
SCT/43/9 REV.
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 20 МАРТА 2025 ГОДА

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

Сорок третья сессия
Женева, 23–26 ноября 2020 года

ВТОРОЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЯМАЙКИ

Документ подготовлен Секретариатом

Сообщением от 20 марта 2025 года делегация Ямайки препроводила Международному бюро второй пересмотренный вариант предложения, изложенного в документе SCT/32/2 и озаглавленного «Пересмотренный проект совместной рекомендации относительно положений об охране названий стран». В приложении II к настоящему документу содержится второй пересмотренный вариант предложения делегации Ямайки, а в приложении I – сопроводительное письмо с его разъяснением.

[Приложения следуют]

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯМАЙКИ

Делегация Ямайки подготовила пересмотренный проект совместной рекомендации по охране названий стран (см. приложение), который может направлять государства-члены и использоваться ими в руководствах по экспертизе товарных знаков на национальном и региональном уровнях, с тем чтобы содействовать комплексной и всеобъемлющей охране названий стран.

Как и три предшествующих варианта проекта, пересмотренный проект совместной рекомендации содержит формулировки и определения, взятые по большей части из предшествующих совместных рекомендаций (включая общеизвестные знаки и знаки в интернете), исследования ВОИС (документ SCT/29/5) и пересмотренного проекта справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

Мы попытались отредактировать предыдущий вариант нашего предложения таким образом, чтобы учесть поступившие замечания государств – членов ПКТЗ. Мы еще больше сузили определение понятия «название страны». Мы исключили упоминания «исторических названий» и «иных соответствующих обозначений».

С учетом того, что другое государство-член намерено представить комплексное предложение об охране национальных брендов, мы также исключили из текста пересмотренного предложения положения о национальных брендах.

Статьи 2–5 касаются знаков, которые вступают в коллизию с названиями стран, и, по сути, предусматривают такую же охрану, которая предусматривается для общеизвестных знаков. Статья 2 охватывает недобросовестные заявки на регистрацию знаков. Статья 3 содержит информацию о коллидирующих знаках, т. е. знаках, вступающих в коллизию с названиями стран.

Статьи 4 и 5 были разработаны на основе исследования и отчета ВОИС и имеют целью рекомендовать приемлемые основания для отказа (помимо статей 2 и 3) и приемлемые основания для принятия (с учетом статей 2–4).

Статья 6 касается возражений и признания недействительности, а статья 7 – недобросовестной конкуренции и коммерции под чужим именем.

Наконец, статья 8 охватывает факторы для определения несуществующей связи с государством; в ней конкретно заложена та гибкость, на желательность которой указывали многие делегации, поскольку она предусматривает дополнительные основания и факторы, позволяющие заявителям подтвердить подлинность своих связей с государством, а тем самым – и наличие у них реальных оснований для использования названия страны в товарном знаке.

Делегация Ямайки по-прежнему считает возможным сближение взглядов государств-членов в вопросе о согласованном подходе к охране названий стран в рамках системы товарных знаков. Мы весьма признательны делегациям, представленным в ПКТЗ, за их целенаправленный и комплексный вклад в усилия по решению этой очень важной глобальной проблемы и выражаем надежду на то, что пересмотренный проект совместной рекомендации будет способствовать продолжению обсуждений и конструктивного взаимодействия в рамках нашего совместного поиска путей ее решения.

[Приложение II следует]

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ СОВМЕСТНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОХРАНЕ НАЗВАНИЙ СТРАН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совместная рекомендация относительно положений об охране названий стран имеет целью согласование процедур экспертизы и вынесения решений по заявкам на регистрацию товарных знаков, которые состоят из названий стран или содержат названия стран, с тем чтобы содействовать последовательному и всеобъемлющему применению и охране названий стран в практике государств-членов.

Вкупе с принятыми Ассамблеями ВОИС Совместной рекомендацией о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (сентябрь 1999 г.), Совместной рекомендацией, касающейся лицензий на товарные знаки (сентябрь 2000 г.), и Совместной рекомендацией о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете (октябрь 2001 г.) настоящая Совместная рекомендация является одним из достижений ПКТЗ в деле претворения в жизнь политики ВОИС по изысканию новых путей для ускорения разработки международных согласованных общих принципов.

Совместная рекомендация

Ассамблея Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральная Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),

принимая во внимание положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности, касающиеся охраны гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза и введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии,

учитывая проходящие в Постоянном комитете по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) с 1999 г. обсуждения, касающиеся охраны названий стран, исследование для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренный проект справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4), которые продемонстрировали различную практику государств и, следовательно, отсутствие на международном уровне согласованности в вопросах охраны названий стран в отношении экспертизы и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия,

рекомендуют, чтобы каждое государство-член могло рассматривать использование любых из положений, принятых ПКТЗ, в качестве руководящих принципов для экспертизы и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия;

далее рекомендуют, чтобы каждое государство – член Парижского союза или ВОИС, которое также является членом региональной межправительственной организации, обладающей компетенцией в области регистрации товарных знаков, довело до сведения этой организации возможность охраны названий стран в соответствии с содержащимися здесь положениями *mutatis mutandis*.

Положения следуют.

Статья 1 Определения

Для целей настоящих положений, и если конкретно не оговорено иное:

- (i) «акт недобросовестной конкуренции» означает любой акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, как он определен в статье 10*bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности, подписанной в Париже 20 марта 1883 г., с учетом пересмотров и поправок¹;
- (ii) «заявка» означает заявку на регистрацию²;
- (iii) «компетентный орган» означает административный, судебный или квазисудебный орган государства-члена, правомочный определять, коллидирует ли знак с названием страны, было ли приобретено, сохранено или нарушено какое-либо право, для целей определения средств правовой защиты или для определения того, является ли акт конкуренции актом недобросовестной конкуренции, в зависимости от обстоятельств³;
- (iv) «связь» означает ассоциацию со страной в силу либо происхождения, либо предназначения товаров или услуг⁴;
- (v) «название страны» включает официальное название, краткое название, формальное название, перевод, транслитерацию, обозначение, международный код, стандартное сокращение и прилагательные, образованные от любого из этих названий государства-члена⁵;
- (vi) «интернет» означает интерактивное средство связи, содержащее информацию, которая является одновременно и незамедлительно доступной, независимо от территориального местонахождения людей, из места и в момент времени, индивидуально выбираемые ими⁶;
- (vii) «знак» означает знак, касающийся товаров (товарный знак) или услуг (знак обслуживания) либо и товаров, и услуг⁷;
- (viii) «государство-член» означает государство – член Парижского союза по охране промышленной собственности и/или Всемирной организации интеллектуальной собственности⁸;

¹ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

² Взято из статьи 1 Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

³ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

⁴ Изначальное определение/критерий. В порядке альтернативы см. статью 10.

⁵ Изначальное определение, основанное на пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4)

⁶ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

⁷ Взято из Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

⁸ Взято из статьи 1 of the Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков и из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

(x) «ведомство» означает учреждение, на которое государство-член возложило регистрацию знаков⁹;

(xi) «лицо» истолковывается как означающее как физическое лицо, так и юридическое лицо¹⁰;

(xii) «зарегистрированный» или «регистрация» означает регистрацию знака ведомством¹¹;

(xiii) «средства правовой защиты» означают средства защиты, которые компетентный орган государства-члена может использовать в соответствии с применимым правом в результате действия по нарушению права или акта недобросовестной конкуренции¹²;

(xiv) «право» означает право на товарный знак, будь то зарегистрированный или незарегистрированный, в соответствии с применимым законодательством¹³.

Статья 2

Охрана названий стран; недобросовестность

(1) [Охрана названия стран] Государство-член должно охранять названия стран от коллидирующих знаков¹⁴.

(2) [Рассмотрение недобросовестности] Недобросовестность может рассматриваться в качестве одного фактора, среди прочих, при оценке коллидирующих интересов в контексте применения настоящих положений¹⁵.

(3) [Факторы] Для целей применения этих положений должны рассматриваться любые соответствующие обстоятельства при установлении факта недобросовестности в контексте использования или намерения использовать знак, состоящий из названия страны или содержащий такое название. В частности, компетентному органу надлежит принимать во внимание, среди прочего, намерение подателя заявки на регистрацию товарного знака или его владельца употребить или использовать знак для указания на несуществующую связь между товарами и услугами, в отношении которых используется или планируется к использованию такой знак, и страной, название которой присутствует в знаке.

⁹ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

¹⁰ Изначальное определение.

¹¹ Взято из Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

¹² Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

¹³ Сформулировано на основе статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

¹⁴ Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

¹⁵ Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

Статья 3 Коллидирующие знаки¹⁶

(1) [*Коллидирующие знаки*] (а) Знак следует считать коллидирующим с названием страны, и, вследствие этого, не подлежащим регистрации, когда этот знак или его часть состоят из названия страны или содержат такое название и использование такого знака:

(i) создавало бы неясность или вводило бы общественность в заблуждение относительно характера, качества и/или географического происхождения товаров или услуг в том случае, если такой знак является предметом заявки на регистрацию или регистрируется в отношении товаров и/или услуг;

(ii) указывало бы на несуществующую связь между товарами и/или услугами, в отношении которых знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, и соответствующим государством-членом, идентифицируемым по названию страны;

(iii) может нанести ущерб или выхолостить отличительную характеристику, репутацию и/или название страны применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны;

(iv) означало бы недобросовестное использование отличительной характеристики, репутации и/или названия страны применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны.

(b) Вопрос о соответствии знака, который состоит из названия страны или содержит такое название и при этом относится к товарам или услугам, которые не происходят из страны, идентифицируемой по названию страны, одному или всем критериям, перечисленным в пункте (а) выше, решается по усмотрению государств-членов.

(c) Независимо от того, в отношении каких товаров и/или услуг знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, государства-члены вне зависимости от того, соблюдены ли критерии, перечисленные в пункте (а) выше, могут по своему усмотрению определять, что тот или иной знак коллидирует с названием страны, если он или его часть состоят из названия страны или содержат такое название и при этом знак используется или планируется к использованию в отношении товаров или услуг, которые не происходят из страны, идентифицируемой по названию страны.

(2) [*Процедуры возражений*] Если применимое законодательство позволяет третьим сторонам возражать против регистрации знака, коллизия с названием страны согласно пункту (1)(а) должна являться основанием для возражений.

(3) [*Процедуры признания недействительности*] (а) Если применимое законодательство позволяет третьим сторонам признавать регистрацию знака недействительной, коллизия с названием страны согласно пункту (1)(а) должна являться основанием для признания регистрации недействительной.

(b) Если регистрация знака может быть признана недействительной компетентным органом по его собственной инициативе, коллизия с названием страны должна являться основанием для такого признания недействительности.

¹⁶ Сформулировано на основе статьи 4 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

(4) [Запрещение использования] Соответствующее государство-член, идентифицируемое по названию страны, или юридическое лицо, уполномоченное соответствующим государством-членом, должно иметь право просить компетентный орган выдвинуть возражение, признать недействительным или ходатайствовать о запрещении использования знака, коллидирующего с названием страны.

Статья 4

Решение о том, отклонить ли знак с названием страны¹⁷

(1) [Факторы для отказа] (а) Помимо обстоятельств, изложенных в статьях 2 и 3 выше, Ведомству или компетентному органу надлежит отказать в регистрации знака, который состоит из названия страны или содержит такое название:

(i) когда знак рассматривается как описывающий происхождение товаров, в отношении которых запрашивается регистрация, даже если знак не «состоит исключительно» из названия страны;

(ii) когда использование названия государства может рассматриваться как вводящее в заблуждение или обманчивое в том, что касается происхождения товаров или услуг, в отношении которых запрашивается регистрация, даже если знак включает другие элементы, которые достоверно отражают происхождение продукции;

(iii) на основании соображений общественного порядка или общественной морали, как они определены в действующем национальном законодательстве и/или политике охраны названий стран; или

(iv) на основании любого национального закона, который предусматривает охрану названий стран *sui generis* или *per se*.

(2) Компетентному органу надлежит рассмотреть представленную ему информацию в отношении факторов, из которых можно сделать заключение о том, что знак является (или не является) отличительным, описательным, свободным, вводящим в заблуждение или обманчивым.

Статья 5

Решение о том, принять ли знак с названием страны¹⁸

(1) [Факторы для принятия] (а) С учетом статей 2 и 4 выше ведомство или компетентный орган могут принять регистрацию знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название:

(i) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными подтверждениями, показывающими, что товары или услуги, в отношении которых предлагается зарегистрировать знак, происходят из страны, названной в товарном знаке;

¹⁷ Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

¹⁸ Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

(ii) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными подтверждениями разрешения со стороны компетентного органа или органов соответствующего государства-члена (если таковые имеются);

(iii) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными подтверждениями соблюдения заявителем действующего национального законодательства и/или политики соответствующего государства-члена, названного в товарном знаке, в отношении использования названия страны;

(iv) если заявителем представляются подтверждения, показывающие, что название страны, использованное в знаке, имеет вторичное, негеографическое значение и что знак не подвержен тому, чтобы общественность рассматривала его как вводящий в заблуждение или обманчивый в том, что касается происхождения товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация; или

(v) если заявителем представляются подтверждения, показывающие, что знак хорошо известен и/или пользуется репутацией и что знак не подвержен тому, чтобы общественность рассматривала его как вводящий в заблуждение или обманчивый в том, что касается происхождения товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация.

(2) Если товары или услуги, в отношении которых знак зарегистрирован или предлагается к регистрации, происходят из страны, названной в товарном знаке, ведомство или компетентный орган, если они обладают полномочиями для этого, могут установить условие или ограничение в отношении регистрации знака на тот предмет, что знак должен использоваться только в отношении товаров и/или услуг, которые происходят из государства-члена, идентифицируемого по названию страны в знаке.

Статья 6

Возражения и признание недействительности

Предусмотренные в статьях 2, 3 и 4 основания для отказа в регистрации товарного знака по той причине, что он является описательным, неотличительным, свободным, вводящим в заблуждение, обманчивым или ложным, должны применяться к разбирательству в связи с возражениями и признанием недействительности согласно применимому национальному законодательству¹⁹.

¹⁹ Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

Статья 7

Недобросовестная конкуренция или коммерция под чужим именем²⁰

В государстве-члене согласно применимому законодательству должна быть предусмотрена ответственность, когда совершается акт недобросовестной конкуренции или коммерции под чужим именем посредством использования знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название, который является вводным в заблуждение или обманчивым и равнозначен акту недобросовестной конкуренции или коммерции под чужим именем в соответствии с национальным законодательством.

Статья 8

Факторы для определения несуществующей связи с государством²¹

(1) [*Факторы*] При определении того, будет ли знак, который состоит из названия страны или содержит такое название, указывать на несуществующую связь с государством-членом, идентифицируемым по названию страны, могут учитываться следующие факторы:

(a) обстоятельства, указывающие на то, что пользователь знака ведет дела в связи с товарами или услугами, происходящими из государства-члена;

(b) обстоятельства, указывающие на то, что пользователь знака ведет дела в государстве-члене в связи с товарами или услугами, ассоциируемыми со знаком;

(c) уровень и характер коммерческой деятельности пользователя в отношении государства-члена (если таковая ведется), включая:

(i) действительно ли пользователь обслуживает потребителей, находящихся в государстве-члене;

(ii) предлагает ли пользователь послепродажные услуги в государстве-члене, такие как гарантийные услуги или обслуживание; или

(iii) осуществляет ли пользователь дальнейшую коммерческую деятельность в государстве-члене, имеющую отношение к использованию знака.

[Конец приложения II и документа]

²⁰ Сформулировано на основе статьи 7 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

²¹ Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.