ПРИЛОЖЕНИЕ

Предлагаемая Совместная рекомендация в
отношении охраны знаков и других прав
промышленной собственности на знаки в Internet

В соответствии с решением Постоянного комитета ВОИС по
законодательству о товарных знаках, промышленных образцах
и географических указаниях (ПКТЗ)
на его шестой сессии (12-16 марта 2001 г.)

Должна быть представлена
Генеральной Ассамблее ВОИС и
Ассамблее Парижского союза для
принятия (24 сентября – 3 октября 2001 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

Предлагаемая Совместная рекомендация 3

Преамбула 4

Часть I: Общие положения 5

Статья 1: Сокращенные выражения 5

Часть II: Использование знака в Internet 6

Статья 2: Использование знака в Internet в государстве-члене 6
Статья 3: Факторы, принимаемые во внимание при определении коммерческих последствий в государстве-члене 7
Статья 4: Недобросовестность 9

Часть III: Приобретение и сохранение в силе прав на знаки 10

Статья 5: Использование знака в Internet и приобретение и сохранение в силе прав 10

Часть IV: Нарушение и ответственность 11

Статья 6: Использование знака в Internet, нарушение прав и акты недобросовестной конкуренции 11
Статья 7: Ответственность за нарушение и акты недобросовестной конкуренции в соответствии с применимым законодательством 12
Статья 8: Исключения и ограничения в соответствии с применимым законодательством 13

Часть V: Уведомление и предотвращение конфликта 14

Статья 9: Использование до уведомления о нарушении 14
Статья 10: Использование после уведомления о нарушении 15
Статья 11: Уведомление в соответствии со статьями 9 и 10 16
Статья 12: Отказ в качестве меры в соответствии с статьей 10 17

Часть VI : Средства правовой защиты 18

Статья 13: Средства правовой защиты, соразмерные коммерческим последствиям 18
Статья 14: Ограничения использования знака в Internet 19
Статья 14: Ограничение запрета использовать знак в Internet 20

Предлагаемая 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 его шестой сессии, в качестве руководящих принципов в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности на знаки в Internet,

Рекомендуют также каждому государству-члену Парижского союза или ВОИС, который 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 к использованию знаков в Internet действующего законодательства о знаках и других правах промышленной собственности на знаки и действующего законодательства о недобросовестной конкуренции;

Признавая, что когда это возможно государства-члены будут применять к использованию знаков в Internet, непосредственно или путем аналогии, действующее законодательство о знаках и других правах промышленной собственности на знаки и действующее законодательство о недобросовестной конкуренции;

Признавая, что используемый в Internet знак является одновременно и непосредственно доступным независимо от своего территориального местоположения;

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

ЧАСТЬ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1
Сокращенные выражения

Для целей настоящих положений и при отсутствии 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 знак 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 он определен 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 полусудебный орган государства-члена, который обладает компетенцией делать заключение о том, является ли право приобретенным, действующим или нарушенным, определять средства правовой защиты или делать заключение о том, представляет ли собой акт конкуренции, акт недобросовестной конкуренции, в зависимости от случая;

(v) “Средства правовой защиты” означают средства правовой защиты, 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) “Internet” имеет в виду интерактивную среду 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 ЗНАКА В INTERNET

Статья 2
Использование знака в Internet в государстве-члене

Использование знака в Internet представляет собой использование в государстве-члене для целей настоящих положений, если только такое использование имеет коммерческие последствия в этом государстве-члене, описанные в статье 3.

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

(1) [*Факторы*] При подготовке заключения о том, имеет ли использование знака в Internet коммерческие последствия в государстве-члене, компетентный орган принимает во внимание все надлежащие обстоятельства. Соответствующие обстоятельства могут включать следующее, хотя и не ограничиваясь этим:

(a) обстоятельства, указывающие на то, что пользователь знака занимается или имеет серьезные планы заниматься предпринимательской деятельностью в государстве-члене в отношении товаров или услуг, которые идентичны или схожи с теми, в отношении которых данный знак используется в Internet;

(b) уровень и характер коммерческой деятельности пользователя в отношении государства-члена, включая:

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

(ii) заявил ли пользователь в связи с использованием знака в Internet о том, что он не намерен поставлять товары или услуги, предлагаемые 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 дополнительной коммерческой деятельностью в государстве-члене, которая имеет отношение к использованию знака в Internet, но которая не осуществляется через Internet;

(c) связь предложения о товарах и услугах в Internet с государством-членом, в том числе:

(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 знака в Internet и этим государством-членом, в частности вопрос о следующем:

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

[Статья 3(1)(d), продолжение]

(ii) указал ли пользователь в связи с использованием знака адрес, номер телефона или другую контактную информацию в государстве-члене;

(iii) связано ли использование знака с названием домена, который зарегистрирован в домене верхнего уровня и который является кодом страны этого государства согласно номеру ISO 3166;

(iv) составлен ли текст, используемый в связи со знаком, на языке, который является преобладающим в данном государстве-члене;

(v) связано ли использование знака с местом в Internet, с которым действительно консультируются пользователи Internet, находящиеся в данном государстве-члене;

(e) связь между использованием знака в Internet и правом на этот знак в рассматриваемом государстве-члене, и в частности вопрос о следующем:

(i) основывается ли использование на этом праве;

(ii) если право принадлежит другому лицу, не пользуется ли неправомерно пользователь отличительным и известным характером знака, с которым связано это право и не наносит ли ему ущерб.

(2) [*Уместность факторов*] Перечисленные выше факторы, которые могут помочь компетентному органу сделать заключение о том, привело ли использование знака к коммерческим последствиям в государстве-члене, не предопределяют такое заключение. Скорее, заключение в каждом конкретном случае будет зависеть от конкретных обстоятельств. В некоторых случаях актуальными могут быть все факторы. В других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в других случаях все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не перечислены выше, в пункте (1). Такие дополнительные факторы могут иметь актуальность в отдельности или в сочетании с одними или несколькими факторами, перечисленными выше, в пункте (1).

Статья 4
Недобросовестность

(1) [*Недобросовестность*] Для целей применения настоящих положений при подготовке заключения о том, использовался ли знак недобросовестно или недобросовестно 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 знак или приобрело право на знак, о праве на тождественный или сходный знак, принадлежащий другому лицу, или разумно не могло не знать о таком праве в момент, когда это лицо впервые использовало знак, приобрело право или подало заявку на приобретение права, в зависимости от того, что наступило ранее, и

(ii) будет ли использование этого знака недобросовестно использовать преимущества или несправедливо ослаблять отличительный характер или репутацию знака, который является объектом другого права.

ЧАСТЬ III
ПРИОБРЕТЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ В СИЛЕ ПРАВ НА ЗНАКИ

Статья 5
Использование знака в Internet и приобретение и сохранение в силе прав

Использование знака в Internet в каком-либо государстве-члене, включая те формы использования, которые стали возможны благодаря техническому прогрессу, в каждом случае будет приниматься во внимание при принятии решения о том, были ли удовлетворены предусмотренные применимым законодательством государства-члена условия для приобретения или сохранения в силе этого права на знак.

ЧАСТЬ IV
НАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 6
Использование знака в Internet, нарушение прав и акты недобросовестной конкуренции

Использование какого-либо знака в Internet, включая те формы использования, которые стали возможны благодаря техническому прогрессу, будут приниматься во внимание при принятии решения о том, было ли нарушено право, предусмотренное применимым законодательством государства-члена, или использование представляет собой в соответствии с законодательством этого государства-члена акт недобросовестной конкуренции, если только это использование является использованием знака в Internet 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, в государстве-члене в соответствии с применимым законодательством наступает ответственность, когда в результате использования знака в Internet 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 к ответственности и ограничения к сфере действия прав, существующие в соответствии с применимым законодательством, когда он применяет настоящие положения к использованию знака в Internet в этом государстве-члене.

ЧАСТЬ V
УВЕДОМЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА

Статья 9
Использование до уведомления о нарушении

Если утверждается, что использование знака в Internet какого-либо государства-члена нарушает право в этом государстве-члене, пользователь этого знака не несет ответственности за такое нарушение до получения уведомления о нарушении, если:

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

(ii) любое приобретение права на знак или любое использование знака не было недобросовестным; и

(iii) пользователь предоставил в связи с использованием знака в Internet информацию, разумно достаточную для того, чтобы установить с ним контакт с помощью почты, электронной почты или факса.

Статья 10
Использование после уведомления о нарушении

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

(i) указывает лицу, направившему уведомление, что ему принадлежит право на этот знак в другом государстве-члене, или он использует знак с согласия владельца такого права, или он имеет разрешение использовать этот знак таким образом, каким он используется в Internet 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 избежать коммерческого последствия в государстве-члене, упоминаемом в уведомлении, или избежать нарушения права, упоминаемого в этом уведомлении.

Статья 11
Уведомление в соответствии со статьями 9 и 10

Уведомление в соответствии со статьям 9 и 10 имеет силу, если оно направлено владельцем права или его представителем почтой, электронной почтой или факсом, и указывает на языке или на одном из языков, применяемых в связи с использованием знака в Internet, 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 факса;

(iii) государство-член, в котором это право охраняется;

(iv) соответствующие подробности 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 с 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 четкое и недвусмысленное заявление в связи с использованием знака о том, что пользователь не связан с владельцем права, которое как утверждается является нарушенным, и не намерен поставлять товары или услуги, предлагаемые потребителям, находящимся в конкретном государстве-члене, где это право охраняется;

(ii) отказ составлен на языке или языках, используемых в связи с использованием знака в Internet;

(iii) пользователь интересуется до поставки товаров или услуг, находятся ли потребители в государстве-члене, упоминаемом в подпункте (i); и

(iv) пользователь действительно отказывается поставлять потребителям, которые указали, что они находятся в этом государстве-члене.

ЧАСТЬ VI
СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 13
Средства правовой защиты, соразмерные коммерческим последствиям

(1) Средства правовой защиты, предусмотренные в связи с нарушением прав или актами недобросовестной конкуренции в каком-либо государстве-члене в случае применения знака в Internet в этом государстве-члене, должны быть соразмерными коммерческим последствиям использования в этом государстве-члене.

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

(3) Пользователю знака по его просьбе предоставляется возможность предложить эффективное средство правовой защиты компетентному органу для рассмотрения до принятия им решения по существу дела.

Статья 14
Ограничения использования знака в Internet

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

(i) предупреждение коммерческих последствий в этом государстве-члене, или

(ii) предупреждение нарушения права или предупреждение акта недобросовестной конкуренции.

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

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

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

(c) обязательство поинтересоваться до поставки товаров или 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 знак в Internet

(1) Если использование какого-либо знака в Internet в государстве-члене нарушает право или представляет собой акт недобросовестной конкуренции в соответствии с законодательством этого государства-члена, компетентный орган государства-члена должен, если это возможно, избегать применения средств правовой защиты, которые приведут к запрету любого использования знака в Internet в будущем.

(2) Компетентный орган в любом случае не применяет средства правовой защиты, которые будут запрещать использование знака в Internet в будущем, если

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

(ii) любое приобретение права на знак и любое использование знака не было недобросовестным.

[Конец Приложения и документа]