R

WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

MM/LD/WG/20/4
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Двадцатая сессия
Женева, 7–11 ноября 2022 года

ЗАВИСИМОСТЬ

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве 15–17 ноября 2021 года, Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее «Рабочая группа») обсудила документ MM/LD/WG/19/5[1]. В документе рассматривались возможное сокращение периода зависимости с пяти до трех лет, основания прекращения действия базового знака, приводящего к аннулированию международной регистрации, а также возможность отмены автоматического наступления последствий зависимости.

2. После обсуждения документа MM/LD/WG/19/5 Рабочая группа констатировала, что выступает за сокращение периода зависимости с пяти до трех лет и обратилась к Секретариату с просьбой подготовить для рассмотрения на следующей сессии документ, касающийся возможности созыва дипломатической конференции для внесения соответствующих поправок в Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее «Протокол») и рассматривающий другие возможные варианты реализации такого сокращения[2]. Рабочая группа также обратилась к Секретариату с просьбой подготовить еще один документ с изложением дополнительных вариантов

[1] См. документ MM/LD/WG/19/5 «Зависимость».
[2] См. документ MM/LG/WG/20/5 «Возможность созыва дипломатической конференции для внесение поправок в статью 6 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков».

действий в отношении принципа зависимости также для рассмотрения на ее следующей сессии. Настоящий документ подготовлен в ответ на эту просьбу.

3. Принцип зависимости закреплен в пунктах (2) и (3) статьи 6 Протокола. Рабочая группа подробно обсудила различные варианты действий в отношении возможного изменения принципа зависимости, на предыдущих сессиях, но не достигла консенсуса[3]. В соответствии с просьбой, с которой Рабочая группа обратилась на девятнадцатой сессии, в настоящем документе приводится резюме пяти вариантов действий в отношении принципа зависимости, которые были рассмотрены Рабочей группой в прошлом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

ОТМЕНА ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

4. В ходе предыдущих обсуждений в рамках Рабочей группы некоторые делегации высказались в поддержку отмены принципа зависимости, поскольку это позволит повысить правовую определенность для владельцев товарных знаков и устранить особенность Мадридской системы, которая зачастую воспринимается как ее недостаток. Применение принципа зависимости часто является причиной отказа от использования Системы и рассматривается владельцами товарных знаков как препятствие. Кроме того, отмена принципа зависимости позволит упростить использование Мадридской системы и снизить нагрузку на ведомства и Международное бюро.

5. Для отмены принципа зависимости необходимо будет исключить пункты (3) и (4) из статьи 6 Протокола и внести изменения в пункт (2) о том, что международная регистрация не зависит от базового знака. В соответствии со статьей 11(2)(a) Протокола для внесения этих изменений потребуется созыв Дипломатической конференции.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА СОХРАНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ

6. По итогам обсуждения на девятнадцатой сессии Рабочей группы широкую поддержку среди делегаций получил вариант о сокращении срока сохранения зависимости с пяти до трех лет. По просьбе Рабочей группы приводится ссылка на документ MM/WG/20/52, в котором подробно рассматривается этот вариант.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

7. Исключение конкретных оснований, например, тех, которые возникают ex officio и применимы только в Договаривающейся стороне Ведомства происхождения, поможет повысить правовую определенность для владельцев товарных знаков, использующих Мадридскую систему. Такое ограничение сохранит справедливый баланс интересов как владельцев, так и третьих лиц, поскольку Ведомства происхождения по-прежнему смогут уведомлять Международное бюро о прекращении действия базового знака в результате действий третьих лиц, основанных на возражении или обвинения в недобросовестности.

8. Однако для ограничения оснований также потребуется внесение изменений в статью 6(3) Протокола, что также предполагает созыв Дипломатической конференции.

---

[3] См. документы MM/LD/17/6 «Возможное сокращение срока сохранения зависимости», MM/LD/WG/18/7 «Зависимость», и MM/LD/19/5 «Зависимость».

ОТМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАВИСИМОСТИ

9. Международная регистрация аннулируется по требованию Ведомства происхождения после прекращения действия базового знака. Международная регистрация может быть аннулирована с потерей прав на многих территориях не в результате преднамеренной центральной атаки, а в результате, например, действий третьей стороны в отношении базового знака в отсутствие у этой третьей стороны какого-либо личного интереса или, что более важно, права на оспаривание охраны знака в любой или некоторых из указанных Договаривающихся сторон.

10. Во избежание описанной выше ситуации в статью 6(3) Протокола можно было бы внести изменения, согласно которым прекращение действия базового знака больше не будет автоматически влиять на международную регистрацию. Кроме того, можно внести изменения в пункт (4) этой же статьи с целью обязать Ведомство происхождения уведомлять Международное бюро и направлять просьбу об аннулировании международной регистрации только по запросу соответствующей третьей стороны.

11. Однако отмена автоматического наступления эффекта зависимости также потребует внесения изменений в статью 6(3) Протокола, что также предполагает созыв Дипломатической конференции.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ («ЗАМОРАЖИВАНИЕ») ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

12. На предыдущих сессиях Рабочей группы некоторые делегации высказались в поддержку временного приостановления (замораживания) действия пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Протокола. Приостановление применения принципа зависимости можно рассматривать как временное решение на разумный срок, достаточный для проведения анализа его влияния на владельцев товарных знаков и на использование Мадридской системы.

13. Возможность приостановления применения действующего положения договора была подтверждена более ранней практикой, а именно в октябре 2016 года, когда Ассамблея Мадридского союза (далее «Ассамблея») приняла решение о приостановлении применения пунктов (1) и (2) статьи 14 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков[4].

14. Аналогичным образом Ассамблея может принять решение о приостановлении применения пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Протокола. Такое решение могло бы подлежать периодическому рассмотрению для оценки его воздействия. Ассамблея в любое время может отменить такое решение при тщательном соблюдении прав тех владельцев международных регистраций, которые извлекли выгоду из этой временной меры.

15. Из всех возможных вариантов, описанных выше, единственный вариант, который входит в компетенцию Ассамблеи и который не требует созыва Дипломатической конференции, — это приостановление применения пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Протокола.

---

[4] См. документы MM/A/50/3 «Предложение относительно присоединения только к Мадридскому соглашению» и MM/A/50/5 «Отчет».

16. Такое приостановление обеспечит владельцам товарных знаков более высокую правовую определенность. Это также позволит укрепить охрану международных регистраций, поскольку их судьба больше не будет зависеть от базового знака, и повысит правовую определенность в их отношении. В условиях расширения мировой торговли укрепление правовой охраны международной регистрации имеет первостепенное значение для компаний с международным присутствием.

17. Возможность приостановления применения пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Протокола обсуждалась Рабочей группой на ее двенадцатой сессии[5], однако консенсуса достигнуто не было.

18. Рабочей группе предлагается:

(i) рассмотреть настоящий документ и представить по нему свои замечания; и

(ii) дать указания Международному бюро о целесообразности дальнейшей работы по этим вопросам.

[Конец документа]

[5] См. документ MM/LD/WG/12/4 «Предложение “заморозить" действие статей 6(2), (3) и (4) Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему».