

**Совместная рекомендация
о положениях в отношении охраны знаков
и других прав промышленной
собственности на обозначения в Интернете**
(с пояснительными комментариями)

принята

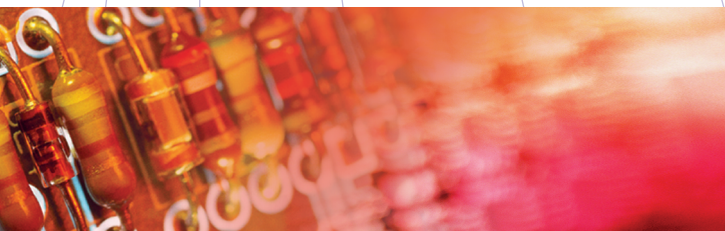
Ассамблеей Парижского союза по
охране промышленной собственности

и

Генеральной Ассамблеей
Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС)

на

Тридцать шестой серии заседаний
Ассамблей государств-членов ВОИС
24 сентября-3 октября 2001 г.



Совместная рекомендация
о положениях в отношении охраны знаков
и других прав промышленной собственности на обозначения
в Интернете
(с пояснительными комментариями)

принята

Ассамблей Парижского союза по
охране промышленной собственности

и

Генеральной Ассамблей
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)

на

Тридцать шестой серии заседаний
Ассамблей государств-членов ВОИС
24 сентября – 3 октября 2001 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете, которая включает текст положений, одобренных Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на шестой сессии (12 – 16 марта 2001 г.), была принята на совместной сессии Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать шестой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС (24 сентября – 3 октября 2001 г.).

Поднятый в ходе первой сессии ПКТЗ (13 – 17 июля 1998 г.) вопрос в связи с охраной знаков в Интернете обсуждался на второй сессии, вторая часть, ПКТЗ (7 – 11 июня 1999 г.) и на третьей сессии ПКТЗ (8 – 12 ноября 1999 г.). Проект положений в отношении охраны знаков в Интернете обсуждался ПКТЗ на четвертой сессии (27 – 31 марта 2000 г.), пятой сессии (11 – 15 сентября 2000 г.), а также на шестой сессии (12 – 16 марта 2001 г.).

Эти положения имеют целью обеспечить четкий правовой режим для владельцев товарных знаков, которые желают использовать свои знаки в Интернете и участвовать в развитии электронной торговли. Они предназначены для облегчения применения существующих законов, касающихся знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете, и применяются в следующем контексте:

- при установлении того, способствовало ли использование обозначения в Интернете согласно применимому законодательству приобретению, поддержанию в силе или нарушению права на знак или другого права промышленной собственности на обозначение, или же такое использование представляет собой акт недобросовестной конкуренции;
- возможности, предоставляемой владельцам конфликтующих прав на тождественные или сходные обозначения, одновременно использовать эти обозначения в Интернете;
- при определении применимых санкций.

В настоящих положениях выбор применимого законодательства не рассматривается – этот вопрос отнесен к сфере регулирования международного частного права каждого отдельного государства-члена.

После принятия Ассамблеями ВОИС в сентябре 1999 г. Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков и в сентябре 2000 г. Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки, настоящая Совместная рекомендация является третьим достижением ПКТЗ в реализации политики ВОИС по поиску новых путей ускорения и развития процесса гармонизации международных норм права. Этот новый подход к прогрессивному развитию международного права интеллектуальной собственности был введен ВОИС в соответствии с Программой и бюджетом ВОИС на двухлетний период 1998-1999 гг.

В настоящей публикации содержится текст Совместной рекомендации, сопутствующих положений и пояснительных комментариев, подготовленных Международным бюро.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Совместная рекомендация</i>	4
<i>Преамбула</i>	5
<i>Часть I: Общие положения</i>	6
Статья 1: Сокращенные выражения	6
<i>Часть II: Использование обозначения в Интернете</i>	7
Статья 2: Использование обозначения в Интернете в государстве-члене	7
Статья 3: Факторы, принимаемые во внимание при определении коммерческих последствий в государстве-члене	8
Статья 4: Недобросовестность	10
<i>Часть III: Приобретение и поддержание в силе прав на обозначения</i>	11
Статья 5: Использование обозначения в Интернете и приобретение и поддержание в силе прав	11
<i>Часть IV: Нарушение и ответственность</i>	12
Статья 6: Использование обозначения в Интернете, нарушение прав и акты недобросовестной конкуренции	12
Статья 7: Ответственность за нарушение и акты недобросовестной конкуренции в соответствии с применимым законодательством	13
Статья 8: Исключения и ограничения в соответствии с применимым законодательством	14
<i>Часть V: Уведомление и предотвращение конфликта</i>	15
Статья 9: Использование до получения уведомления о нарушении	15
Статья 10: Использование после получения уведомления о нарушении	16
Статья 11: Уведомление в соответствии со статьями 9 и 10	17
Статья 12: Отказ в качестве меры в соответствии со статьей 10	18
<i>Часть VI: Санкции</i>	19
Статья 13: Санкции, соразмерные коммерческим последствиям	19
Статья 14: Ограничения использования обозначения в Интернете	20
Статья 15: Ограничение запрета использовать обозначение в Интернете	21
Пояснительные комментарии, подготовленные Международным бюро	

Совместная рекомендация

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

С учетом положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности,

Рекомендуют каждому государству-члену рассмотреть вопрос об использовании любого из положений, принятых Постоянным комитетом по законодательству о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях (ПКТЗ) на шестой сессии, в качестве руководящих принципов в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете.

Рекомендуют также каждому государству-члену Парижского союза или ВОИС, которое также является членом региональной межправительственной организации, обладающей компетенцией в области товарных знаков, обратить внимание этой организации на настоящие положения.

Положения следуют.

Преамбула

Признавая, что настоящие положения имеют целью облегчить применение действующего законодательства о знаках и других правах промышленной собственности на обозначения и действующего законодательства о недобросовестной конкуренции при использовании обозначений в Интернете;

Признавая, что, когда это возможно, государства-члены будут применять при использовании обозначений в Интернете, непосредственно или путем аналогии, действующее законодательство о знаках и других правах промышленной собственности на обозначения и действующее законодательство о недобросовестной конкуренции;

Признавая, что используемое в Интернете обозначение является одновременно и непосредственно доступным независимо от территориального местоположения;

Настоящие положения должны применяться для решения вопроса о том, способствовало ли в соответствии с применимым законодательством государства-члена использование обозначения в Интернете приобретению, поддержанию в силе или нарушению права на знак или другого права промышленной собственности на обозначение, и не представляет ли собой такое использование акт недобросовестной конкуренции, а также для определения применимых санкций.

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 *Сокращенные выражения*

Для целей настоящих положений и в отсутствие специальных оговорок:

- (i) “государство-член” означает государство, которое является членом Парижского союза по охране промышленной собственности, Всемирной организации интеллектуальной собственности или обоих;
- (ii) “право” означает право промышленной собственности на обозначение согласно применимому законодательству, независимо от того, зарегистрировано оно или нет;
- (iii) “акт недобросовестной конкуренции” означает любой акт конкуренции, противоречащий добросовестной деловой практике в промышленных или коммерческих делах, как это определено в статье 10*bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности, подписанной в Париже 20 марта 1883 г., с учетом пересмотра и поправок ;
- (iv) “компетентный орган” означает административный, судебный или квазисудебный орган государства-члена, который обладает компетенцией устанавливать, является ли право приобретенным, действующим или нарушенным, определять санкции или устанавливать, является ли акт конкуренции актом недобросовестной конкуренции, в зависимости от случая;
- (v) “санкции” означают санкции, которые компетентный орган государства-члена может применить в соответствии с действующим законодательством в результате подачи иска в связи с нарушением права или актом недобросовестной конкуренции;
- (vi) под “Интернетом” понимается интерактивная среда связи, которая содержит информацию, являющуюся одновременно и непосредственно доступной, независимо от территориального местоположения, для членов общества в месте и в момент, выбранный ими;
- (vii) если не указано иное, слова в единственном числе включают множественное число, и наоборот, а мужское местоимение включает женское.

ЧАСТЬ II
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Статья 2
Использование обозначения в Интернете в государстве-члене

Для целей настоящих положений использование обозначения в Интернете представляет собой использование в государстве-члене только в том случае, если такое использование имеет в этом государстве-члене коммерческие последствия, описанные в статье 3.

Статья 3
Факторы, принимаемые во внимание
при определении коммерческих последствий в государстве-члене

(1) [Факторы] При установлении того, имеет ли использование обозначения в Интернете коммерческие последствия в государстве-члене, компетентный орган принимает во внимание все уместные обстоятельства. Такие обстоятельства могут включать следующее, хотя и не ограничиваясь этим:

(a) обстоятельства, указывающие на то, что пользователь обозначения занимается или имеет серьезные планы заниматься предпринимательской деятельностью в государстве-члене в отношении товаров или услуг, которые тождественны или сходны с теми, в отношении которых данное обозначение используется в Интернете;

(b) уровень и характер коммерческой деятельности пользователя в отношении государства-члена, в том числе вопрос о том:

(i) действительно ли пользователь обслуживает потребителей, находящихся в государстве-члене, или вступил в другие мотивированные коммерцией отношения с лицами, находящимися в государстве-члене;

(ii) заявил ли пользователь в связи с использованием обозначения в Интернете о том, что он не намерен поставлять предлагаемые товары или оказывать услуги потребителям, находящимся в государстве-члене, и подтвердил ли он свое заявленное намерение;

(iii) предлагает ли пользователь послепродажные мероприятия в государстве-члене, такие как гарантия или обслуживание;

(iv) занимается ли пользователь в этом государстве-члене дополнительной коммерческой деятельностью, которая имеет отношение к использованию обозначения в Интернете, но которая не осуществляется через Интернет;

(c) связь между предложением товаров и услуг в Интернете и государством-членом, в том числе вопрос о том:

(i) могут ли предлагаемые товары или услуги быть поставлены законным образом в государстве-члене;

(ii) указаны ли цены в официальной валюте государства-члена;

(d) связь между формой использования обозначения в Интернете и этим государством-членом, в частности вопрос о том:

(i) связано ли использование обозначения со средствами интерактивной связи, которые доступны для пользователей Интернета в государстве-члене;

[Статья 3(1)(d), продолжение]

- (ii) указал ли пользователь в связи с использованием обозначения адрес, номер телефона или другую контактную информацию в государстве-члене;
 - (iii) связано ли использование обозначения с наименованием домена, который зарегистрирован в национальном домене верхнего уровня, соответствующем коду страны этого государства-члена согласно стандарту ISO 3166;
 - (iv) составлен ли текст, используемый в связи с обозначением, на языке, который является преобладающим в данном государстве-члене;
 - (v) связано ли использование обозначения с ресурсом в Интернете, к которому действительно обращаются пользователи Интернета, находящиеся в данном государстве-члене;
- (е) связь между использованием обозначения в Интернете и правом на это обозначение в рассматриваемом государстве-члене, в частности вопрос о том:
- (i) основывается ли использование на этом праве;
 - (ii) если право принадлежит другому лицу, не приносит ли использование необоснованные преимущества и не наносит ли оно неправомерно ущерб отличительному характеру или репутации обозначения, в отношении которого действует это право.
- (2) [*Уместность факторов*] Перечисленные выше факторы, которые могут помочь компетентному органу установить, привело ли использование обозначения к коммерческим последствиям в государстве-члене, не предопределяют такой вывод. Скорее, вывод в каждом конкретном случае будет зависеть от конкретных обстоятельств. В некоторых случаях уместными могут быть все факторы. В других случаях уместными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в других случаях все факторы могут оказаться неуместными, и вывод может быть основан на дополнительных факторах, которые не перечислены выше, в пункте (1). Такие дополнительные факторы могут быть уместными в отдельности или в сочетании с одним или несколькими факторами, перечисленными выше, в пункте (1).

Статья 4
Недобросовестность

(1) [*Недобросовестность*] Для целей применения настоящих положений при установлении того, использовалось ли обозначение недобросовестно и добросовестно ли было приобретено право, во внимание может приниматься любое соответствующее обстоятельство.

(2) [*Факторы*] В частности, компетентный орган принимает во внимание следующее:

(i) знало ли лицо, которое использовало обозначение или приобрело право на обозначение, о праве на тождественный или сходный знак, принадлежащий другому лицу, или оно имело достаточные основания не знать о таком праве в момент, когда это лицо впервые использовало обозначение, приобрело право или подало заявку на приобретение права, в зависимости от того, что наступило ранее, и

(ii) может ли использование этого обозначения принести необоснованные преимущества или неправомерно нанести ущерб отличительному характеру или репутации обозначения, в отношении которого действует это право.

ЧАСТЬ III
ПРИБРЕТЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В СИЛЕ ПРАВ НА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Статья 5

Использование обозначения в Интернете и приобретение и поддержание в силе прав

Использование обозначения в Интернете в государстве-члене, включая те формы использования, которые стали возможны благодаря техническому прогрессу, должно всегда приниматься во внимание при принятии решения о том, были ли выполнены условия приобретения или поддержания в силе права на обозначение, предусмотренные применимым законодательством государства-члена.

ЧАСТЬ IV
НАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 6

Использование обозначения в Интернете, нарушение прав и акты недобросовестной конкуренции

Использование обозначения в Интернете, включая те формы использования, которые стали возможны благодаря техническому прогрессу, при установлении того, было ли нарушено право, предусмотренное применимым законодательством государства-члена, и представляет ли собой использование в соответствии с законодательством этого государства-члена акт недобросовестной конкуренции, будет приниматься во внимание только в том случае, если это использование является использованием обозначения в Интернете в этом государстве-члене.

Статья 7

*Ответственность за нарушение и акты недобросовестной конкуренции
в соответствии с применимым законодательством*

Если иное не предусмотрено в настоящих положениях, ответственность в государстве-члене в соответствии с применимым законодательством наступает в том случае, когда в результате использования обозначения в Интернете в этом государстве-члене было нарушено право или совершен акт недобросовестной конкуренции.

Статья 8

Исключения и ограничения в соответствии с применимым законодательством

Государство-член применяет исключения в отношении ответственности и ограничения сферы действия прав, существующие в соответствии с применимым законодательством, когда оно применяет настоящие положения к использованию обозначения в Интернете в этом государстве-члене.

ЧАСТЬ V
УВЕДОМЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА

Статья 9
Использование до получения уведомления о нарушении права

Если утверждается, что использование обозначения в Интернете в государстве-члене нарушает право в этом государстве-члене, пользователь этого обозначения не несет ответственности за такое нарушение до получения уведомления о нарушении, если:

- (i) пользователю принадлежит право на обозначение в другом государстве-члене или он использует обозначение с согласия владельца такого права, или имеет разрешение использовать обозначение таким образом, каким оно используется в Интернете в соответствии с законодательством другого государства-члена, с которым пользователь имеет тесную связь;
- (ii) любое приобретение права на обозначение или любое использование обозначения не было недобросовестным; и
- (iii) пользователь предоставил в связи с использованием обозначения в Интернете информацию, разумно достаточную для того, чтобы установить с ним контакт с помощью почты, электронной почты или средств факсимильной связи.

Статья 10

Использование после получения уведомления о нарушении права

Если пользователь, упоминаемый в статье 9, получил уведомление о том, что его использование нарушает другое право, он не несет ответственности, если он:

(i) указывает лицу, направившему уведомление, что ему принадлежит право на это обозначение в другом государстве-члене, или он использует обозначение с согласия владельца такого права, или он имеет разрешение использовать это обозначение таким образом, каким он используется в Интернете в соответствии с законодательством другого государства-члена, с которым он имеет тесную связь;

(ii) сообщает соответствующие подробности об этом праве или разрешенном использовании; и

(iii) незамедлительно принимает разумные меры, которые помогают предотвратить коммерческие последствия в государстве-члене, упоминаемом в уведомлении, или предотвратить нарушение права, упоминаемого в этом уведомлении.

Статья 11

Уведомление в соответствии со статьями 9 и 10

Уведомление в соответствии со статьями 9 и 10 имеет силу, если оно направлено владельцем права или его представителем почтой, электронной почтой или средствами факсимильной связи, и указывает на языке или на одном из языков, применяемых в сочетании с использованием обозначения в Интернете, следующее:

- (i) право, которое как утверждается является нарушенным;
- (ii) личность владельца этого права и информацию разумно достаточную для того, чтобы установить контакт с ним или его представителем с помощью почты, электронной почты или факсимильной связи;
- (iii) государство-член, в котором это право охраняется;
- (iv) соответствующие сведения в отношении такой охраны, позволяющие пользователю оценить наличие, характер и объем этого права; и
- (v) использование, которое как утверждается нарушает это право.

Статья 12

Отказ в качестве меры в соответствии со статьей 10

Государства-члены соглашаются среди прочего рассматривать отказ со стороны пользователя, упоминаемого в статье 9, в качестве разумной и эффективной меры в соответствии со статьей 10, если:

- (i) отказ включает явное и недвусмысленное заявление в связи с использованием обозначения о том, что пользователь не связан с владельцем права, которое как утверждается является нарушенным, и не намерен поставлять предлагаемые товары или услуги потребителям, находящимся в конкретном государстве-члене, где это право охраняется;
- (ii) отказ составлен на языке или языках, используемых в сочетании с использованием обозначения в Интернете;
- (iii) пользователь запрашивает до поставки товаров или предоставления услуг, находятся ли потребители в государстве-члене, упоминаемом в подпункте (i); и
- (iv) пользователь действительно отказывает в поставках потребителям, которые указали, что они находятся в этом государстве-члене.

ЧАСТЬ VI
САНКЦИИ

Статья 13

Санкции, соразмерные коммерческим последствиям

(1) Санкции, предусмотренные в связи с нарушением прав или актами недобросовестной конкуренции в государстве-члене в случае применения обозначения в Интернете в этом государстве-члене, должны быть соразмерными коммерческим последствиям от использования в этом государстве-члене.

(2) Компетентный орган учитывает соответствующие интересы, права и обстоятельства.

(3) Пользователю обозначения по его просьбе предоставляется возможность предложить компетентному органу эффективную санкцию для рассмотрения до принятия им решения по существу дела.

Статья 14
Ограничения использования обозначения в Интернете

(1) При определении санкций компетентный орган принимает во внимание ограничения использования путем принятия разумных мер, направленных на:

- (i) предотвращение коммерческих последствий в этом государстве-члене, или
- (ii) предотвращение нарушения права или акта недобросовестной конкуренции.

(2) Меры, упоминаемые в пункте (1), среди прочего могут включать:

(a) явное и недвусмысленное заявление в связи с использованием обозначения в Интернете о том, что пользователь не связан с владельцем нарушенного права или лицом, затрагиваемым актом недобросовестной конкуренции, составленное на языке или языках, используемых в сочетании с использованием обозначения в Интернете, и на любом другом языке, указанном компетентным органом;

(b) явное и недвусмысленное заявление в связи с использованием обозначения в Интернете о том, что пользователь не намерен поставлять товары или предоставлять услуги, предлагаемые потребителям, находящимся в конкретном государстве-члене, составленное на языке или языках, используемых в сочетании с использованием обозначения в Интернете, и на любом другом языке, указанном компетентным органом;

(c) обязательство запросить до поставки товаров или предоставления услуг, находятся ли потребители в этом государстве-члене, и отказать в поставке тем потребителям, которые указали, что они находятся в этом государстве-члене;

(d) общую веб-страницу.

Статья 15

Ограничение запрета использовать обозначение в Интернете

(1) Если использование обозначения в Интернете в государстве-члене нарушает право или представляет собой акт недобросовестной конкуренции в соответствии с законодательством этого государства-члена, компетентный орган государства-члена должен, по возможности, избегать применения санкций, которые приведут к запрету любого использования этого обозначения в Интернете в будущем.

(2) Компетентный орган в любом случае не применяет санкции, которые будут запрещать использование обозначения в Интернете в будущем, если

(i) пользователю принадлежит право на обозначение в другом государстве-члене, он использует обозначение с согласия владельца такого права или имеет разрешение использовать обозначение таким образом, каким оно используется в Интернете в соответствии с законодательством другого государства-члена, с которым пользователь имеет тесную связь; и

(ii) любое приобретение права на обозначение и любое использование обозначения не было недобросовестным.

[Пояснительные комментарии следуют]

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ,*
подготовленные Международным бюро

* Настоящие комментарии подготовлены Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) исключительно в пояснительных целях.

Комментарии к Преамбуле

0.01 Содержание первого и второго пунктов Преамбулы поясняют, что настоящие положения не являются самостоятельным законом по промышленной собственности для целей Интернета, а предназначены предоставить руководство по применению существующего национального или регионального законодательства по промышленной собственности к правовым проблемам, возникающим в связи с использованием обозначения в Интернете.

0.02 Содержание третьего пункта подчеркивает главную особенность Интернета - “глобальный характер” сети, который вступает в противоречие с территориальным характером национального или регионального законодательства. Это противоречие делает необходимым внесение изменений в национальное или региональное законодательство, чтобы знакам или другим правам на различительные обозначения был предоставлен достаточный уровень охраны в Интернете.

0.03 Поэтому цель настоящих положений заключается в предоставлении связи между глобальной сетью Интернет и территориальными законами с тем, чтобы эти законы стали совместимыми с Интернетом. Настоящие положения рассматривают все ситуации, в которых компетентный орган должен сделать заключение о том, способствует ли использование обозначений в Интернете согласно применимому национальному или региональному законодательству приобретению, поддержанию в силе или нарушению права на это обозначение, или оно представляет собой акт недобросовестной конкуренции. Они также применяются в контексте определения санкций.

0.04 В настоящих положениях не рассматривается вопрос об определении применимого законодательства, он отнесен к сфере регулирования международного частного права отдельных государств-членов. После определения применимого национального или регионального законодательства, оно по возможности должно применяться прямо или по аналогии.

Комментарии к Статье 1

1.01 *Подпункты (i), (iii) и (v)* не нуждаются в пояснениях.

1.02 *Подпункт (ii)*. Настоящие положения не ограничиваются правами на товарные знаки, они также включают все типы прав промышленной собственности на обозначения, существующие согласно применимому законодательству. Эти положения не ограничивают возможности государств-членов определять условия охраны отдельных видов прав. Незарегистрированные права учитываются в той степени, в какой они признаются согласно применимому законодательству. Настоящие положения не содержат исчерпывающего списка прав промышленной собственности на обозначения. Права на товарный знак являются лишь одним из примеров таких прав; другие примеры могли бы включать фирменные наименования или географические указания. Подпункт (ii) характеризует объем прав промышленной собственности на обозначения, охраняемые согласно национальному законодательству, путем ссылки на следующие общие характеристики таких прав: (i) они принадлежат одному лицу или группе лиц (либо индивидуально или, как это имеет место в случае коллективных знаков или географических указаний, в сформулированном в абстрактных терминах виде), которые могут запрещать любому другому лицу использование этого обозначения («исключительные права») и (ii) эти права охраняются только в коммерческом контексте. Настоящие положения не ограничивают возможности государств-членов определять, какие виды прав промышленной собственности на обозначения они признают, и не отражаются на обязательствах по международным договорам, в частности, по Парижской конвенции. Настоящие положения не применяются в чисто некоммерческом контексте. Определение условий, при которых они могут применяться в некоммерческом контексте, отнесено к сфере регулирования законодательства государств-членов.

1.03 Концепция «обозначения» не определена в настоящих положениях. Однако, как следует из целей этих положений, они относятся лишь к «различительным» обозначениям. Настоящие положения рассматривают вопрос о том, может ли использование обозначений в Интернете рассматриваться в контексте установления того, является ли право промышленной собственности на данное обозначение приобретенным, действующим или нарушенным, либо такое использование является актом недобросовестной конкуренции. Поэтому настоящие положения рассматривают использование обозначений, которые, по крайней мере, абстрактно могут служить для того, чтобы различать предприятия, товары, и пр., независимо от того, обладает ли лицо, использующее такое обозначение, правом на него или нет. Использование обозначения, которое даже абстрактно не может служить в качестве «различительного обозначения», не может способствовать приобретению, действию или нарушению права на такое обозначение и поэтому не имеет отношения к предмету настоящих положений. Не требуется, чтобы обозначение фактически использовалось для того, чтобы различать предприятия, товары, и пр., до тех пор, пока оно может быть использовано в качестве такого.

1.04 *Подпункт (iv)*. Организационно-правовой характер «компетентного органа» зависит от национальной системы данного государства-члена. Подпункт (iv) не мешает полномочию государства-члена определять компетенцию органа. Он сформулирован в широком смысле с целью включения всех систем, которые могут существовать в государствах-членах.

1.05 *Подпункт (vi)*. В этом подпункте дается описание термина «Интернет», при этом не предпринимается попытка дать всеобъемлющее определение. Это подчеркивается использованием слова «понимается» вместо слова «означает», используемого в других подпунктах. Учитывая быстрое техническое развитие этого сектора, определение термина «Интернет» может в скором времени устареть. Как подчеркивается в Преамбуле, одной из основных особенностей сети Интернет является ее «глобальный характер», то есть тот факт, что используемое в Интернете обозначение является одновременно и непосредственно доступным, независимо от территориального местоположения. Эта особенность вступает в

противоречие с территориальной основой законов, связанных со знаками и другими правами промышленной собственности на обозначения, и следовательно требует применения настоящих положений. Тот факт, что сеть Интернет позволяет потенциально неограниченному числу пользователей получать доступ к определенному содержанию, отличает ее от сети телефонной связи. Публичный характер сети отличает ее от корпоративных сетей или Интранет. Ее интерактивность, а также тот факт, что она предоставляет информацию отдельным представителям публики во время и в месте, которые индивидуально выбраны ими, отличают ее от теле и радиовещания. Что касается последнего аспекта, подпункт (vi) следует формулировать статьи 8 Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) и статьи 14 Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ).

1.06 *Подпункт (vii).* Этот подпункт добавлен в целях облегчения формулирования положений. Аналогичное положение включено в статью 1(xv) Договора о патентном праве.

1.07 Ссылки в настоящих положениях на отдельных пользователей или отдельных владельцев прав также включают ссылки на юридических лиц, признаваемых согласно применимому законодательству. Такие лица могут рассматриваться в качестве пользователей обозначения или владельцев прав в той степени, в какой они компетентны действовать или владеть правом согласно применимому законодательству. Однако, настоящие положения не препятствуют полномочиям государств-членов определять условия признания юридических лиц и регулировать их структуру и правовую компетенцию.

Комментарии к Статье 2

2.01 Вопрос о том, может ли использование обозначения в Интернете рассматриваться как имевшее место в конкретном государстве-члене, является актуальным для решения вопроса о том, должно ли такое использование приниматься во внимание при решении вопроса о том, приобрел ли, поддерживал ли в силе или нарушил пользователь право, охраняемое в этом государстве-члене, и совершил ли он в этом государстве-члене акт недобросовестной конкуренции.

2.02 Статья 2 основана на предположении, что не всякое использование обозначения в Интернете должно рассматриваться как имеющее место в государстве-члене, даже если такое использование доступно пользователям Интернета, находящимся в этом государстве. Действие этого положения заключается в том, что только если такое использование имеет коммерческие последствия в данном государстве-члене или, другими словами, только использование, которое имеет «коммерческие последствия» в этом государстве-члене, может рассматриваться как имевшее место в этом государстве-члене. Настоящие положения вводят термин «использование обозначения в Интернете в государстве-члене» как сокращенное выражение для использования обозначения в Интернете, которое в результате его коммерческих последствий считается имевшим место в государстве-члене.

2.03 Это положение имеет целью регулирование вопроса о том, может ли использование обозначения в Интернете рассматриваться как имевшее место в государстве-члене. Юридические последствия такого использования в этом государстве-члене должны определяться согласно применимому законодательству в соответствии со статьями 5 и 6.

2.04 Термин «коммерческие последствия» был выбран вместо выражения «в ходе торговли» для учета тех случаев, когда некоммерческая компания вызывает коммерческие последствия в определенной стране путем использования обозначения в Интернете, не используя его «в ходе торговли». Следует отметить, что использование обозначения в Интернете может иметь коммерческие последствия даже до осуществления торговых операций в этом государстве-члене.

2.05 Настоящие положения применяются только к правам, которые охраняются в коммерческом контексте. В той степени, в какой государства-члены также охраняют определенные права на обозначения, в частности, личностные права, в чисто некоммерческом контексте, они могут либо предоставлять такую охрану в связи с использованием обозначения в Интернете независимо от того, имеет или не имеет такое использование коммерческие последствия, либо применять настоящие положения.

Комментарии к Статье 3

3.01 *Пункт (1).* Установление того, имеет ли использование обозначения в Интернете коммерческие последствия в государстве-члене, и может ли такое использование рассматриваться как имеющее место в этом государстве-члене, осуществляется на основе всех уместных обстоятельств. Компетентный орган может определять, какие факторы являются уместными в данном случае. После установления уместных факторов, он обязан принять их во внимание. Пункт (1) предусматривает далеко не полный список факторов, которые могут быть уместными. Для ясности эти факторы сгруппированы в различные категории.

3.02 *Подпункт (a).* Этот подпункт содержит два общих принципа и в этом отношении дополняет все последующие подпункты. Во-первых, занятие предпринимательской деятельностью является наиболее очевидным способом создания коммерческих последствий в данном государстве. Во-вторых, план заняться предпринимательской деятельностью в государстве-члене может иметь коммерческие последствия в этом государстве-члене. Однако, следует отметить, что использование обозначения в Интернете может иметь коммерческие последствия в государстве-члене даже в том случае, если пользователь не планировал заняться предпринимательской деятельностью в этом государстве-члене.

3.03 *Подпункт (b).* Этот подпункт предлагает компетентному органу установить, способствовали ли уровень и характер коммерческой деятельности, осуществляемой совместно с использованием обозначения в Интернете, выводу о том, что такое использование имеет коммерческие последствия в этом государстве-члене. Однако, это не означает, что всегда должна иметь место определенная коммерческая деятельность в государстве-члене; использование обозначения в Интернете может иметь коммерческие последствия в государстве-члене даже если пользователь обозначения не осуществляет или пока не осуществляет никакой коммерческой деятельности.

3.04 *Подпункт (i).* Нахождение фактических или потенциальных потребителей в государстве-члене является важным фактором для установления того, имеет ли использование обозначения в контексте фактического предоставления услуг или товаров, или в контексте других мотивированных коммерцией отношений коммерческие последствия в этом государстве. Потребители находятся в государстве-члене, если они физически присутствуют в нем на время осуществления соответствующей деятельности. Для целей настоящих положений “нахождение” является чисто информативной концепцией, в отношении которой достаточно простое присутствие в государстве. “Другие мотивированные коммерцией отношения” включают деятельность пользователя, в том числе прямую пересылку по почте рекламы или информации о продукте, направленной на потенциальных потребителей в рамках подготовки и в конечном счете заключения коммерческих контрактов.

3.05 *Подпункт (ii).* Этот подпункт делает ссылку на то, что можно назвать “территориальным отказом от ответственности”. Если какой-либо веб-сайт содержит заявление в отношении того, что предлагаемые товары или услуги не доступны в некоторых государствах-членах, менее вероятно, что такое использование будет иметь коммерческие последствия в этих государствах-членах. Такие заявления могут быть сформулированы либо в «позитивном», либо в «негативном» смысле: например, пользователь может специально исключить определенные государства-члены («не доставляется потребителям, находящимся в странах X, Y и Z»), либо может приводить исключительный список стран, в которых эти товары или услуги доступны (“доставка только в страны A, B и C”), что совершенно явно исключает все страны, которые не перечислены в этом списке. Поскольку само по себе использование “отказов от ответственности” не должно защищать пользователей обозначений в Интернете от любой ответственности, этот подпункт предлагает компетентному органу установить, осуществил ли пользователь свое заявленное намерение. Следует напомнить, что термин “нахождение” используется чисто в информативном плане и не требует какого-либо постоянного присутствия

в государстве-члене, как это имеет место в случае термина “проживание” (см. выше, Комментарий 3.04).

3.06 В настоящей формулировке «отказ от ответственности» является всего лишь одним из факторов, которые компетентный орган может принять во внимание при установлении того, имело ли использование обозначения в Интернете коммерческие последствия в государстве-члене. Поэтому использование “отказа от ответственности” может быть перевешено другими факторами, в том числе фактической доставкой товаров потребителям, находящимся в этом государстве-члене. Компетентный орган может также счесть, что отказ от ответственности, например, был неэффективным в конкретном случае, поскольку он не был достаточно четко сформулирован, не был достаточно очевидно размещен, или был составлен на языке, который не понимают в данном государстве-члене. Резюмируя, можно сказать, что решение вопроса о том, является ли отказ от ответственности эффективным или нет, в конечном счете отнесено к компетенции правомочных органов государств-членов.

3.07 Концепция отказа от ответственности, используемая в подпункте (ii) статьи 3, шире той концепции, которая используется в статье 12. В статье 3 заявление служит в качестве меры, предупреждающей пользователя, который необязательно является владельцем права на используемое им обозначение и который необязательно знает о любых других существующих правах. Это может быть одним из путей сокращения необходимости проводить “глобальный поиск” существующих прав, что зачастую очень сложно и связано с очень высокими расходами. В подпункте (ii) статьи 3 оценка эффективности отказа от ответственности в каждом отдельном случае оставлена на усмотрение компетентных органов. Однако, в статье 12 отказ от ответственности служит для добросовестных пользователей, имеющих право на использование ими обозначение, в качестве средства, помогающего избежать ответственности за нарушение отдельного права, после получения уведомления от владельца этого права. Поэтому статья 12 четко требует, чтобы отказ от ответственности также содержал заявление, направленное на предотвращение смещения с владельцем предположительно нарушенного права. Далее, статья 12 излагает в подпунктах (iii) и (iv) особые меры, которые пользователь должен принять в целях соблюдения отказа от ответственности. В этих обстоятельствах отказ от ответственности может эффективно защитить пользователя от ответственности.

3.08 *Подпункты (iii) и (iv).* Эти подпункты не нуждаются в пояснениях.

3.09 *Подпункт (c).* Этот подпункт предлагает компетентному органу определить связь товаров или услуг, предлагаемых в сочетании с использованием обозначения в Интернете, с определенным государством-членом. Опять же, это не означает, что использование обозначения в Интернете может иметь коммерческие последствия в государстве-члене, только если оно имеет место в связи с предложением товаров или услуг в сети Интернет. Как и в случае примера рекламы, предназначенной для государства-члена, использование обозначения в Интернете может иметь коммерческие последствия в государстве-члене без предложения товаров или услуг в сети Интернет.

3.10 *Подпункт (i).* Этот подпункт отсылает к национальному законодательству, устанавливающему условия маркетинга особых товаров или услуг, в частности такие, как правила, регулирующие продукцию. Использование обозначения в Интернете в связи с предложением товаров или услуг, которые не соответствуют правилам, регулирующим продукцию государства-члена, в меньшей степени способны иметь коммерческие последствия в этом государстве-члене, поскольку в этом случае эти товары или услуги не могут быть законно поставлены в это государство.

3.11 *Подпункт (ii).* Этот подпункт не нуждается в пояснениях.

3.12 *Подпункт (d).* Этот подпункт обращает внимание компетентных органов на форму использования обозначения в Интернете. Обозначение может быть использовано на веб-сайте, в электронной почте или в заголовке электронной почты. Оно также может быть использовано

прямыми пользователями сети Интернет на определенном веб-сайте, например, если оно использовано в названиях доменов в Интернете или в качестве мета-тега, не будучи видимым на самом веб-сайте. Однако, следует отметить, что обозначение может быть использовано в Интернете без наличия веб-сайта, на котором или для которого оно использовано. Поэтому подпункт специально не оговаривает каких-либо особых форм использования.

3.13 *Подпункты (i) и (ii).* Эти подпункты включают все средства, которые позволяют пользователям сети Интернет, находящимся в определенной стране, контактировать с пользователем соответствующего обозначения. Помимо адреса или номера телефона в государстве-члене (*подпункт (ii)*), которые свидетельствуют об очевидной связи с этим государством, веб-сайт может предложить средства интерактивной связи, которые позволяют потребителям, находящимся в данном государстве-члене, не только контактировать с пользователем через электронную почту, но также размещать заказы или получать доставку непосредственно в Интернете. Аналогичным образом, если обозначение использовано в электронной почте, которая была направлена (потенциальным) потребителям в государстве-члене, получатели могут непосредственно отвечать на это сообщение, переданное через электронную почту, и таким образом легко контактировать с пользователем обозначения. Таким образом, “степень интерактивности” использования может являться важным фактором при установлении коммерческих последствий.

3.14 *Подпункт (iii).* Наименования доменов верхнего уровня, основанные на стандарте 3166 ИСО (коды стран), указывают на отдельные государства. Например, «.ch» указывает на Швейцарию, «.fr» указывает на Францию и «.ru» указывает на Российскую Федерацию. Если наименование домена, которое идентифицирует веб-сайт или адрес электронной почты, зарегистрировано в национальном домене верхнего уровня, указывающем на определенную страну, это может указывать, что использование обозначения в качестве части наименования домена или совместно с этим наименованием домена определенным образом связано с этой страной.

3.15 *Подпункт (iv).* Язык может быть решающим фактором в тех случаях, когда язык, используемый совместно с использованием обозначения, не распространен широко за пределами соответствующего государства-члена. Однако, чем шире используется язык вне пределов этого государства-члена, тем менее убедительным является доказательство, предоставленное фактом его использования.

3.16 *Подпункт (v).* Следует отметить, что сам по себе факт посещения определенного ресурса в Интернете, например веб-сайта, пользователями Интернета, находящимися в государстве-члене, может быть недостаточным для вывода о том, что использование обозначения в этом ресурсе в Интернете имеет коммерческие последствия в этом государстве-члене. Даже несмотря на то, что такие посещения вероятнее всего не будут убедительными в качестве таковых, они, тем не менее, могут являться одним из факторов при установлении того, имеет ли использование обозначения в Интернете коммерческие последствия в этой стране. Следует напомнить, что термин “нахождение” используется в чисто информативном плане и не требует какого-либо постоянного присутствия в государстве-члене, как это имеет место в случае термина «проживание» (см. выше, Комментарии 3.04).

3.17 *Подпункт (e).* Этот подпункт подчеркивает важность любого права на используемое обозначение. Использование обозначения в Интернете может иметь коммерческие последствия в государстве-члене, если это обозначение является объектом права, охраняемого согласно законодательству этого государства-члена. Связь между используемым обозначением и правом на это обозначение может приобрести уместность в двух случаях: во-первых, в положительном плане (*подпункт (i)*), если сам пользователь владеет правом на данное обозначение. Если пользователь, например, зарегистрировал знак в государстве-члене, это может служить указанием на то, что он или она намеревается участвовать в предпринимательской деятельности, которая имеет коммерческие последствия в этом государстве. Во-вторых, в отрицательном плане (*подпункт (ii)*), если какое-либо другое лицо владеет правом на это

обозначение согласно законодательству государства-члена. Если пользователь, зная об этом праве, тем не менее использует обозначение, например, потому что он или она хочет воспользоваться репутацией, воплощенной в этом обозначении, такое использование может иметь коммерческие последствия в государстве, в котором охраняется это право, даже если это происходит потому, что коммерческая ценность обозначения для владельца прав уменьшилась. Такое использование, как правило, рассматривается как “недобросовестное”.

“Киберсквоттинг” представляет собой наиболее очевидный случай такого неразрешенного использования. Таким образом, подпункт (ii) позволяет компетентному органу устанавливать связь между такими случаями недобросовестного использования и страной, в которой охраняется нарушаемое право. В целях пояснения того факта, что подпункт (ii) указывает на последствия недобросовестного использования, он следует формулировке статьи 4(2)(ii).

3.18 *Пункт (2)*. Это положение специально указывает, что список факторов не является ни кумулятивным, ни исчерпывающим, а функционирует в качестве контрольного списка факторов, которые могут быть уместными в каждом отдельном случае, не обязывая компетентный орган высказывать мнение в отношении каждого из перечисленных факторов. Пункт (2) следует модели статьи 2(1)(с) Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

Комментарии к Статье 4

4.01 Следует отметить, что статья 4 не вводит недобросовестность в качестве условия, предопределяющего ответственность за нарушение. Однако, поскольку недобросовестное использование обозначения в Интернете является уместным в контексте статей 9 и 15, необходимо включить положение, характеризующее эту концепцию, в Часть II, которая рассматривает общие принципы использования обозначения в Интернете.

4.02 *Пункт(1).* Это положение требует от компетентных органов при установлении факта недобросовестности принимать во внимание все надлежащие обстоятельства. Компетентный орган определяет недобросовестность в соответствии с применимым законодательством. Соответственно, при определении того факта, было ли право приобретено недобросовестно, должно применяться законодательство, согласно которому было приобретено право, в то время, как решение вопроса о том, использовалось ли обозначение недобросовестно, может быть принято согласно законодательству государства, в котором использовалось обозначение.

4.03 *Пункт(2).* Это положение излагает в качестве примеров факторы, которые представляются наиболее уместными в контексте установления согласно пункту (1). Однако, при подготовке заключения о недобросовестности государства-члены могут применять другие стандарты. Эти факторы излагаются в абстрактном и общем плане. Более подробный список факторов мог бы только предоставить примеры «недобросовестного использования преимуществ» или «неправомерного нанесения ущерба отличительному характеру», в частности тех, которые включены в Доклад о Процессе в рамках ВОИС по наименованиям доменов в Интернете (пункт 172). Однако, такой список скорее можно воспринимать как ограничение соответствующих факторов. Более общая формулировка, используемая в настоящих положениях, позволяет компетентным органам государств-членов адаптировать свои мотивы к обстоятельствам каждого отдельного случая.

4.04 *Подпункт (i).* Этот подпункт специально уточняет, что пользователи должны были знать о наличии конфликтующего права в момент приобретения этого права или начала использования обозначения. Если пользователь узнает о наличии конфликтующего права позднее, он не будет рассматриваться в качестве лица, действовавшего недобросовестно. Выражение «имело ли достаточные основания, чтобы не знать» использовано вместо термина «основания, чтобы знать» в целях предотвращения включения широких конструктивных положений о знании согласно некоторым национальным законам. Аналогичное положение содержится в статье 4(5)(с) Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. Следует отметить, что знание или тот факт, что пользователь не имел достаточных оснований не знать о конфликтующем праве, сами по себе не являются достаточными для установления недобросовестности.

4.05 *Подпункт (ii).* Этот подпункт вводит дополнительный элемент недобросовестности, а именно, что обозначение использовалось с тем, чтобы воспользоваться преимуществом или неправомерно нанести ущерб отличительному характеру или репутации обозначения, в отношении которого действует это право. Однако, ввиду сложности доказательства определенной преднамеренности, была принята объективная формулировка.

5.01 Это положение подтверждает, что использование обозначения в Интернете принимается во внимание при принятии решения о том, были ли права на это обозначения приобретены или поддерживались ли они в силе путем использования в государстве-члене. Среди примеров приобретения или поддержания в силе права путем использования можно, в частности, назвать: приобретение или поддержание в силе права на незарегистрированный знак или другое обозначение; приобретение или поддержание в силе регистрации знака; предотвращение отказа от права; установление факта приобретения знаком различительного характера; или установление факта приобретения знаком общезвестности. В случае уместности согласно применимому законодательству, использование обозначения в Интернете другим лицом также может приниматься во внимание в качестве использования обозначения, известного в этом государстве-члене.

5.02 Это положение не требует от государств-членов предусматривать правовые возможности для приобретения или поддержания в силе прав на знаки или другие права промышленной собственности на обозначения путем использования. Однако, если использование обозначения является уместным в этих контекстах согласно законодательству государства-члена, использование в Интернете также принимается во внимание при условии, что такое использование может рассматриваться как имевшее место в этом государстве-члене (см. статью 2). Следует отметить, что это положение не оговаривает правовые требования для приобретения или поддержания в силе права на обозначение путем его использования. Этот вопрос регулируется применимым законодательством. Статья 5 всего лишь требует, чтобы использование обозначения в Интернете, которое имеет коммерческие последствия в государстве-члене, регулировалось теми же самыми общими принципами, что и использование в этом государстве-члене вне рамок Интернета.

5.03 Это положение также напоминает компетентным органам о том, что “новые” формы использования не должны сбрасываться со счета только потому, что они новые. Однако, вынесение окончательного решения о том, может ли какая-либо “новая” форма использования приниматься во внимание для целей приобретения или поддержания в силе права, отнесено к сфере регулирования применимого законодательства.

Комментарии к Статье 6

6.01 Само по себе использование обозначения в Интернете не рассматривается как нарушающее какие-либо права на это обозначение, которые могут существовать согласно законодательству государства-члена. Использование в Интернете принимается во внимание согласно законодательству государства-члена только в том случае, если такое использование имеет коммерческие последствия и поэтому может рассматриваться как имевшее место в этом государстве-члене (см. статьи 2 и 3).

6.02 Настоящие положения также рассматривают вопросы недобросовестной конкуренции в Интернете. Однако, они ограничены вопросом о том, когда и при каких обстоятельствах использование обозначения в Интернете может представлять собой акт недобросовестной конкуренции в государствах-членах. Следуя общему подходу, принятому в настоящих положениях, существенные критерии для определения того факта, что использование обозначения в Интернете является актом недобросовестной конкуренции, в каждом отдельном случае оставлены на усмотрение применимого законодательства государств-членов. Такой подход также оправдан тем фактом, что положения о недобросовестной конкуренции международного частного права пока еще не согласованы. Поэтому настоящие положения всего лишь предусматривают, что использование обозначения в Интернете рассматривается в качестве акта недобросовестной конкуренции согласно законодательству государства-члена только в том случае, если такое использование имеет коммерческие последствия в государстве-члене.

6.03 Статья 6 также требует от государств-членов охранять права на знаки и другие обозначения в ситуациях, которые могут представляться необычными по сравнению с такими формами использования вне рамок Интернета, как использование обозначений в заголовках реклам, продажа или приобретение обозначений в качестве ключевых слов для поисковых процессоров, использование в качестве мета-тегов, использование в универсальных способах адресации ресурсов в сети (URLs), использование в качестве условий поиска, либо любые другие “новые” формы использования, которые возможны в будущем.

6.04 Однако, следует отметить, что статья 6 не требует от государств-членов рассматривать такие формы использования как нарушающие знаки или другие права промышленной собственности на обозначения. Факт фактического нарушения права будет устанавливаться согласно применимому законодательству, включая любые исключения, которые могут применяться в определенных ситуациях, в том числе “добросовестное использование” описательных терминов (см. статью 8). Фактически статья 6 обязывает государства-члены постоянно осуществлять контроль за появлением новых и возможно даже обходных форм использования и обеспечивать охрану согласно их национальному законодательству. Такая охрана может обеспечиваться по любому законодательству, относящемуся к знакам или другим правам промышленной собственности на обозначения, включая его законы о недобросовестной конкуренции, по выбору государства-члена.

7.01 В этом положении декларируется общий принцип, в соответствии с которым пользователь обозначения в Интернете согласно применимому законодательству государства-члена о различительных обозначениях или недобросовестной конкуренции несет ответственность за такое использование, которое представляет собой нарушение или акт недобросовестной конкуренции, если использование этого обозначения в Интернете может рассматриваться, как имевшее место в этом государстве-члене в соответствии со статьями 2 и 6. Единственные исключения из этого принципа предусмотрены в статье 8 (Исключения и ограничения согласно применимому законодательству) и содержатся в Части V (Уведомление и предотвращение конфликта).

7.02 Это положение не оговаривает условия для установления того факта, что такое использование фактически нарушает право, которое охраняется согласно законодательству государства-члена, или что оно представляет собою акт недобросовестной конкуренции. Соответствующее решение по этому вопросу должно приниматься согласно применимому законодательству этого государства-члена. Аналогичным образом, в этих положениях отдельно не рассматривается ответственность посредников, в частности, провайдеров услуг в режиме он-лайн; этот вопрос отнесен к сфере регулирования применимого законодательства.

8.01 Это положение в общем плане требует от государств-членов применять любые существующие согласно применимому законодательству исключения и ограничения в отношении ответственности, которая возникает в связи с использованием обозначения в Интернете, естественно, при условии, что такое использование в Интернете может рассматриваться как имевшее место в соответствующем государстве-члене согласно статье 2. Это означает, что в распоряжении пользователей обозначения в Интернете должны иметься все исключения в отношении ответственности или ограничения в отношении объема прав, существующие согласно применимому законодательству в этом государстве-члене. Однако, это положение не обязывает государства-члены признавать отдельные исключения или ограничения, в частности “добросовестное использование” или “свобода выражения мнения” и не требует от них вводить особые исключения или ограничения в отношении использования обозначения в Интернете. Вопрос об определении тех форм использования, которые могут пользоваться преимуществами исключений или ограничений, отнесен к сфере регулирования применимого законодательства.

9.01 По причине территориальности знаков и других прав промышленной собственности на обозначения различные владельцы могут обладать правами на тождественные или сходные обозначения в разных странах. Это может создавать проблемы, если такие обозначения используются в Интернете. Учитывая действительно глобальный характер Интернета, такое использование может рассматриваться как нарушение права согласно законодательству государства-члена, в котором право пользователя не признается. Аналогичные столкновения могут возникать, когда использование обозначения разрешено в одной стране, но рассматривается как нарушающее право какого-либо лица согласно законодательству другой страны.

9.02 Часть V предусматривает так называемую процедуру «уведомления и предотвращения конфликта», которая представляет собой попытку сбалансировать интересы, с одной стороны, добросовестных законных пользователей, которые обладают правом на используемое обозначение или другим разрешением на использование этого обозначения, и, с другой стороны, владельцами прав, которые могут быть нарушены путем такого использования. Она также закрепляет основной принцип, в соответствии с которым никто не обязан проводить международный поиск зарегистрированных или незарегистрированных прав прежде чем использовать обозначение в Интернете. Владельцы прав или лица, имеющие другие разрешения использовать обозначения, освобождаются от ответственности вплоть до того момента, когда они получают уведомление о нарушении права, при условии, что они используют это обозначение добросовестно и предоставляют в связи с использованием этого обозначения в Интернете достаточную информацию для установления с ними контакта. Как следствие, они не могут быть подвергнуты судебному запрету или привлечены к ответственности за любые убытки, понесенные до получения ими уведомления. Поэтому такие пользователи не обязаны проводить международный поиск существующих прав перед использованием обозначения в Интернете. Однако, после получения уведомления о нарушении права, они должны принять определенные меры в целях предотвращения или урегулирования конфликта. Если они сделают это, они не только освобождаются от любой ответственности за нарушение прав до момента получения уведомления, но также продолжают быть свободными от такой ответственности за любое использование после получения такого уведомления.

9.03 Статьи 9 – 12 не применяются к случаям, когда использование обозначения в Интернете рассматривается как акт недобросовестной конкуренции в государстве-члене. В большинстве случаев, связанных с недобросовестной конкуренцией, нет четко обозначенного владельца прав, который мог бы начать процедуру «уведомления и предотвращения конфликта» путем направления уведомления. Законодательство отдельных стран о недобросовестной конкуренции широко варьируется в отношении вопроса о том, кто имеет основание начать процедуру в связи с недобросовестной конкуренцией. Однако, следует отметить, что ничто не мешает государству-члену применять процедуру «уведомления и предотвращения конфликта», в том числе и к актам недобросовестной конкуренции.

9.04 Статья 9 освобождает пользователей обозначения в Интернете от ответственности за нарушение права вплоть до момента получения уведомления при условии, что выполнены все условия, перечисленные в подпунктах (i) – (iii). Это положение естественно применяется только в том случае, когда использование в Интернете имеет коммерческие последствия в государстве-члене, где охраняется предположительно нарушенное право, как указано в статьях 2, 3 и 6, поскольку в противном случае пользователь не мог бы нести ответственности. Следует отметить, что процедура «уведомления и предотвращения конфликта» не влечет за собой постоянного ограничения или сокращения прав, которые нарушены путем использования обозначения в Интернете; ответственность за нарушение начинается с момента получения уведомления, если пользователь не выполняет требования, установленные в статьях 10-12. Ничто в настоящем положении не освобождает государства-члены от существующих взаимных

обязательств по действующим международным конвенциям и соглашениям в области промышленной собственности.

9.05 *Подпункт (i).* Преимуществами этой процедуры могут воспользоваться только пользователи, которым принадлежит право на обозначение в другом государстве-члене, пользователи, которые используют обозначение с согласия владельца такого права, или пользователи, которые имеют какое-либо другое разрешение использовать обозначение.

9.06 Фраза “имеют иное разрешение на использование этого обозначения” понимается как ссылка на:

- (i) использование обозначения пользователем, имеющим право на это обозначение, которое, как и его собственное имя, охраняется в некоммерческом контексте;
- (ii) добросовестное использование родовых или описательных терминов.

Государства-члены могут также применять процедуру “уведомления и предотвращения конфликта” в том случае, если такое использование разрешено в другом государстве-члене по другим причинам или просто потому, что в этом государстве-члене право на это обозначение не имеет никакое другое лицо.

9.07 Термин “тесная связь” характеризует определенную взаимосвязь между пользователем обозначения и государством-членом, согласно законодательству которого ему разрешается использовать это обозначение. Такая взаимосвязь очевидна в случаях, когда пользователь обладает правом на данное обозначение согласно законодательству государства-члена. Однако, если пользователь не имеет права на данное обозначение, он не должен полагаться на законодательство страны, с которой он не имеет тесной связи, независимо от утверждения о том, что использование его обозначения было разрешено. Он должен иметь достаточно веские мотивы для такого утверждения, которое должно основываться на его взаимосвязи со страной, которая разрешает такое использование. Проживание в данной стране удовлетворяет такому требованию. Поскольку настоящие положения связаны с использованием, которое имеет коммерческие последствия, “тесная связь” обычно должна носить коммерческий характер. Наглядными примерами такой “тесной связи” была бы связь со страной, в которой пользователь имеет главный офис или штаб-квартиру, либо действительное и нефиктивное промышленное или коммерческое предприятие в смысле статьи 3 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Пользователь также имел бы “тесную связь” со страной, в которой он осуществляет основную часть своей предпринимательской деятельности.

9.08 *Подпункт (ii).* Освобождение от ответственности не применяется в тех случаях, когда пользователь приобрел или использовал право недобросовестно. Критерии для установления факта недобросовестности приобретения или использования права излагаются в статье 4.

9.09 *Подпункт (iii).* Пользователь может быть уведомлен только в том случае, если он предоставил достаточную контактную информацию в связи с использованием обозначения. Если он не сделал этого, он может нести ответственность за любое нарушение прав даже в том случае, если он не получил уведомления о таком нарушении.

Комментарии к Статье 10

10.01 В статье 10 изложены последствия реального уведомления. После получения уведомления пользователь обозначения в Интернете продолжает пользоваться освобождением от ответственности только в том случае, если он докажет свое собственное право на это обозначение, либо укажет, почему ему разрешено использовать это обозначение в соответствии с подпунктами (i) и (ii), и в дополнение к этому доказательству примет меры, изложенные в подпункте (iii). Срок, в течение которого пользователь должен принять меры, не указывается, поскольку время для реализации мер может быть разным в каждом отдельном случае. Однако, при этом пользователь должен принимать меры “незамедлительно”, что означает, что он или она должны действовать настолько быстро, насколько это возможно в данных обстоятельствах.

10.02 В подпункте (iii) такие меры охарактеризованы только применительно к их цели, а именно - избежать коммерческих последствий в государстве-члене, в котором охраняется предположительно нарушенное право, или предотвратить нарушение этого права другими средствами. Однако, предполагается, что пользователь может принимать только «разумные» меры. Такие меры не должны необоснованно затруднять коммерческую деятельность, осуществляемую пользователем в Интернете. В частности, пользователь не должен быть обязан, например, приостанавливать любую деятельность в Интернете, что естественно было бы наиболее эффективным способом предотвращения коммерческих последствий в любой данной стране (см. также статью 15 в отношении средств правовой защиты). Стороны конфликта могут сами определять, какие меры могут достичь цели в каждом отдельном случае. Естественно, они могут обращаться к альтернативным процедурам урегулирования споров, но не обязаны делать этого. Если пользователь применяет определенные меры в одностороннем порядке, компетентный орган, который должен принимать решение об ответственности пользователя за нарушение другого права, должен будет принять решение о том, были ли принятые пользователем меры достаточными. Однако, государства-члены обязаны признавать меру, изложенную в статье 12, в качестве достаточной согласно статье 10.

Комментарии к Статье 11

11.01 Статья 11 устанавливает требования, согласно которым уведомление имеет действие, описанное в статье 10. Владелец предположительно нарушенного права должен предоставить пользователю возможность оценить обстоятельства дела и ответить на уведомление. Таким образом, владелец предположительно нарушенного права должен подать приемлемый иск о нарушении права (подпункты (i), (iii) - (v)) и предоставить достаточную контактную информацию (подпункт (ii)). Если уведомление не удовлетворяет какому-либо из требований, перечисленных в подпунктах (i) - (v), оно не будет считаться имеющим действие и пользователь продолжает быть свободным от ответственности. Однако, решение вопроса о том, становится ли уведомление действующим сразу после его направления или только после его получения отнесен к сфере регулирования применимого законодательства.

11.02 Уведомление также может быть направлено иным лицом, чем владелец, если отправитель действует в качестве “представителя” владельца. Термин “представитель” включает любое лицо, которое имеет соответствующее право согласно применимому законодательству (*т.е.* законодательству, согласно которому охраняется право) принимать меры для защиты права. Таким образом, этот термин также может включать лицензиата, имеющего такие полномочия согласно применимому законодательству.

11.03 Уведомление должно быть направлено по почте, электронной почте или средствами факсимильной связи. Это требование обеспечивает существование необходимой информации в материальной форме, а в случае электронной почты – ее преобразование в материальную форму. Поэтому устное уведомление по телефону или другими подобными средствами не будет достаточным.

11.04 Уведомление должно быть составлено на языке или одном из языков, используемых в связи с обозначением в Интернете. Это требование представляется обоснованным ввиду того факта, что пользователь обозначения вынужден действовать в жестких временных рамках согласно подпункту (2) и поэтому должен быть в состоянии понять содержание уведомления.

Комментарии к Статье 12

12.01 Это положение имеет целью предоставить владельцам прав, а также другим законным пользователям, которые используют свои обозначение в Интернете добросовестно, некоторую степень правовой определенности в отношении того, как избежать ответственности за нарушение другого права после получения уведомления о нарушении права. Действие статьи 12 заключается в том, что такие пользователи не могут нести ответственности за нарушение другого права при условии, что они выполняют все требования, установленные в статье 12. Таким образом, отказ от ответственности согласно статье 12 должен признаваться в качестве эффективной меры, описанной в статье 10 (iii), и поэтому может защищать от ответственности владельцев права и других законных пользователей.

12.02 Отказ от ответственности должен включать два заявления, перечисленные в подпункте (i), в целях предотвращения смещения с владельцем конфликтующего права, а также коммерческих последствий в государстве-члене, в котором охраняется другое право. Пользователь также должен принять определенные установленные меры в целях обеспечения действия отказа от ответственности согласно статье 10(iii).

12.03 Заявления, перечисленные в подпункте (i), должны фигурировать “в сочетании” с использованием обозначения. Если обозначение используется на веб-сайте, заявление также должно фигурировать на этом веб-сайте. В положениях не рассматриваются дальнейшие подробности, в частности, точное место или размер заявлений, или возможность помещения на соответствующей странице линии связи, через которую можно выйти на заявления. Решение этих вопросов оставлено на усмотрение компетентных органов государств-членов.

12.04 *Подпункт (i)*. После получения пользователями уведомления о конфликте, предполагается, что они сделают заявления, изложенные в подпункте (i) с одной стороны, в целях предотвращения смещения с владельцем другого права, а с другой стороны, в целях предотвращения коммерческих последствий в государстве-члене.

12.05 *Подпункт(ii)*. Пользователь должен иметь возможность устранить коммерческие последствия, вызванные использованием обозначения на одном языке, а также предотвратить ответственность за нарушение путем составления на том же языке предписанных заявлений.

12.06 *Подпункты (iii) и (iv)*. Отказ от ответственности действует согласно статье 10 только в том случае, если пользователь следует ему так, как это предписано в подпунктах (iii) и (iv). Однако, эта процедура не должна необоснованно затруднять его коммерческую деятельность. Поэтому не предполагается, что пользователь должен проверять заявления, сделанные потребителями. Если товары поставляются или услуги предоставляются фактически, то в интересах самих потребителей указать свой правильный адрес. Если оплата осуществляется кредитной картой, большинство компаний требуют указания адреса, на который выписывается счет. Однако, если товары поставляются или услуги предоставляются непосредственно через Интернет, предприниматели в большинстве случаев в ходе обычной сделки не имеют возможности установить, где в действительности расположены их потребители. Следуя обоснованию, в соответствии с которым от пользователя требуется принятие только таких мер, которые необоснованно не затрудняют его или ее коммерческую деятельность, представляется оправданным возложить остальной риск в связи с неправильными указаниями на владельца другого права, то есть права, которое предположительно нарушено. Следует напомнить, что термин «нахождение» используется в чисто информативном плане и не требует какого-либо постоянного присутствия в государстве-члене, как это имеет место в случае термина «проживание» (см. выше, Комментарий 3.04).

12.07 В отличие от статьи 14, в статье 12 не упоминаются «общие веб-страницы». Причина этого заключается в том, что статья 12 характеризует меры, которые пользователь может принять в одностороннем порядке в целях предотвращения ответственности. Однако, создание

общих веб-страниц потребовало бы согласия всех заинтересованных сторон. Конечно, общие веб-страницы могут быть приняты согласно статье 10 путем совместного решения пользователя и владельца предположительно нарушенного права, но ни в коем случае в качестве односторонней меры пользователя.

12.08 Статья 12 является частью процедуры “уведомления и предотвращения конфликта”, изложенной в статьях 9-11. Вследствие этого, владельцы прав и другие законные пользователи, которые используют свое обозначение добросовестно, могут полагаться на отказ от ответственности исключительно в контексте этой процедуры, *т.е.* после получения уведомления о нарушении, как это установлено в статьях 10 и 11. Однако, следует отметить, что владелец права или другой законный добросовестный пользователь, который без уведомления знает о наличии другого права, очевидно, не вызвал бы коммерческих последствий согласно статье 2 в том случае, если бы он принял все меры, изложенные в статье 12, и поэтому не мог бы считаться ответственным за нарушение этого права. Однако, соответствующее решение в каждом отдельном случае должно приниматься компетентным органом.

13.01 Это положение подчеркивает необходимость адаптировать национальное или региональное законодательство по защите прав от нарушений, имеющих место в Интернете, и принять во внимание тот факт, что знаки и другие права промышленной собственности на обозначения, а также санкции для защиты этих прав являются территориальными по характеру, в то время как Интернет является глобальным. Как правило, это является справедливым и в отношении законодательства по борьбе с недобросовестной конкуренцией, которое применяется только к тем действиям, которые затрагивают рынок определенной страны. Такое законодательство не может притязать на правомочие в отношении действий, осуществляемых в иностранных государствах. Таким образом, будучи привязанным к определенным национальным рынкам, законодательство по борьбе с недобросовестной конкуренцией является также территориально ограниченным.

13.02 *Пункт (1).* В принципе, решение в отношении санкций должно принимать во внимание территориальное ограничение действия знаков или других прав промышленной собственности на обозначения. Таким образом, санкции должны быть в максимальной степени ограничены территорией, на которой признается данное право, и должны использоваться только в том случае, если предположительно нарушающее право использование этого обозначения может считаться имевшим место на этой территории (см. статью 6). Это определено применительно к “коммерческим последствиям” такого использования в соответствующем государстве-члене (см. статьи 2 и 3). Таким образом, “коммерческие последствия” использования в Интернете должны служить мерилом для определения “соразмерных” санкций. Использование обозначения в Интернете, которое нарушает право, охраняемое согласно законодательству государства-члена, не должно запрещаться в большей мере, чем это соразмерно коммерческим последствиям такого использования в этом государстве-члене. Судебные запреты, как правило, должны быть ограничены необходимостью предотвращения или устранения коммерческих последствий в государстве-члене, в котором охраняется нарушенное право, а возмещение убытков должно присуждаться только за коммерческие последствия такого использования в этом государстве-члене.

13.03 Аналогичным образом, санкции, принимаемые в ответ на акты недобросовестной конкуренции, должны применяться только в том случае, если предположительно недобросовестное использование в Интернете может рассматриваться как имевшее место в соответствующем государстве-члене (статья 6), и они должны быть в максимальной степени ограничены устранением коммерческих последствий в том государстве-члене, в котором применяется законодательство по борьбе с недобросовестной конкуренцией.

13.04 *Пункт (2)* подчеркивает необходимость применения сбалансированного подхода. В дополнение к интересам заинтересованных сторон, компетентный орган мог бы также среди прочего принять во внимание число государств-членов, в которых также охраняется нарушенное право, число государств-членов, в которых нарушающее право обозначение охраняется правом, или сравнительную степень использования в Интернете.

13.05 *Пункт (3).* У пользователя обозначения в каждом отдельном случае должна иметься возможность предложить санкцию, которая равнозначна (или более) эффективна, по сравнению с санкцией, предусмотренной компетентным органом, но менее обременительна для него. Таким образом, ответчик в ходе процедуры в связи с нарушением прав должен иметь право предложить санкцию. Однако, это не означает, что компетентный орган обязан просить ответчика представить предложения; пункт (3) всего лишь применяет принцип, в соответствии с которым ответчики имеют право быть заслушанными до принятия решения по существу дела. Это подчеркивается словами «по просьбе». Вынесение окончательного решения по завершении процедуры рассмотрения иска о нарушении прав, естественно, оставлено на усмотрение компетентного органа. Кроме того, это положение не мешает правомочию судов или других компетентных органов согласно применимому законодательству выносить

постановления о временных мерах без предварительного заслушивания другой стороны (*inaudita altera parte*); право быть выслушанным может быть предоставлено на более поздней стадии рассмотрения, до вынесения решения по существу дела.

Комментарий к Статье 14

14.01 Это положение еще более уточняет общий принцип соразмерности, содержащийся в статье 13. В обычных обстоятельствах санкции не должны заставлять пользователя обозначения в Интернете отказываться от любого использования этого обозначения в Интернете в силу территориального действия права или законодательства по борьбе с недобросовестной конкуренцией, которое эти средства предназначены обеспечивать.

14.02 *Пункт (1)*. По этой причине пункт (1) требует от компетентных органов при планировании соответствующих санкций принимать во внимание ограничения использования, направленные на предотвращение коммерческих последствий в государстве-члене, в котором охраняется нарушенное право, или в котором применяется законодательство по борьбе с недобросовестной конкуренцией. В отсутствие коммерческих последствий пользователь не может более рассматриваться как нарушающий право или совершивший акт недобросовестной конкуренции в этом государстве-члене (статья 6). Компетентный орган также может в судебном порядке приказать пользователю предотвратить нарушение права или акт недобросовестной конкуренции в этом государстве-члене другими средствами. Эти цели отражают цели, перечисленные в подпункте (iii) статьи 10. Однако, ситуация в этом случае отличается: в то время как статьи 9 – 12 рассматривают меры, которые добросовестные владельцы прав могут принимать в целях предотвращения ответственности за нарушение другого права, статья 14 рассматривает ситуацию, при которой суд уже установил факт нарушения права или акт недобросовестной конкуренции и уже занимается определением соразмерной санкции.

14.03 *Пункт (2)* приводит примеры соразмерных ограничений использования. В отличие от статьи 12, статья 14 (2) не требует от компетентного органа применять одну или все перечисленные меры. Компетентные органы могут сами выбирать другие санкции, которые в каждом отдельном случае являются эффективными и соразмерными.

14.04 *Подпункты (a) – (c)* отражают отказ от ответственности, описанный согласно статье 12, но в этом случае отказ от ответственности вводится путем судебного запрета. В таком случае компетентный орган может устанавливать язык объявления об отказе от ответственности и принимать во внимание законодательство, регулирующее использование языков официальными органами.

14.05 *Подпункт (d)* предлагает альтернативную меру, которая уже успешно применяется на практике: от владельцев взаимонарушающих прав может быть потребовано либо создать общую страницу, через которую может быть осуществлен доступ к веб-сайту обоих владельцев прав, либо предоставить линии связи от одного веб-сайта к другому.

15.01 *Пункт (1).* Это положение содержит другой вариант осуществления общего принципа соразмерности, установленного в статье 13. Судебный запрет, предписывающий прекратить любое использование обозначения в Интернете, далеко выходил бы за рамки территории, на которой действует нарушенное право на это обозначение. Он имел бы действие такого же глобального характера, как сам Интернет, и поэтому мог бы быть в равной степени назван “глобальным судебным запретом”. Таким образом, применение принципа соразмерности означает, что компетентные органы должны в максимальной мере воздерживаться от применения таких “глобальных судебных запретов”. Однако, это положение не исключает полностью возможности запретить использование, что может быть оправдано особенно в случаях недобросовестного использования, каковым является киберсквоттинг. Поэтому это положение не противоречит национальному законодательству по борьбе с киберсквоттингом, в котором предусмотрено запрещение использования в случаях недобросовестного использования.

15.02 *Пункт (2).* Это положение, как правило, освобождает пользователей от «глобальных судебных запретов» в том случае, если они не действуют недобросовестно, как описано в статье 4, и если они либо обладают правом на это обозначение сами, либо имеют какое-либо другое разрешение на использование обозначения в Интернете тем способом, которым они его используют. Следует отметить, что концепция “разрешенного использования” в статье 15 является более широкой, чем эта же концепция в статье 9. В статье 9 “разрешенное использование” ограничено добросовестным использованием родовых или описательных терминов, а также использованием, которое подкреплено некоммерческим правом, в частности таким, как собственное имя (см. выше, Комментарии 9.06). Однако, для целей применения статьи 15 такие ограничения не существуют. Согласно этому положению существует ряд дополнительных причин, по которым пользователям может быть разрешено по особому использовать обозначение даже в том случае, если они не являются владельцами права на него, как это определено в статье 1 (ii); например, пользователю может быть разрешено использовать обозначение просто потому, что никакое другое лицо не владеет правом на это обозначение. Если его использование просто разрешено, пользователь не может полагаться на статьи 9 – 12 в целях предотвращения ответственности за нарушение прав, охраняемых согласно законодательству других стран. Действие пункта (2) состоит в том, что в случаях разрешенного добросовестного использования компетентный орган может применять только те ограничения использования, которые описаны в статье 14.

[Конец комментариев и документа]

В отношении дальнейшей информации обращайтесь в ВОИС
по адресу www.wipo.int

Всемирная организация интеллектуальной собственности

Адрес:

34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон:

+41 22 338 91 11

Факс:

+41 22 733 54 28