

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Двадцать вторая сессия
Женева, 7–11 октября 2024 года**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИТАЯ

Документ подготовлен Секретариатом

1. Сообщением от 3 июня 2024 года делегация Китая препроводила Международному бюро предложение по вопросу зависимости для рассмотрения на двадцать второй сессии Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков, которая состоится 7–11 октября 2024 года в Женеве.
2. Упомянутое предложение приводится в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИТАЯ

(Получено Международным бюро 03 июня 2024 г. – Оригинал: китайский)

Предложение об ограничении количества и сужении оснований для применения принципа зависимости

Краткое введение:

Для укрепления положительной роли принципа зависимости и уменьшения его негативного воздействия на Мадридскую систему предлагается ограничить число и сузить основания для применения этого принципа.

I. Справочная информация

Статья 6 Мадридского протокола (далее – «Протокол») устанавливает для международной регистрации товарных знаков принцип зависимости, согласно которому охрана международной регистрации зависит от сохранения действия базовой заявки или регистрации в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации.

В случаях, когда товарные знаки правообладателей захватываются другими лицами, которые в результате получают охрану своих знаков в рамках Мадридской системы в нескольких Договаривающихся сторонах, существование принципа зависимости позволяет правообладателям подавать возражения и просьбы об отзыве регистрации или признании знаков недействительными в компетентные ведомства, зарегистрировавшие базовые знаки, с помощью одной центральной атаки уменьшая тем самым опасность захвата товарных знаков и значительно снижая затраты на защиту своих прав.

Однако принцип зависимости в его ныне существующей форме просто связывает международную охрану знака с сохранением базового знака, не рассматривая конкретные основания для прекращения действия базового знака. Это чрезмерно расширяет область применения механизма центральной атаки и негативно сказывается на правовой определенности и справедливости международной охраны знаков, что стало одним из важных факторов, из-за которых многие пользователи не хотят выбирать Мадридскую систему.

Поэтому необходимо адаптировать принцип зависимости, чтобы уменьшить его негативное влияние, повысить конкурентоспособность Мадридской системы и сделать ее более удобной для пользователей.

II. Содержание предложения

Для укрепления положительной роли принципа зависимости и уменьшения его негативного воздействия, а также сокращения слишком широкой области применения центральной атаки, предлагается ограничить число и сузить основания для применения этого принципа. В настоящем предложении Договаривающимся сторонам предлагается выбрать один из следующих вариантов ограничения числа и сужения оснований для применения принципа зависимости:

1. Принцип зависимости не применяется в случае отзыва базового знака по причине неиспользования в стране происхождения.
2. Принцип зависимости не применяется при отказе в регистрации базового знака по относительным основаниям.

3. Принцип зависимости не применяется ни в одном из вышеупомянутых сценариев.

4. Принцип зависимости применяется только при наличии конкретных оснований для отказа в регистрации базового знака, которые затрагивают общественные интересы.

III. Преимущества ограничения числа и сужения оснований для применения принципа зависимости

(i) Упрощение Мадридской системы и уменьшение расходов на управление для владельцев регистраций.

Для смягчения недостатков существующего принципа зависимости Протокол вводит процедуру преобразования международных регистраций во внутренние. Однако такая практика не только усложняет Мадридскую систему, но и увеличивает расходы и нагрузку для владельцев регистраций, использующих эту систему. Ограничение числа и сужение оснований для применения принципа зависимости позволит снизить частоту и количество центральных атак, что, соответственно, уменьшит количество преобразований международных регистраций во внутренние.

(ii) Отказ от применения принципа зависимости в случае отзыва базового знака по причине неиспользования в стране происхождения соответствует современным тенденциям международной торговли и привлечет больше новых пользователей в Мадридскую систему

В связи с бурным ростом международной торговли и стремительным развитием трансграничной электронной коммерции предприятия все активнее участвуют в инвестиционной и торговой деятельности и стремятся получить охрану товарного знака за рубежом. Мадридская система, являясь специализированным механизмом координации международной регистрации и охраны товарных знаков, должна стать инструментом, помогающим пользователям, стремящимся получить такую охрану. Однако товарные знаки, используемые предприятиями на зарубежных рынках, могут оказаться практически непригодными для использования в странах происхождения из-за различий в языке, культуре и обычаях. Согласно существующим правилам применения принципа зависимости, если базовые знаки аннулируются в стране происхождения по причине неиспользования в течение трех или пяти лет подряд, то владельцы рискуют не получить охрану для тех же самых знаков, фактически используемых на зарубежных рынках. Поэтому некоторые пользователи Мадридской системы вынуждены символически использовать базовый знак в стране происхождения, чтобы сохранить его регистрацию, что приводит к увеличению соответствующих управленческих расходов. Некоторые другие предприятия из-за такого риска вынуждены отказаться от Мадридской системы и самостоятельно добиваться охраны товарных знаков за рубежом, подавая заявки непосредственно в другие национальные ведомства. Договаривающиеся стороны могут принять решение исключить такую ситуацию из области применения принципов зависимости и центральной атаки, тем самым побудив многонациональные корпорации и внешнеторговые предприятия сделать выбор в пользу Мадридской системы, что позволит им пользоваться возможностями этой системы и одновременно снизить риски и расходы.

(iii) Отказ от применения механизма центральной атаки в случае отказа в регистрации по относительным основаниям способствует повышению справедливости и определенности Мадридской системы и обеспечивает сбалансированность международной и внутренней охраны.

Относительные основания для отказа в регистрации товарного знака возникают, прежде всего, из-за конфликта между регистрацией данного знака и предшествующей заявкой или регистрацией других знаков, а также другими предшествующими правами. В стране происхождения регистрация базового знака может быть отклонена, аннулирована или признана недействительной из-за такого конфликта прав, но вполне вероятно, что этого конфликта не существует в других Договаривающихся сторонах, распространивших охрану данного знака на свою территорию. Поэтому несправедливо из-за этого лишать владельца международной охраны его знака, поскольку данный знак может не нарушать законодательство указанного государства. Такая ситуация приводит к несогласованности охраны, предоставляемой международными и внутренними регистрациями, а также увеличивает неопределенность в отношении действенности охраны, предоставляемой международной регистрацией, поскольку какие-либо потенциальные конфликты прав должны быть обнаружены с помощью возражений и доказательств, заявленных третьей стороной. Эта неопределенность, вытекающая из принципа зависимости, относится ко всем знакам, которым была предоставлена охрана в указанных государствах. Чтобы избежать возникновения такой ситуации и повысить справедливость и определенность Мадридской системы, договаривающиеся стороны могут исключить применение принципа зависимости при отказе в регистрации базового знака по относительным основаниям.

(iv) Для укрепления позитивной роли механизма центральной атаки следует применять принцип зависимости только в случае отказа в регистрации базового знака по конкретным основаниям, которые затрагивают общественные интересы.

Помимо выбора одного из вариантов отказа от применения принципа зависимости, Договаривающиеся стороны могут также выбрать вариант применения принципа зависимости только в случае отказа в регистрации базового знака по конкретным основаниям, которые затрагивают общественные интересы. Например, если базовый знак нарушает положения о запрещенном использовании, предусмотренные законодательством страны происхождения, или противоречит общественному порядку и морали, или регистрация была получена нечестным путем, например, путем обмана. Такие знаки часто наносят ущерб общественным интересам Договаривающихся государств и запрещены их законами. Поэтому ведомству происхождения разрешается применять принцип зависимости для предотвращения получения такими товарными знаками охраны в рамках Мадридской системы. При таком подходе может быть исключено большинство ситуаций, в которых применение принципов зависимости и центральной атаки неправомерно. В то же время принцип зависимости может лучше выполнять свою положительную роль при защите общественных интересов Договаривающихся государств и легитимности международных регистраций.

[Конец приложения и документа]