

**Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний**

**Сорок вторая сессия  
Женева, 4–7 ноября 2019 г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ**

*Документ подготовлен Секретариатом*

В сообщении от 16 сентября 2019 г. делегация Республики Корея препроводила Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) предложение, содержащееся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ОХРАНА ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ЗНАКОВ**

### **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Среди азиатских компаний набирают силу тенденции к имитации культуры и брендов корейских компаний. Это связано с ростом числа влиятельных корейских компаний на глобальном рынке и популярностью Халлю, или Корейской волны. В частности, в некоторых странах все чаще встречаются случаи подражания общеизвестным товарным знакам корейских компаний или их копирования, из-за чего страдают корейские компании, которые пытаются выйти на соответствующие рынки.

Однако в основе систем регулирования товарных знаков лежат конкретные национальные законы в этой области, из-за чего рассмотрение дел, судебные разбирательства и практика отдельных стран различаются, а в некоторых странах отсутствует общественный консенсус в отношении надлежащего использования товарных знаков, что связано со злоупотреблениями правами на товарные знаки в прошлом и общественным порицанием такого злоупотребления. Это приводит к поспешному использованию общеизвестных товарных знаков компаний в других странах и к тому, что законные владельцы прав на иностранные товарные знаки нередко не получают надлежащей охраны в патентных ведомствах или судах отдельных стран.

Корея и ее соседи используют разные языки; есть и различия в коммерческой практике и порядке осуществления операций. Поэтому убедить экспертов по товарным знакам других стран в том, что тот или иной логотип действительно является популярным корейским товарным знаком, может быть непросто. Особенно сложно доказать это в рамках экспертизы или судебного разбирательства. Поэтому крайне необходимо определить, какие меры могут быть приняты для обеспечения охраны общеизвестных корейских товарных знаков за рубежом.

Общеизвестные товарные знаки корейских компаний продолжают подвергаться рискам нарушений прав на них, так как международные нормы в области охраны общеизвестных товарных знаков, такие как Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Соглашение по ТРИПС ВТО и стандарты ВОИС, не обеспечивают необходимый уровень охраны.

Поэтому мы предлагаем провести обследование в целях сбора фактической информации о текущем положении дел в области охраны, предоставляемой Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) общеизвестным товарным знакам, и на основании полученных результатов определить меры, которые могут быть приняты в целях обеспечения более надежной и строгой охраны товарных знаков по всему миру.

### **ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, КАСАЮЩИЕСЯ ОХРАНЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ**

Для начала следует внимательно изучить положения действующих международных договоров, касающиеся охраны общеизвестных знаков, так как это позволит точно определить текущий уровень охраны и понять, какие улучшения необходимы.

#### **А. Парижская конвенция по охране промышленной собственности**

Первым международным договором в области охраны общеизвестных товарных знаков, стала Парижская конвенция по охране промышленной собственности, вступившая в силу в 1884 г. В статье *bis* Конвенции под названием «Знаки: общеизвестные товарные знаки» предусмотрено следующее:

Парижская конвенция, статья *bis*:

«(1) Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

(2) Для предъявления требования об аннулировании такого знака предоставляется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Страны Союза имеют право установить срок, в течение которого может быть потребовано запрещение применения знака.

(3) Срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании или запрещении применения знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно».

## **В. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС)**

В статье 16.2 и 16.3 Соглашения по ТРИПС ВТО предусмотрено, что охрана товарных знаков согласно статье *bis* Парижского соглашения должна применяться даже в том случае, если общеизвестный товарный знак используется в отношении товаров или услуг, которые не сходны с теми, для которых он зарегистрирован. Поэтому статья *bis* Парижской конвенции применяется *mutatis mutandis* к знакам обслуживания.

Соглашение по ТРИПС, статья 16(2): «Статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется *mutatis mutandis* к услугам. При определении того, является ли товарный знак общеизвестным, члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака».

Соглашение по ТРИПС, статья 16(3): «Статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется *mutatis mutandis* к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование этого товарного знака для упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, и что при таком использовании интересы владельца зарегистрированного товарного знака могут быть ущемлены».

В статье 16.2 Соглашения по ТРИПС ВТО также указано, как определить, является ли товарный знак общеизвестным, поскольку этот вопрос постоянно вызывает торговые споры между странами по причине отсутствия ясных положений на этот счет в Парижской конвенции. Развивающиеся страны считают, что, поскольку цель охраны общеизвестных

знаков состоит в защите потребителей и поддержании порядка в ходе дистрибуции товаров в их странах, общеизвестные знаки должны быть популярными в их странах, чтобы считаться таковыми. При этом развитые страны настаивают на том, что в силу глобализации, развивающейся под влиянием расширения международной торговли и межстрановых обменов, товарные знаки, известные в других странах благодаря международной рекламной-информационной деятельности, должны считаться общеизвестными в этих странах. Хотя статья 16.2 Соглашения по ТРИПС ВТО отличается некоторой неоднозначностью, ее толкование предполагает, что скорее верна вторая позиция, т. е. товарный знак может охраняться в качестве общеизвестного знака, если он известен в конкретной стране, даже если он там не используется.

Как отмечено выше, статья *bis* Парижской конвенции применяется к идентичным или сходным товарам, тогда как положения Соглашения по ТРИПС ВТО применяются к товарам и услугам, которые не аналогичны тем, в отношении которых зарегистрирован соответствующий товарный знак.

### **С. Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков<sup>1</sup>**

В Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принятой Всемирной организацией интеллектуальной собственности, предусмотрено, что при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, компетентные органы должны принимать во внимание любые соответствующие обстоятельства, касающиеся конкретной информации о следующем (статья 2.1b):

- 1) степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества;
- 2) продолжительность, степень и географический район использования знака;
- 3) продолжительность, степень и географический район любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду и презентацию на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, для которых используется этот знак;
- 4) продолжительность и географический район осуществленных регистраций знака и/или любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого знака;
- 5) материалы, отражающие факты успешной реализации прав на знак, в частности, отражающие степень, в которой знак был признан общеизвестным компетентными органами;
- 6) ценность, присущая этому знаку.

В Совместной рекомендации предусмотрено, что государства-члены не требуют наличия следующих факторов в качестве условий, определяющих, является ли знак общеизвестным:

- (i) чтобы знак использовался, или был зарегистрирован, или являлся предметом заявки на регистрацию;

---

<sup>1</sup> Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принятая Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблеи государств — членов ВОИС 20–29 сентября 1999 г.

(ii) чтобы знак был общеизвестным, или был зарегистрирован, или являлся предметом заявки на регистрацию, поданной в любой другой юрисдикции, помимо этого государства-члена; или

(iii) чтобы знак был хорошо известен широкой общественности в этом государстве-члене (статья 2.3).

В статье 2 Совместной рекомендации явным образом предусмотрено, что знак, который является общеизвестным в одном государстве-члене, может охраняться в качестве такового, если он общеизвестен в другом государстве-члене и если этот факт известен соответствующему государству-члену, даже если при этом соответствующий общеизвестный знак не используется, или не зарегистрирован, или не является предметом заявки на регистрацию знака в соответствующем государстве-члене.

### Международные положения об охране общеизвестных знаков

Описание	Парижская конвенция, статья 6 <i>bis</i> (1884)	Соглашение по ТРИПС ВТО* Статья 16.2 и 16.3 (1995)	Совместная рекомендация ВОИС* (1999)
<b>Сходность продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Аналогичные товары</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Аналогичные товары</li> <li>● Неаналогичные товары: регистрация + актуальность/ущемление интересов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Аналогичные товары</li> <li>● Неаналогичные товары: актуальность/ущемление интересов и т. д.</li> </ul>
<b>Регистрация общеизвестных знаков</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не требуется</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Аналогичные товары: не требуется</li> <li>● Неаналогичные товары: требуется</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Аналогичные товары: не требуется</li> <li>● Неаналогичные товары: не требуется</li> </ul>
<b>Охват охраны</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Вероятность введения в заблуждение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Аналогичные товары: вероятность введения в заблуждение</li> <li>● Неаналогичные товары: актуальность/ущемление интересов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Аналогичные товары: неоднозначно</li> <li>● Неаналогичные товары: <ul style="list-style-type: none"> <li>① актуальность/ущемление интересов</li> <li>② нанесение ущерба отличительности или ее размывание</li> <li>③ Злоупотребление отличительным характером</li> </ul> </li> </ul>
<b>Охват понятия общеизвестного знака</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Общеизвестные знаки в соответствующей стране</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Знаки, известные общественности в соответствующих областях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Знаки, известные общественности в соответствующих областях</li> </ul>

\* Регистрация общеизвестных знаков является обязательной для получения охраны от использования в отношении неаналогичных знаков посредством Соглашения по ТРИПС.

\*\* Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, в которой предусмотрен достаточно высокий уровень охраны, не является обязательной для соблюдения с правовой точки зрения.

## **ПРАВИЛА ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ**

В Корее обеспечивается достаточно высокий уровень охраны общеизвестных знаков посредством Закона о товарных знаках и Закона о предупреждении недобросовестной конкуренции и охране коммерческих тайн.

### **А. Закон о товарных знаках**

Статья 34.1.13 Закона о товарных знаках: товарные знаки, общеизвестные только за рубежом, также подлежат охране. Обеспечивается охрана от использования даже незарегистрированных товарных знаков в отношении неаналогичных товаров (при условии, что может быть доказано наличие неправомерных целей).

Статья 34.1.11 Закона о товарных знаках: в Корее общеизвестные товарные знаки подлежат охране, даже если отсутствует вероятность введения в заблуждение или обмана.

### **В. Закон о предупреждении недобросовестной конкуренции и охране коммерческих тайн**

В Законе о предупреждении недобросовестной конкуренции и охране коммерческих тайн содержится положение, согласно которому запрещается использование товарных знаков, вступающих в конфликт с чужими общеизвестными знаками: среди приведенных выше положений статья 2.1(а) и (b) — это стандартные положения, запрещающие использование товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение относительно общеизвестных товарных знаков, товаров или других источников коммерческой деятельности других лиц. В статье 2.1(с) предусмотрен запрет действий, которые могут привести к «размыванию» репутации общеизвестных знаков, как актов недобросовестной конкуренции.

## **КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОХРАНЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ЗНАКОВ**

- **(Цель)** Проанализировать текущую практику государств-членов в области охраны международно известных знаков и представить идеи по внедрению улучшений на уровне ВОИС с учетом роста числа общеизвестных иностранных знаков, которые слишком поспешно используются в некоторых странах.
- **(Формат)** Обследование в целях сбора фактической информации об охране, предоставляемой иностранным общеизвестным знакам в государствах — членах ВОИС, и представление возможных вариантов решения на уровне ВОИС (включая возможность заключения отдельного международного договора).
- **План**
  - **(Этап 1)** Поднять вопрос на 42-й сессии ПКТЗ ВОИС (в ноябре 2019 г.).
  - **(Этап 2)** Провести обследование на уровне ВОИС в целях сбора фактической информации об охране общеизвестных знаков в государствах-членах (в 2020 г.).
  - **(Этап 3)** Обсудить идеи по укреплению охраны общеизвестных знаков, включая возможность заключения нового международного договора (в 2021 г.).

- **(Ожидаемые результаты)** Государства-члены смогут предотвращать ненадлежащее использование своих общеизвестных знаков в других странах и снизить объем потерь своих компаний, стремящихся выйти на рынки других государств, так как ВОИС будет помогать в охране и продвижении значимых брендов, а также способствовать отстаиванию интересов своих государств-членов.

[Конец приложения и документа]