельцу товарного знака по завышенной цене, препятствование владельцу товарного знака в использовании его знака в домене, создание препятствий для бизнеса конкурента или намеренное введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды.

27. ЕПУС представляет собой эффективную альтернативу традиционному судебному разбирательству для рассмотрения доменных споров, связанных с товарными знаками, поскольку она предлагает упрощенный и ускоренный процесс, в основе которого лежит один раунд подачи состязательных документов, что значительно сокращает время и затраты на урегулирование споров. Дела рассматриваются членами комиссий по рассмотрению споров о доменных именах, которые обладают специализированными знаниями в области законодательства о товарных знаках и рассмотрения споров о доменных именах, что обеспечивает вынесение компетентных решений. Международный характер ЕПУС позволяет урегулировать споры независимо от географического местонахождения сторон, а успешные решения исполняются непосредственно через регистраторов доменов, что исключает проблемы с правоприменением. Важно отметить, что ЕПУС не лишает ни одну из сторон возможности обратиться в суд до, во время или после процедуры ЕПУС, тем самым сохраняя доступ к средствам судебной защиты.

28. 2 декабря 1999 года ЦАП принял к рассмотрению первую жалобу на доменное имя. После этого ЦАП рассмотрел более 73 000 дел в соответствии с ЕПУС, в которых участвовали стороны из 185 стран и которые касались более 130 000 доменных имен в Интернете⁶.

29. В отличие от традиционных механизмов АУС, решения по жалобам, поданным в рамках ЕПУС, размещаются в открытом доступе, создавая прозрачный и доступный свод прецедентов, который служит бесценным источником для понимания и выявления недобросовестных схем регистрации доменных имен⁷.

⁶ Краткая информация о делах ВОИС размещена по адресу (на английском языке): <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.

⁷ «Обзор мнений экспертных комиссий ВОИС по отдельным вопросам, рассмотренным на основе ЕПУС», (на английском языке) размещен по адресу: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>.

Как механизм АУС, созданный по образцу ЕПУС, может функционировать в рамках Мадридской системы для решения проблемы недобросовестных международных регистраций

30. Внедрение механизма АУС, созданного по образцу ЕПУС, в рамках Мадридской системы потребует внесения изменений в Инструкцию. В новых правилах будет предусмотрена процедура, типы споров, критерии недобросовестности и требования к жалобам. Кроме того, будет описана процедура административного рассмотрения при участии экспертной комиссии, изложены требования к подаче документов, определены последствия в случае вынесения неблагоприятного решения и установлена структура пошлин.
31. Управление этими процедурами будет делегировано Генеральному директору через ЦАП, причем ему будут предоставлены полномочия по введению дополнительных правил. Этот подход позволит задействовать имеющийся у ВОИС экспертный потенциал в области управления аналогичными процедурами урегулирования споров при обеспечении надлежащего учета конкретных потребностей Мадридской системы.
32. Рабочая группа могла бы разработать всеобъемлющее определение недобросовестности, опираясь на многочисленные авторитетные источники, включая существующие правовые нормы и судебные прецеденты, созданные в различных юрисдикциях, принципы ЕПУС и правовую практику ЦАП.
33. Подача международной заявки или просьбы о внесении записи о смене владельца будет требовать прямого согласия заявителя или нового владельца на использование нового механизма АУС. Все соответствующие бланки будут обновлены, и в них будет включено положение о согласии, которое должны будут принять заявители и новые владельцы. Это позволит обеспечить понимание и согласие со стороны всех участников Мадридской системы с этим механизмом урегулирования споров до начала процедуры международной регистрации.
34. Предлагается ограничить действие нового механизма АУС случаями, связанными с недобросовестными международными регистрациями. Рабочая группа может рассмотреть вопрос о распространении действия этого механизма на другие проблемы Мадридской системы, которые могут быть эффективно урегулированы централизованным образом, например, на притязания на права в условиях передачи прав или на оспаривание притязаний на приоритет. Однако такое распространение действия будет сложнее осуществить в случае вопросов, которые зависят от местного законодательства, например, если речь идет об отличительности или нарушении норм общественного порядка.
35. Хотя цель администрируемого ВОИС АУС заключается в обеспечении оперативного и экономичного механизма АУС для оспаривания недобросовестных международных регистраций, Рабочая группа могла бы рассмотреть возможность введения некоторых элементов для недопущения подачи необоснованных жалоб при сохранении экономической альтернативы судебному разбирательству: например, бремя доказывания может быть возложено на сторону, направившую жалобу, т. е. такая сторона должна будет представить ясные доказательства недобросовестности; также на эту сторону может быть возложено обязательство нести первоначальные расходы на разбирательство.
36. В рамках нового механизма пострадавшие третьи стороны могли бы подавать жалобы непосредственно в Международное бюро или использовать существующий механизм зависимости, предусмотренный статьей 6 Мадридского протокола. Механизм АУС, администрируемый ВОИС, и принцип зависимости могли бы действовать

параллельно, обеспечивая сохранение конкретных функций за национальными и региональными органами и международным механизмом.

37. Прекращение действия базового знака в соответствии со статьей 6 Мадридского протокола будет по-прежнему приводить к аннулированию международной регистрации, даже если это будет противоречить выводам комиссии АУС. При этом решение комиссии о том, что международная регистрация была получена недобросовестно, будет означать аннулирование такой регистрации, а базовый знак в юрисдикции происхождения останется незатронутым.

38. Рабочей группе будет необходимо определить, будет ли выбор механизма, предусмотренного статьей 6, исключать возможность последующего использования нового механизма АУС. Кроме того, рабочей группе потребуется установить возможный срок, в течение которого могут подаваться жалобы, возможно, приведя его в соответствие с текущим периодом зависимости для обеспечения последовательности и ясности.

39. В случае подачи жалобы третьей стороной владелец соответствующей международной регистрации будет незамедлительно уведомлен и будет создана комиссия для рассмотрения спора. Рабочей группе будет необходимо определить состав комиссии с учетом обеспечения баланса таких факторов, как компетентность, беспристрастность и экономическая эффективность.

40. В случае вынесения положительного решения по жалобе международная регистрация будет аннулироваться либо автоматически, либо только по специальному запросу стороны, направившей жалобу. Решения комиссии будут влиять только на международную регистрацию, но не на базовый знак в стране происхождения. Более того, в рамках администрируемого ВОИС механизма АУС после вынесения решения о том, что международная регистрация была получена недобросовестно, преобразование будет недоступно, тогда как после аннулирования в связи с прекращением действия базового знака такая возможность будет сохраняться. Преобразование предназначено для защиты законных владельцев товарных знаков от потери прав из-за технических или процедурных проблем, а не для защиты тех, кто действовал недобросовестно.

41. Рабочей группе предлагается:

(i) рассмотреть содержание настоящего документа;

(ii) указать, согласна ли она продолжать обсуждение возможных точек сближения, описанных в пунктах 9–40 настоящего документа, или других точек сближения; и

(iii) дать указания Международному бюро относительно возможной будущей работы по вышеупомянутым точкам сближения.

[Приложения следуют]

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ЗАПИСКА ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЮ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗАВИСИМОСТИ И ДРУГИМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВОПРОСАМ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. На своей двадцать второй сессии Рабочая группа поручила Международному бюро «провести межсессионные неофициальные консультации с заинтересованными членами и наблюдателями с тем, чтобы обсудить различные предложения, содержащиеся в упомянутых в пункте 14¹ выше документах, равно как и другие соответствующие вопросы с целью выявления возможных точек сближения»².

2. Цель настоящей записки, подготовленной Международным бюро, состоит в том, чтобы содействовать проведению неофициальных консультаций, запрошенных Рабочей группой, по вопросу зависимости и другим соответствующим вопросам.

ВОЗМОЖНЫЕ ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ

3. Международное бюро выделило следующие предложения и опасения, содержащиеся в документах, которые обсуждались Рабочей группой, или озвученные в ходе обсуждений еще на ее второй сессии в июне 2006 года после представления предложения Норвегии³. Эти элементы могут способствовать выявлению возможных точек сближения.

Предложение или опасение
1. Отмена требования о наличии базового знака. Предложение об отмене требования, согласно которому при подаче международной заявки на товарный знак необходимо наличие предшествующей внутренней заявки или регистрации.
2. Исключение положений о зависимости и преобразовании. Предложение об исключении положений о пятилетнем периоде зависимости и преобразовании.
3. «Заморозка» принципа зависимости. Предложение о приостановке действия положений, связанных с принципом зависимости.
4. Сокращение периода зависимости. Предложение сократить пятилетний период зависимости.
5. Ограничение оснований для аннулирования в связи с прекращением действия базового знака. Предложение об ограничении оснований для аннулирования международной регистрации в связи с прекращением действия базового знака (например, сохранение только оснований о недобросовестности, оснований, связанных с общественными интересами) или об исключении оснований в связи с неиспользованием и относительных оснований.

¹ В пункте 14 документа [MM/LD/WG/22/15](#) «Резюме исполняющей обязанности Председателя» указано, что обсуждение «проходило на основе документов [MM/LD/WG/20/5](#), [MM/LD/WG/21/8 Rev.2](#), [MM/LD/WG/22/5 Rev.](#) и [MM/LD/WG/22/14](#)». Эти документы касаются вопроса зависимости и других предложений по модернизации Мадридской системы.

² См. пункт 15(iii) документа [MM/LD/WG/22/15](#) «Резюме исполняющей обязанности Председателя».

³ См. документ [MM/LD/WG/2/9](#) «Предложение Норвегии» (на английском языке).

Предложение или опасение
6. Гармонизация оснований для аннулирования в связи с неиспользованием. Предложение о гармонизации толкования неиспользования в членах Мадридской системы в целях защиты экспортных знаков от аннулирования.
7. Отмена автоматического действия принципа зависимости. Предложение о том, чтобы аннулирование международной регистрации после прекращения действия базового знака осуществлялось только по запросу третьих сторон.
8. Обеспечение гибкости требования о тождественности знаков. Предложение об обеспечении гибкости требования о том, что знак в международной заявке должен совпадать с базовым знаком, в частности в целях учета лингвистического разнообразия.
9. Увеличение числа недобросовестных регистраций в рамках Мадридской системы. Опасения по поводу возможного увеличения числа недобросовестных международных регистраций, что может стать результатом ослабления требований, связанных с базовым знаком, или принципа зависимости.
10. Обеспечение механизма альтернативного урегулирования споров (АУС). Предложение о создании советов по рассмотрению возражений или администрируемого ВОИС механизма АУС для случаев, связанных с ограниченными основаниями, такими как тождественность с ранее существовавшими правами, недобросовестность или отсутствие права.

ВОЗМОЖНЫЙ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ

4. Хотя Рабочая группа еще не достигла консенсуса относительно дальнейшей судьбы принципа зависимости, судя по всему, есть некоторое принципиальное согласие в отношении возможности сокращения периода зависимости, что потребует созыва дипломатической конференции для внесения поправок в Мадридский протокол.

5. Кроме того, члены Рабочей группы и организации-наблюдатели выразили обеспокоенность в связи с увеличением числа недобросовестных заявок во всей глобальной системе товарных знаков и в Мадридской системе, причем в Мадридской системе — как потенциальное последствие ослабления принципа зависимости. Решение этих проблем обеспечивает ценную возможность для определения еще одной возможной точки сближения между членами.

6. С учетом вышесказанного Рабочая группа могла бы рассмотреть возможность создания механизма альтернативного урегулирования споров (далее — «АУС») для решения проблемы недобросовестности при подаче международных заявок. Такой подход не повлияет на принцип зависимости, поскольку механизм АУС может быть внедрен параллельно с существующей системой зависимости. Кроме того, этот подход не потребует созыва дипломатической конференции, поскольку внедрение этого механизма может быть осуществлено путем внесения поправок в Инструкцию.

7. В рамках предлагаемого подхода заявители Мадридской системы должны будут давать согласие на использование администрируемой ВОИС процедуры АУС, которая будет позволять третьим сторонам оспаривать международные регистрации на основании обвинений в том, что соответствующие международные заявки были поданы недобросовестно. Это предоставит пользователям более широкий выбор средств защиты: они смогут как использовать существующую систему зависимости, так и

задействовать новый механизм АУС для решения вопросов, связанных с недобросовестностью.

8. Рабочая группа обсуждала возможность внедрения администрируемого ВОИС механизма АУС еще в 2008 году⁴. Такой механизм представляет собой гибкое решение, способное модернизировать Мадридскую систему при сохранении ее основополагающих принципов и функциональности. В рамках этого подхода:

- пользователи смогут выбирать между традиционной системой зависимости и новой процедурой АУС;
- пользователи смогут оспаривать недобросовестные регистрации в комиссии ВОИС;
- будет обеспечен баланс между инновациями и традициями благодаря сохранению ядра Мадридской системы;
- будет обеспечен учет опасений пользователей по поводу недобросовестных заявок без отмены принципа зависимости.

9. Принимая во внимание изложенное выше, Международное бюро предлагает две потенциальные области сближения для дальнейшего обсуждения Рабочей группой, а именно: сокращение периода зависимости и внедрение механизма АУС, администрируемого ВОИС. В рамках этих неофициальных консультаций Международное бюро хотело бы получить обратную связь по выявленным областям сближения и приветствует мнения о любых дополнительных точках сближения, которые участники смогут определить или предложить для рассмотрения.

[Приложение II следует]

⁴ См. пункт 45 документа [MM/LD/WG/6/5](#) «Соображения, связанные с предложением Норвегии» (на английском языке).

ПРИЛОЖЕНИЕ II. ВОПРОСЫ О ВОЗМОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ АУС, ПОДНЯТЫЕ В ХОДЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

СТРУКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Какой именно механизм АУС может быть внедрен из числа различных вариантов (арбитраж, посредничество или оба варианта)?

1. Предлагается использовать администрируемый ВОИС механизм АУС, разработанный по образцу ЕПУС, так как это позволит обеспечить большую эффективность и экономичность по сравнению с арбитражем. Такой подход позволит легко реализовать этот механизм в рамках Мадридской системы и обеспечить прозрачность и публичность результатов.

Будут ли применяться к спорам в рамках Мадридской системы действующие Правила ВОИС об арбитраже и посредничестве или должны быть разработаны новые правила специально для Мадридской системы?

2. Потребуется разработать новые правила специально для Мадридской системы, используя в качестве образца действующие Правила ЕПУС и Дополнительные правила ВОИС¹. Чтобы учесть уникальные аспекты международных регистраций товарных знаков, эти специализированные правила могут быть утверждены Генеральным директором.

Может ли такое фундаментальное изменение Мадридской системы быть реализовано просто путем внесения поправок в Инструкцию?

3. Механизм АУС, администрируемый ВОИС, может быть внедрен путем внесения поправок в Инструкцию, что будет соответствовать предыдущим изменениям в Мадридской системе, внесенным в ответ на потребности пользователей. Этот подход уже использовался для успешной реализации таких важных новых функций, как льготные меры в случае пропуска установленного срока по форс-мажорным обстоятельствам, введение требований об использовании знака в указанных членах Мадридской системы, последующее указание в результате преобразования, а также внесение записей об ограничениях, лицензиях и разделении.

Какие положения могли бы быть добавлены в Инструкцию, чтобы ввести механизм АУС, администрируемый ВОИС?

4. Рабочей группе потребуется рассмотреть и рекомендовать внесение в Инструкцию поправок, обязывающих заявителей и новых владельцев соглашаться на применение процедуры АУС, и определить ее основные элементы. Необходимо будет установить рамки, сферу охвата и процедурные требования, а подробности реализации будут изложены в дополнительных правилах, утвержденных Генеральным директором.

ОХВАТ И ЮРИСДИКЦИЯ

Будет ли механизм АУС ограничиваться урегулированием вопросов «недобросовестных» регистраций или он может распространяться и на другие случаи?

5. Механизм АУС, администрируемый ВОИС, будет в первую очередь направлен на решение проблемы предполагаемых недобросовестных международных регистраций,

¹ См. обновленные Правила ЕПУС и Дополнительные правила ВОИС (на английском языке): https://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/updated_udrp_rules.html.

обеспечивая централизованный форум для устранения потенциально недобросовестных практик регистрации. Рабочая группа может рассмотреть вопрос о распространении действия этого механизма на другие проблемы Мадридской системы, которые могут быть эффективно урегулированы централизованным образом, например, на притязания на права в условиях передачи прав или на оспаривание притязаний на приоритет. Однако такое распространение действия будет сложнее осуществить в случае вопросов, которые зависят от местного законодательства, например, если речь идет об отличительности или нарушении норм общественного порядка.

Будут ли подлежать аннулированию через механизм АУС только международные регистрации, а базовые знаки останутся незатронутыми?

6. Заключение комиссии о том, что международная регистрация была получена недобросовестно, будет иметь последствия исключительно в рамках системы международной регистрации и распространяться только на саму международную регистрацию, но не на базовый знак в ведомстве происхождения, который будет оставаться действительным и иметь исковую силу в своей юрисдикции.

Приведет ли внедрение этого механизма АУС к тому, что ВОИС придется заниматься связанными с товарными знаками вопросами по существу?

7. Международное бюро будет осуществлять административное управление процедурой АУС, в то время как комиссия экспертов, обладающих опытом в области международных товарных знаков, будет выносить решения о предполагаемой недобросовестности по существу на основе определения, специально утвержденного в рамках международной системы регистрации. Полномочия и решения комиссии будут строго ограничены международной системой регистрации и ориентированы исключительно на вопросы недобросовестности, как это определено в Мадридской системе. Эта процедура будет аналогична тому, как Международное бюро в настоящее время рассматривает жалобы в отношении доменных имен в соответствии с ЕПУС.

Как будет определяться «недобросовестность» в контексте международных регистраций товарных знаков?

8. Рабочей группе потребуется разработать определение недобросовестности, специально предназначенное для контекста международной системы регистрации, опираясь на существующие источники, такие как правовая база и прецедентное право членов Мадридской системы, определение недобросовестности, заложенное в ЕПУС, и многочисленные решения по делам, урегулированным в рамках этой политики.

Будут ли члены Мадридской системы обязаны привести свою практику в соответствие с определением недобросовестности, которое появится в результате создания нового механизма?

9. Хотя участники Мадридской системы не будут обязаны приводить свою практику в сфере товарных знаков в соответствие с определением недобросовестности, принятым в рамках международной системы регистрации, это определение сможет стать ориентиром для национальных и региональных органов. По мере того, как комиссии будут выносить обоснованные решения в рамках предлагаемого механизма АУС, администрируемого ВОИС, они будут рассматривать различные проявления недобросовестности в международных регистрациях товарных знаков, что потенциально может способствовать гармонизации подходов к определению недобросовестности на разных территориях.

УЧАСТИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Будут ли заявители обязаны соглашаться на использование механизма АУС или у них будет возможность выбора?

10. Владельцы международных регистраций будут обязаны соглашаться на использование нового администрируемого ВОИС механизма АУС, что станет условием подачи заявки на международную регистрацию или внесения записи о смене владельца. Это требование об обязательном участии крайне важно для обеспечения эффективности нового механизма. Его обязательность гарантирует, что все международные регистрации — независимо от намерения — должны будут соответствовать одному и тому же стандарту добросовестности, что обеспечит подотчетность и будет препятствовать выборочному уклонению недобросовестных субъектов.

Когда заявители должны будут соглашаться на использование нового механизма: при подаче заявки в рамках Мадридской системы или только при возникновении спора?

11. Владельцы должны будут соглашаться на использование нового администрируемого ВОИС механизма АУС при подаче международной заявки или просьбы о внесении записи об изменении владельца, результатом чего будет предварительное обязательное согласие на участие в любых будущих разбирательствах. Если бы согласие владельца требовалось только в момент подачи жалобы, то процесс АУС фактически стал бы необязательным, поскольку недобросовестные владельцы просто отказались бы от участия в нем в случае поступления жалобы.

Если заявитель откажется от использования этого механизма, будут ли применяться какие-либо меры? Если да, то какие меры будут надлежащими?

12. Если согласие на использование администрируемого ВОИС механизма АУС станет обязательным требованием при регистрации знака или внесении записи о смене владельца, то без такого согласия Международное бюро не сможет зарегистрировать эти операции. Новое требование будет включено в соответствующие бланки, которые будут предусматривать явное согласие.

ПРОЦЕДУРА И ПОСЛЕДСТВИЯ

Каковы будут последствия для указанных членом Мадридской системы, если будет установлено, что международная регистрация была получена недобросовестно?

13. Если комиссия, созданная в рамках администрируемого ВОИС механизма АУС, установит, что международная регистрация была получена недобросовестно, то регистрация будет аннулирована либо *ex officio*, либо по запросу стороны, направившей жалобу. Следовательно, международная регистрация немедленно утратит силу для всех указанных членом Мадридской системы, что отражает принцип, согласно которому недобросовестность подрывает легитимность охраны на всех указанных территориях. С практической точки зрения в указанных Договаривающихся сторонах это будет иметь последствия, аналогичные аннулированию международной регистрации в результате прекращения действия базового знака. Основные отличия будут заключаться в том, что это не повлияет на сам базовый знак и не даст владельцу права на преобразование аннулированной международной регистрации.

Что произойдет в том случае, если выводы комиссии будут противоречить заключениям компетентного органа в ведомстве происхождения; какое решение будет иметь преимущественную силу?

14. Механизм АУС, администрируемый ВОИС, и принцип зависимости могли бы действовать параллельно, обеспечивая сохранение конкретных функций за национальными и региональными органами и международным механизмом. Прекращение действия базового знака в соответствии со статьей 6 Мадридского протокола будет по-прежнему приводить к аннулированию международной регистрации, даже если это будет противоречить выводам комиссии АУС. При этом решение комиссии о том, что международная регистрация была получена недобросовестно, будет означать аннулирование такой регистрации, а базовый знак в юрисдикции происхождения останется незатронутым. Рабочей группе потребуется решить, будут ли третьи стороны, использующие механизм согласно статье 6 Мадридского протокола, лишены возможности использовать администрируемый ВОИС механизм АУС, и если да, то при каких обстоятельствах.

Будет ли предусмотрен процесс пересмотра или обжалования решения комиссии?

15. Хотя основной целью введения администрируемого ВОИС механизма АУС является создание гибкой, эффективной и экономически выгодной системы для решения проблемы недобросовестных международных регистраций, Рабочая группа может рассмотреть возможность включения дополнительных функций для расширения его функциональности. Например, с точки зрения процедуры может быть полезно введение обязательного примирительного этапа, прежде чем дело будет передано на рассмотрение комиссии для принятия официального решения. Кроме того, Рабочая группа могла бы рассмотреть вопрос о внедрении механизма быстрого пересмотра для устранения возможных ошибок или недочетов в решениях комиссии, не требующих полного обжалования. Однако любая такая процедура пересмотра должна предусматривать тщательно продуманные условия и пороговые критерии, чтобы не допустить необоснованных запросов, которые могут ослабить эффективность системы и привести к ненужным задержкам.

Будут ли доступны какие-либо меры (такие как преобразование) в отношении решения комиссии?

16. В рамках администрируемого ВОИС механизма АУС после вынесения решения о том, что международная регистрация была получена недобросовестно, преобразование будет недоступно, тогда как после аннулирования в связи с прекращением действия базового знака такая возможность будет сохраняться. Преобразование предназначено для защиты законных владельцев товарных знаков от потери прав из-за технических или процедурных проблем, а не для защиты тех, кто действовал недобросовестно.

ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ

Каким образом будет обеспечиваться исполнение арбитражных решений и мировых соглашений в рамках Мадридской системы?

17. В рамках администрируемого ВОИС механизма АУС не будет ни арбитражных решений, ни мировых соглашений. Вместо этого будет решение комиссии, последствия которого будут определены в Инструкции. Если комиссия установит, что международная регистрация была получена недобросовестно, то последствием будет аннулирование международной регистрации либо *ex officio*, либо по запросу стороны, направившей жалобу.

Будет ли Международное бюро производить внесение записей об аннулировании ex officio или владелец должен будет подавать запрос на основании результатов арбитражного разбирательства?

18. Рабочей группе потребуется обсудить вопрос о том, должна ли международная регистрация, полученная недобросовестно, аннулировать автоматически (ex officio) по решению комиссии или только по просьбе владельца. Аннулирование по просьбе владельца позволит дать сторонам возможность урегулировать вопрос, возможно, с помощью соглашений о сосуществовании, компенсации или поэтапного отзыва. Такая гибкость может оказаться полезной в сложных коммерческих ситуациях, когда немедленное аннулирование может не отвечать интересам всех заинтересованных сторон.

В какие сроки может быть использован механизм АУС?

19. В целях обеспечения согласованности этот период можно было бы привести в соответствие с периодом зависимости, который в настоящее время в соответствии с Мадридским протоколом составляет пять лет. Такое согласование позволит установить единые временные рамки в рамках Мадридской системы, что поможет пользователям лучше понимать и ориентироваться в обеих процедурах. В любом случае этот период не должен превышать период зависимости, поскольку его продление приведет к длительной правовой неопределенности в отношении статуса международных регистраций.

Не приведет ли предлагаемая система к тому, что третьим сторонам будет слишком легко оспаривать регистрации из любой точки мира?

20. Хотя цель администрируемого ВОИС АУС заключается в обеспечении оперативного и экономичного механизма АУС для оспаривания недобросовестных международных регистраций, Рабочая группа могла бы рассмотреть возможность введения некоторых элементов для недопущения подачи необоснованных жалоб: например, бремя доказывания может быть возложено на сторону, направившую жалобу, т. е. такая сторона должна будет представить ясные доказательства недобросовестности; также на эту сторону может быть возложено обязательство нести первоначальные расходы на разбирательство.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

21. Управление процедурой будет осуществляться ВОИС, скорее всего, через ЦАП, который обладает опытом в области урегулирования споров. Аннулирование международных регистраций будет оформляться как внесение записи в соответствии с правилом 27 Инструкции, что соответствует установленным процедурам. Как предписано этим правилом, о внесении записи будет уведомляться ведомство происхождения, если соответствующая просьба поступила в течение пятилетнего периода зависимости, и во всех случаях — указанные члены Мадридской системы, которые будут обрабатывать такие аннулирования в соответствии со своими стандартными процедурами аннулирования в соответствии с правилом 27, что не потребует дополнительных административных изменений.

[Конец Приложения II и документа]