

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Двадцать вторая сессия

Женева, 7–11 октября 2024 года

ПОДБОРКА ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ВОПРОСУ ЗАВИСИМОСТИ

Документ подготовлен Международным бюро

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее — «Рабочая группа» и «Мадридская система») на своей двадцать первой сессии, состоявшейся 13–17 ноября 2023 года в Женеве, приняла к сведению документ [MM/LD/WG/21/4](#) «Зависимость: Приглашение представить предложения о других возможных вариантах действий в отношении принципа зависимости» и обратилась к Договаривающимся сторонам, другим государствам-членам ВОИС и организациям-наблюдателям с просьбой представить предложения или замечания по вопросу зависимости для рассмотрения на ее двадцать второй сессии.
2. В соответствии с этой просьбой 12 февраля 2024 года Международное бюро направило Договаривающимся сторонам Мадридской системы, другим государствам – членам ВОИС и организациям-наблюдателям циркулярное письмо С. М 1526, в котором пригласило получателей представить предложения или замечания по вопросу зависимости не позднее 3 июня 2024 года.
3. Международное бюро получило материалы по вопросу зависимости от следующих семи государств-членов: Камбоджи, Китая, Латвии, Литвы, Мадагаскара, Российской Федерации и Швейцарии.

4. Кроме того, Международное бюро получило материалы по вопросу зависимости от следующих шести организаций-наблюдателей: Бразильской ассоциации интеллектуальной собственности (АБПИ), Ассоциации европейских сообществ по товарным знакам (ЕСТА), Германской ассоциации по охране интеллектуальной собственности (ГРУР), Международной ассоциации товарных знаков (МАТЗ), Японской ассоциации интеллектуальной собственности (ЈІРА) и Японской ассоциации патентных поверенных (ЈАПП).

5. Указанные материалы воспроизводятся в приложении к настоящему документу.

6. Рабочей группе предлагается рассмотреть материалы, прилагаемые к настоящему документу, и выразить свое мнение относительно дальнейшей работы по данной теме.

[Приложение следует]

**ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСУ ЗАВИСИМОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ КАМБОДЖИ:

(Получено Международным бюро 27 июня 2024 года; оригинал: английский)

В ответ на: Приглашение представить предложения о возможных вариантах действий в отношении принципа зависимости

Уважаемая г-жа Ван Биньин,

В ответ на циркулярное письмо от 12 февраля 2024 года, призывающее Договаривающиеся стороны Мадридской системы представить в Международное бюро ВОИС предложения или замечания по вопросу зависимости для рассмотрения на двадцать второй сессии Рабочей группы, и после ознакомления с документом двадцатой сессии Рабочей группы Камбоджа, в качестве Договаривающейся стороны, хотела бы предложить на рассмотрение Рабочей группы вариант сокращения срока зависимости с пяти до трех лет.

Кроме того, что не менее важно, я хотел бы высказать искреннюю благодарность Вам и ВОИС за плодотворное сотрудничество и постоянную помощь в улучшении положения с интеллектуальной собственностью в Камбодже, особенно в рамках Мадридской стипендиальной программы для Камбоджи.

Я надеюсь на продолжение совместной работы и укрепление нашего сотрудничества.

Прошу Вас, г-жа Ван Биньин, принять уверения в моем искреннем уважении.

От имени Министра торговли
Государственный секретарь министерства торговли
ОУК ПРАЧЕЯ

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ КИТАЯ:

(Получено Международным бюро 3 июня 2024 года; 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 действительности 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.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЛАТВИИ:

(Получено Международным бюро 3 июня 2024 года; оригинал: английский)

Тема: Предложения по вопросу зависимости – Латвия

Уважаемая госпожа/ господин,

Патентное ведомство Латвийской Республики готово ответить на Ваш запрос от 12 февраля 2024 года в отношении приглашения Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков, адресованного Договаривающимся сторонам Мадридской системы, другим государствам – членам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и организациям-наблюдателям, представить свои предложения или замечания по поводу принципа зависимости.

Патентное ведомство Латвийской Республики направляет следующее предложение по поводу принципа зависимости: У Латвии, как договаривающейся стороны Мадридской системы, нет никаких возражений против сохранения пятилетнего срока зависимости. В то же время, если дискуссии относительно этого срока будут продолжаться и развиваться, наше ведомство не возражает против соответствующих обсуждений, направленных на сокращение срока зависимости до 3 лет.

Позвольте также выразить вам глубокую признательность за Ваш большой вклад в деятельность по формированию экосистемы ИС и созданию сетей в рамках сообщества ИС, а также за наше плодотворное сотрудничество и его продолжение в будущем.

Искренне Ваш,

Эрикс Рекис
Исполняющий обязанности директора

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЛИТВЫ:

(Получено Международным бюро 3 июня 2024 года; оригинал: английский)

ВОИС: Предложения по вопросу зависимости

Уважаемый господин/госпожа,

В соответствии с просьбой Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков, высказанной на ее двадцать первой сессии, представить Международному бюро ВОИС предложения или замечания по поводу принципа зависимости, Государственное патентное бюро Литовской Республики (ГПБ) направляет свою позицию/мнение.

Мадридская система в ее современном виде соответствует ожиданиям ГПБ и работает очень хорошо. ГПБ может рассмотреть возможность поддержки сокращения срока зависимости с 5 до 3 лет, но не поддержит вариант, при котором принцип зависимости или требование о наличии базового знака будут полностью отменены.

Искренне Ваша,

Ирина Урбоне
Директор

V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ МАДАГАСКАРА:

(Получено Международным бюро 3 июня 2024 года; оригинал: французский)

Тема: Предложения по вопросу зависимости – замечания Мадагаскара

Уважаемая госпожа/ господин,

В соответствии с циркулярным письмом № С. М. 1526 от 12 февраля 2024 года ниже приводятся наши замечания по вопросу зависимости.

Этот вопрос рассматривался и обсуждался Рабочей группой по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков в течение нескольких лет.

Мадагаскар высказал на этих заседаниях свою позицию и продолжает ее придерживаться.

Мадагаскар считает, что принцип зависимости является главной особенностью Мадридской системы, позволяющей сохранить баланс между интересами владельца международной регистрации и собственных интересов третьих сторон.

Мадагаскар поддерживает меры по модернизации Мадридской системы, поскольку она должна развиваться и адаптироваться к современному состоянию международных сделок и торговли, с одной стороны, и своему интенсивному глобальному использованию в результате географического расширения, с другой стороны.

Однако, по нашему мнению, такая модернизация не должна сводиться к радикальному переходу от системы с принципом зависимости к системе с полным его отсутствием, что повлечет за собой отказ от базового знака и уменьшение роли ведомства происхождения, а также отмену права третьих сторон на доступ к менее дорогостоящей процедуре опротестования недобросовестной регистрации (мы считаем, что доступность этой процедуры важнее, чем частота ее реального использования).

Мы хотели бы подчеркнуть важную роль, которую играет ведомство происхождения, особенно в такой развивающейся стране, как Мадагаскар, в оказании помощи заявителям, которые зачастую не располагают достаточными средствами и опасаются выходить на международную арену. Наконец, для нашего ведомства это не вопрос доходов, поскольку мы получаем не так много международных заявок. Для нас важнее возможность оказывать предприятиям максимальную поддержку, чтобы они могли подготовить свои заявки и обеспечить их успешное одобрение.

Что касается модернизации принципа зависимости, то Мадагаскар предлагает следующие варианты:

- Рассмотреть возможность сокращения срока зависимости с пяти до трех лет: этот вариант, похоже, получил одобрение значительного числа тех, кто выступает против отмены принципа зависимости;
- Сохранить базовый знак и роль ведомства происхождения;

- Сузить основания для аннулирования международной регистрации, ограничив их действиями третьих сторон по опротестованию недобросовестной регистрации: судя по уже представленной статистике применения принципа зависимости, аннулирование в соответствии со статьей 6(4) Мадридского протокола редко является результатом центральной атаки, а в основном происходит из-за аннулирования базовой регистрации ведомством происхождения (отказ, непродление и т.д.);
- Отменить автоматическое действие принципа зависимости, из-за которого многочисленные владельцы знаков потеряли свои права во многих Договаривающихся сторонах, и тем самым обеспечить возможность аннулирования на основании соответствующего заявления.

В заключение отметим, что, на наш взгляд, подобная уступка уже является существенной модернизацией Мадридской системы; наиболее простым вариантом, соответствующим ожидаемым результатам, было бы выбрать решения, позволяющие избежать созыва в настоящее время дипломатической конференции (которая удобна для одновременного пересмотра различных аспектов Мадридской системы). Если же дипломатическая конференция планируется, будь то в ближайшем или более отдаленном будущем, Рабочая группа должна стремиться проанализировать Мадридскую систему в целом и определить, какие ее части потребуют значительных изменений. Такой анализ, однако, также откроет возможность других дискуссий, результаты которых неизвестны.

В этом заключаются наши замечания и предложения. Тем не менее, мы остаемся открытыми для новых предложений и готовы продолжить дискуссии со всеми заинтересованными сторонами, чтобы сделать Мадридскую систему удобной для пользователей, недорогой и современной системой, эффективность которой определяется тем, как она защищает интересы каждого своего участника.

Искренне Ваша,

Г-жа Матильда М. С. РАХАРИНОНИ
От имени Ведомства промышленной собственности Мадагаскара (ОМАП)
МАДАГАСКАР

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

(Получено Международным бюро 3 июня 2024 года; оригинал: русский)

Уважаемая г-жа Ван,

В ответ на Циркуляр ВОИС от 12 февраля 2024 года, М 1526, касающийся представления предложений или замечаний в отношении принципа зависимости в рамках Мадридской системы, сообщаем следующее.

Вопросы, вытекающие из принципа зависимости международной регистрации от базовой заявки/регистрации, носят актуальный характер на протяжении нескольких сессий Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков, так как затрагивают фундаментальные основы и особенности функционирования Мадридской системы.

Полагаем, что развитие Мадридской системы должно проходить исключительно в интересах пользователей системы, в частности владельцев международных регистраций, воспринимающих принцип зависимости как негативный аспект Мадридской системы, который может привести к утрате прав на международную регистрацию.

В связи с отсутствием четкого понимания конкретных последствий сокращения срока зависимости или отмены принципа зависимости, исходим из целесообразности проведения всеобъемлющего анализа возможных плюсов и минусов сокращения срока зависимости или его отмены в целом.

Со своей стороны для этих целей предложили бы рассмотреть вариант временной приостановки («заморозки») применения пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Мадридского Протокола на определенный период времени.

Такой подход предоставил бы возможность государствам-членам, пользователям и Секретариату оценить практические последствия сокращения срока зависимости или отмены принципа зависимости для принятия взвешенного решения о дальнейших действиях по изменению положений вышеуказанной статьи Мадридского Протокола.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Российской Федерацией и ВОИС.

С уважением,

Юрий Zubov
Глава Роспатента

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ШВЕЙЦАРИИ:

(Получено Международным бюро 16 июля 2024 года; оригинал: французский)

Замечания Швейцарии относительно принципа зависимости в Мадридской системе

Введение

Мадридский протокол – это международный договор, административные функции которого выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и который позволяет охранять товарные знаки в нескольких странах в рамках единой процедуры. Одним из основополагающих принципов этой системы является принцип зависимости, который предусматривает, что международная регистрация зависит от базовой регистрации в стране происхождения в течение пяти лет.

История принципа зависимости

Принцип зависимости был введен Мадридским актом 1891 года и сохранен после принятия Мадридского протокола в 1989 году. Исторически этот принцип был разработан для обеспечения определенной последовательности и стабильности в системе охраны товарных знаков. Он гарантирует, что до получения международной охраны товарные знаки проходят строгую экспертизу в стране происхождения. Целью такого подхода была минимизация рисков международных споров и судебных разбирательств за счет использования национальных стандартов охраны товарных знаков.

Зачем сохранять принцип зависимости?

- **Последовательность в рамках системы**

Принцип зависимости вытекает из принципа базового знака, оба эти принципа неразрывно связаны и являются основополагающими для Мадридской системы:

1. **Базовый знак:** Чтобы подать заявку на международную регистрацию товарного знака через Мадридскую систему, вы должны уже иметь базовый знак или подать заявку на его регистрацию в одной из стран-участниц. Этот базовый знак является основой международной регистрации.
2. **Принцип зависимости:** Международная охрана товарного знака исходно зависит от действительности базового знака. Если в течение пяти лет после международной регистрации базовый знак будет отклонен, аннулирован или ограничен, это отразится и на соответствующих международных регистрациях.

Принцип зависимости связывает судьбу международной регистрации с судьбой базового знака. Это сделано для того, чтобы гарантировать, что у международного товарного знака есть прочная и законная национальная основа.

Базовый знак является правовой основой международной регистрации. Принцип зависимости служит важным связующим звеном между базовым знаком и международной регистрацией, а его отсутствие сделает систему непоследовательной и уязвимой для злоупотреблений. Зачем просить ведомство происхождения удостоверять, что международная заявка идентична базовому знаку, если международная заявка больше от него не зависит? Какова цель такой системы?

Следовательно, сохранение принципа зависимости обеспечивает внутреннюю согласованность системы международной охраны товарных знаков.

- **Надежность системы**

Только те товарные знаки, которые отвечают строгим национальным критериям, получают международную охрану, поскольку товарные знаки оцениваются и регистрируются в стране происхождения. Это повышает надежность системы и снижает риск потенциальных судебных разбирательств.

Отмена принципа зависимости и требования о наличии базового знака поставит под угрозу качество и надежность международных регистраций. Существование принципа зависимости в течение пяти лет и базового знака гарантирует, что товарный знак тщательно оценивается в стране происхождения. Эта первая оценка является начальным барьером против регистрации товарных знаков, которые в соответствии с законодательством страны происхождения могут противоречить общественному порядку или вводить в заблуждение.

- **Простота и ясность для пользователей и риски международных споров**

В настоящее время для пользователей Мадридской системы предусмотрена относительно упрощенная процедура. Отмена принципа зависимости и создание различных вариантов регистрации для некоторых стран значительно усложнили бы систему (см. предложение (документ MM/LD/WG/21/8) ниже).

Внутренняя согласованность и гармонизация являются основами Мадридской системы. Если бы каждая страна могла устанавливать свои правила в отношении принципа зависимости (или даже в отношении требований к базовому знаку), это противоречило бы самой цели системы – упростить и унифицировать охрану товарных знаков на международном уровне. Это привело бы к возникновению фрагментированной системы, в которой правила и процедуры, принятые в разных странах, значительно различались.

Более того, отказ от принципа зависимости (или требования о наличии базового знака) значительно повысит риск возникновения международных споров. Установленный в настоящее время пятилетний срок зависимости позволяет урегулировать многие потенциальные споры на национальном уровне еще до того, как они станут международными. Без такого буферного периода споры относительно товарных знаков перейдут на международный уровень, умножая судебные разбирательства между владельцами товарных знаков в разных странах.

Внесенное делегациями Австралии, Республики Корея, Соединенных Штатов Америки и Чили на 21-й сессии Рабочей группы предложение (документ MM/LD/WG/21/8), которое позволило бы некоторым странам отменить принцип зависимости (и базового знака), а другим – сохранить эти принципы, является нежелательным по нескольким причинам:

1. Повышенная сложность: разрешение некоторым странам отменить принцип зависимости значительно усложнит систему для пользователей. Компаниям придется ориентироваться в различных сводах правил в разных странах, что приведет к увеличению расходов и затрат времени, необходимых для получения международной охраны.
2. Правовая непоследовательность и подрыв единства системы: дифференцированная система создаст юридические противоречия, которые могут привести к росту числа судебных разбирательств. Согласование правил имеет решающее значение для обеспечения эффективного функционирования Мадридской системы.
3. Подрыв стабильности системы: стабильность и предсказуемость системы охраны товарных знаков будут подорваны. Пользователи потеряют доверие к системе, использование которой в разных странах значительно различается.

Заключение

В заключение следует отметить, что наша страна считает принципы зависимости и базового знака неразрывно связанными между собой и поэтому по-прежнему выступает против отмены принципа зависимости в международной системе охраны товарных знаков. Мы считаем, что этот принцип гарантирует последовательность, надежность и простоту системы, в которых нуждаются ее пользователи. Предложение разрешить некоторым странам отменить этот принцип приведет к чрезмерной сложности использования системы и юридическим противоречиям, что негативно скажется на эффективности Мадридской системы. Поэтому мы рекомендуем сохранить нынешний срок зависимости, но остаемся открытыми для обсуждения возможного сокращения его продолжительности, как мы уже указывали в прошлом. Это необходимо для того, чтобы система охраны товарных знаков оставалась стабильной и предсказуемой, соответствуя ожиданиям большинства пользователей.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ БРАЗИЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (АБПИ)

(Получено Международным бюро 26 июня 2024 года; оригинал: английский)

Программный документ АБПИ по вопросу зависимости

Бразильская ассоциация интеллектуальной собственности (АБПИ), основанная в 1963 года, является некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на углубление понимания и отстаивание значимости интеллектуальной собственности (ИС) в Бразилии и во всем мире. В рамках АБПИ создана коалиция разнообразных организаций, включающая компании, исследовательские институты, университеты, юридические фирмы и поверенных в области ИС. За свою шестидесятилетнюю историю АБПИ сыграла важную роль в распространении знаний, способствующих инновациям и экономическому росту, и является ведущим авторитетом в академических и юридических кругах, занимающихся ИС в Бразилии. Выступая в качестве национального представителя МАОИС и партнера МЛКП и Глобальной сети ИС, АБПИ участвует в исследовательских и правовых обсуждениях вопросов ИС путем созыва экспертных групп, выпуска рекомендаций и оказания поддержки в судебных разбирательствах в формате «друзей суда» (*amicus curiae*).

В связи с предстоящей двадцать второй сессией Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (заседанием Мадридской рабочей группы), которая пройдет в Женеве с 7 по 11 октября 2024 года, и в ответ на приглашение ВОИС АБПИ хотела бы высказать свою позицию по вопросу зависимости.

В качестве исторической справки мы отмечаем, что оговорка о зависимости была введена в начале действия Мадридского соглашения для предотвращения риска подачи недобросовестных и защитительных заявок путем установления связи между международной регистрацией и базовым знаком в стране происхождения. Такой механизм дал возможность недорого и просто удалять международную регистрацию с помощью центральной атаки на заявку или регистрацию в стране происхождения, что позволяло аннулировать международную регистрацию во всех странах, на которые она была распространена.

Срок зависимости, ранее неограниченный, был в 1957 году сокращен до пяти лет с введением требования об указании интересующих территорий, что также снизило количество случаев подачи недобросовестных заявок. В ходе дальнейших попыток смягчить недостатки принципа зависимости в 1989 году была введена процедура преобразования заявки, что позволило сохранять международную регистрацию в указанной стране путем ее преобразования в национальную или региональную заявку.

АБПИ признает эффективность принципа зависимости с точки зрения сокращения числа недобросовестных заявок, а также единообразное и повсеместное понимание правил его применения. Тем не менее мы также отмечаем, что принцип зависимости постоянно является предметом обсуждений, обзоров и исследований, направленных на его совершенствование и адаптацию к потребностям пользователей Мадридской системы и реалиям современной международной торговли.

Принцип зависимости в его нынешней форме, несмотря на свою эффективность в борьбе с подачей недобросовестных заявок, воспринимается многими пользователями как чрезмерно строгий и способный создавать реальные неудобства для добросовестных заявителей. Поэтому мы поддерживаем меры, направленные на

обеспечение сбалансированности между сокращением срока зависимости и борьбой с недобросовестными заявками.

В этом смысле данное предложение учитывает документ ВОИС о будущем развитии Мадридской системы международной регистрации знаков (MM/LD/WG/14/4), а также такие недавние предложения по вопросу зависимости как MM/LD/WG/21/8 от 2023 года. Мы согласны с мнением, что сокращение срока зависимости с пяти до трех лет является реалистичным вариантом, который сохранит эффективность существующей системы в отношении предотвращения подачи недобросовестных заявок и одновременно ограничит период, в течение которого базовые знаки подвержены неопределенности и уязвимости, что будет способствовать принятию Мадридского протокола теми владельцами знаков, которые пока не решаются на это.

Мы выделяем следующие преимущества сокращения срока зависимости до трех лет:

- Унификация риска аннулирования знака по причине неиспользования. В стране происхождения заявителя может быть установлен трехлетний период неиспользования, после которого знак аннулируется, и это приведет к большей уязвимости заявок на международную регистрацию, поданных в этой юрисдикции и ей подобных, по сравнению с заявками, поданными в странах, где установлен пятилетний льготный период неиспользования.
- Сокращение использования процедур преобразования заявок. Многие пользователи считают эту процедуру, введенную для сглаживания недостатков механизма центральной атаки, сложной, ненадежной и дорогостоящей.
- Увеличение предсказуемости. Пятилетний срок зависимости считается слишком большим, поскольку создает длительный период уязвимости, в течение которого базовые знаки могут быть опротестованы или заблокированы любыми способами, причем не только заинтересованными сторонами, но и строгими требованиями экспертизы ведомств ИС в странах их происхождения. Поэтому сокращение срока зависимости с 5 до 3 лет уменьшает возможности для споров или возражений, учитывая, что для принятия окончательного решения по процедуре возражения может потребоваться несколько лет и что в итоге аннулирование национальной заявки или регистрации может привести к аннулированию международной регистрации во всех странах, на которые она была распространена.
- Правовая определенность: Отмена принципа зависимости может привести к новой волне недобросовестных заявок, что сделает Мадридскую систему менее надежной и даже отпугнет добросовестных пользователей товарных знаков. С другой стороны, уменьшение срока зависимости сохраняет необходимые гарантии, но при этом используется более гибкая процедура.

Исходя из вышеизложенных соображений и с целью повышения справедливости и правовой определенности Мадридской системы и ее соответствия реалиям глобальной экономики, а также лучшего удовлетворения потребностей как лиц, подающих заявки на международные регистрации, так и тех, кто их оспаривает, АБПИ поддерживает сохранение базового знака и принципа зависимости с сокращением срока зависимости с пяти до трех лет.

Бразильская ассоциация интеллектуальной собственности – АБПИ

IX. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ АССОЦИАЦИЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (ЕСТА)

(Получено Международным бюро 16 мая 2024 года; оригинал: английский)

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ВОПРОСУ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ БАЗОВЫХ ЗАЯВОК ИЛИ РЕГИСТРАЦИЙ (МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА), ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 2024 ГОДА

I. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем материале представлена обновленная версия [программного документа ЕСТА от 2018 года](#), касающегося предлагаемых изменений в Мадридской системе, связанных с зависимостью международных товарных знаков от национальных базовых заявок или регистраций.

Недавно ряд делегаций, включая Австралию, Гану, Республику Корея, США, Филиппины и Чили, выдвинули предложение о модернизации положения Мадридского протокола о зависимости международных товарных знаков (далее – «Предложение»).

В Предложении обсуждаются следующие варианты решения вопроса зависимости:

- 1) Сохранить требование о базовом знаке, но сократить срок зависимости с 5 до 3 лет.

Все останется так же, как и в существующей системе, за исключением срока зависимости, который будет сокращен с 5 до 3 лет.

- 2) Сохранить требование о базовом знаке, но отменить принцип зависимости

Требование о базовом знаке будет сохранено, но в случае прекращения его действия ни соответствующая международная регистрация, ни все указания не будут аннулированы.

- 3) Отменить требование о базовом знаке и принцип зависимости.

Владельцу товарного знака достаточно будет подать международную заявку и указать территории, в рамках которых он хотел бы получить охрану. Каждая указанная Договаривающаяся сторона будет рассматривать заявку на расширение сферы охраны в соответствии со своим национальным законодательством и принимать положительное или отрицательное решение.

- 4) Отменить требование о базовом знаке и принцип зависимости.

В дополнение к вышеописанному предложению об отмене требования о базовом знаке, внесено еще предложение о сохранении другой формы механизма центральной атаки.

Согласно этому предложению, третьи стороны могут вместо того, чтобы подавать возражения против регистрации базового знака или аннулировать ее в компетентных национальных ведомствах/судах, централизованно атаковать международные регистрации в центральном независимом органе по урегулированию споров, который может быть создан в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству. В случае успеха

центральной атаки соответствующие международные регистрации и все содержащиеся в них указания будут аннулированы.

Кроме того, в Предложении также предлагается, чтобы государства-члены могли выбрать, какой из трех вышеуказанных вариантов модернизации принципа зависимости, если какой-нибудь им подходит, они хотят сохранить, а именно:

«Если в Протокол будут внесены упомянутые поправки, каждая Договаривающаяся сторона сможет выбрать, желает ли она сохранить текущую практику или сделать добровольное заявление об использовании нового варианта. Эта практика аналогична существующей в рамках Протокола, когда сторона делает заявление о выборе 18-месячного срока для ответа на предварительный отказ или о выборе индивидуальных пошлин. Данное предложение не обязывает Договаривающиеся стороны немедленно решать, нужно ли им выбирать один из новых вариантов и какой именно. От них требуется только согласиться с тем, что в Протокол должны быть внесены поправки, предусматривающие такие послабления, и рекомендовать Ассамблее Мадридского союза официально утвердить эти изменения».

II. ОПРОС ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О МОДЕРНИЗАЦИИ МАДРИДСКОГО ПРОТОКОЛА

Учитывая вышеизложенное, ЕСТА решила провести опрос своих членов, чтобы узнать их мнение относительно Предложения, и на основе полученных ответов подготовить обновленный программный документ с изложением своей позиции по вопросу зависимости в рамках Мадридской системы.

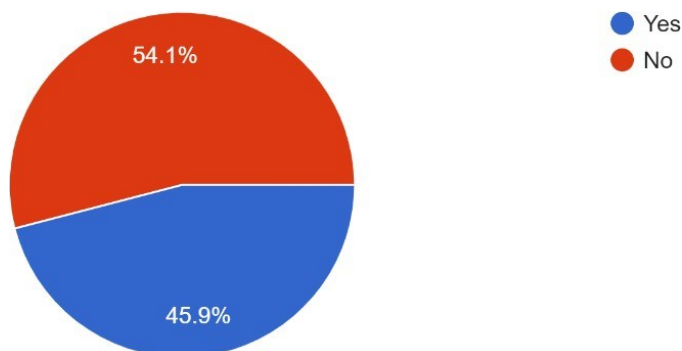
1. Детали опроса

Рассылка анкет и анализ ответов проводились в течение марта – апреля 2024 года. ЕСТА получила ответы от 74 членов.

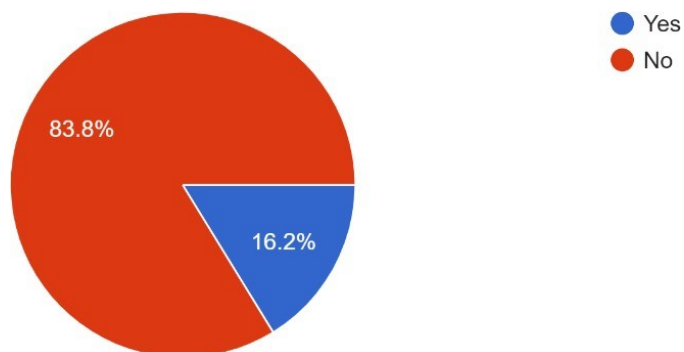
2. Результаты опроса

Результаты опроса кратко изложены ниже.

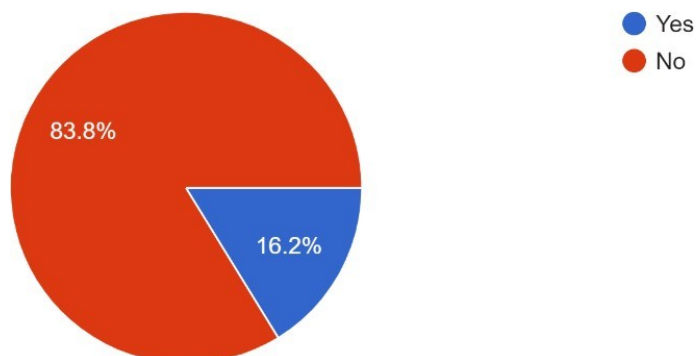
Вариант 1: Я согласен с тем, что требование о наличии базового знака сохраняется, но срок зависимости сокращается с 5 до 3 лет.



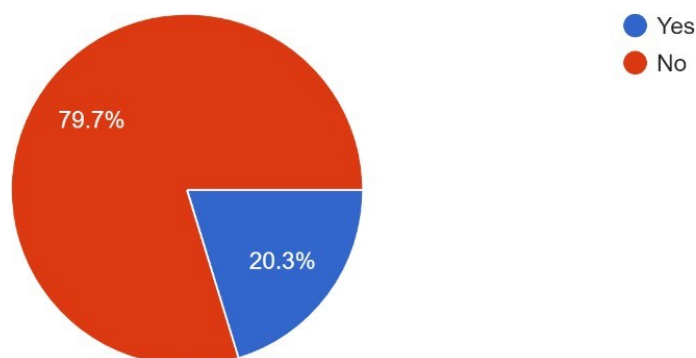
Вариант 2: Я согласен с тем, что требование о наличии базового знака сохраняется, но принцип зависимости отменяется.



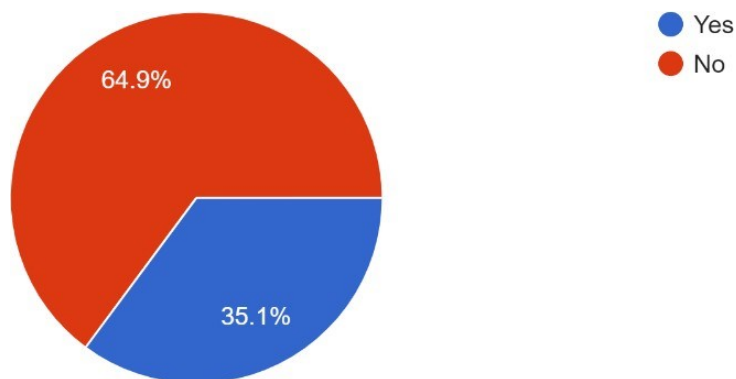
Вариант 3: Я согласен с тем, что и требование о наличии базового знака, и принцип зависимости отменяются без возможности создания механизма центральной атаки.



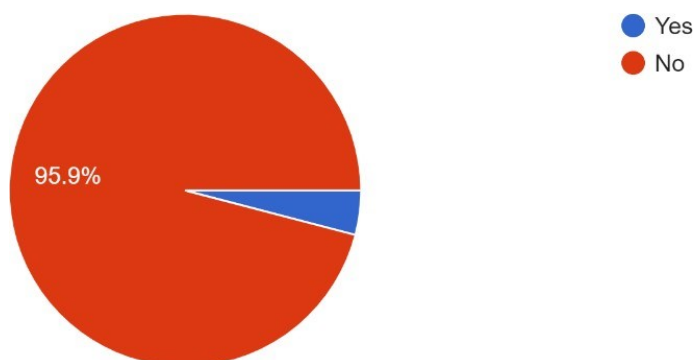
Вариант 4: Я согласен с тем, что и требование о наличии базового знака, и принцип зависимости отменяются, но при этом может быть сохранен механизм центральной атаки против международной регистрации в центральном независимом органе по урегулированию споров.



Вариант 5: Я согласен с тем, что и требование о наличии базового знака, и срок зависимости в 5 лет сохраняются в прежнем виде.



Я согласен с тем, что будет составлен список стран, которые смогут выбрать тот или иной вариант, в результате чего появится 3-4 группы стран, применяющие различные правила в отношении принципа зависимости.



III. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О МОДЕРНИЗАЦИИ МАДРИДСКОГО ПРОТОКОЛА

Результаты опроса показывают, что подавляющее большинство респондентов (более 83%) выступают против отмены принципа зависимости (как предлагается в вариантах 2 и 3 Предложения).

Почти 80% респондентов также высказались против варианта 4 Предложения, т. е. создания независимого органа по урегулированию споров, занимающегося центральными атаками; этот вариант вызвал особенно неоднозначную реакцию: одни респонденты считают его необходимым элементом модернизации системы, а другие выражают обеспокоенность по поводу потенциальной процедурной сложности и необходимости уточнения соответствующей правовой базы.

Что касается вариантов 1 и 5, то ответы показывают, что 54% респондентов выступают против сокращения срока зависимости с 5 до 3 лет, но в то же время почти 65% респондентов не согласны с тем, чтобы требование о наличии базового знака и срок зависимости в 5 лет оставались неизменными; похоже, что мнения респондентов по поводу предложения об изменении срока зависимости разделились.

Различия во мнениях по этому вопросу, выявленные в ходе опроса, указывают, что решения о сокращении срока зависимости должны приниматься в результате глубокого анализа их потенциального влияния на общую ситуацию с товарными знаками.

Почти 96 % респондентов высказались против последнего предложения: разрешить странам-членам самостоятельно выбирать один из предлагаемых вариантов.

IV. ВЫВОДЫ

Программный документ ЕСТА от 2018 года подчеркнул важнейшую связь между требованием о наличии базовой заявки или регистрации и положением о принципе зависимости в рамках Мадридской системы. ЕСТА решительно выступила за сохранение существующего срока зависимости в 5 лет, признавая его мощным и незаменимым инструментом при судебных разбирательствах в области товарных знаков.

ЕСТА подтверждает свою позицию в поддержку существующего принципа зависимости, который по-прежнему выполняет свою роль в обеспечении баланса между интересами новичков, желающих с помощью Мадридской системы легко и быстро зарегистрировать новый товарный знак в максимально возможном количестве стран, и интересами владельцев, которые уже имеют право на товарный знак и хотели бы легко защитить его от возможных новых конфликтующих с ним идентичных или очень похожих товарных знаков.

Это подтверждают результаты опроса, в котором большинство респондентов высказалось за сохранение положения о принципе зависимости. Что касается сокращения срока зависимости с 5 до 3 лет, то, несмотря на некоторое расхождение во мнениях между членами ЕСТА, результаты опроса показывают, что это изменение в целом было бы принято ЕСТА.

С другой стороны, огромное значение имеет выявленная в ходе нашего опроса единодушная и решительная позиция против принятия гетерогенной системы в отношении зависимости и ее сроков. Члены ЕСТА единодушно выступают против любого сценария, при котором разные страны могли бы выбирать различные варианты. Вместо этого мы выступаем за целостный и последовательный подход в рамках Мадридской системы, обеспечивающий ясность и эффективность регистрации и охраны товарных знаков во всем мире.

В целом, в последнее время широкое сообщество ИС призывает к упрощению системы ИС, а не к ее усложнению, поскольку она воспринимается как уже достаточно сложная, что не позволяет, в частности, многим малым и средним предприятиям в полной мере воспользоваться ее преимуществами.

ЕСТА надеется, что приведенные выше замечания будут полезны, пока мы будем разбираться в этих сложных вопросах и стараться выработать политику в области товарных знаков, выгодную всем заинтересованным сторонам.

Созданная в 1980 году ассоциация ЕСТА занимается в основном вопросами, связанными с торговыми знаками и промышленными образцами. В ЕСТА входят около 1300 членов, представляющих все страны – члены ЕС, а также ассоциированные члены из более чем 50 других стран мира.

ЕСТА объединяет специалистов в области ИС, включая торговые знаки, промышленные образцы, географические указания, авторское право и смежные вопросы. Это юристы, патентные поверенные по торговым знакам и патентам, корпоративные юристы, занимающиеся вопросами ИС, и другие специалисты в этих областях.

Большая работа, проведенная Ассоциацией в указанных направлениях, в сочетании с высокой степенью профессионализма и признанными техническими возможностями ее членов, позволила ЕСТА получить статус признанного эксперта по всем вопросам, связанным с охраной и использованием торговых знаков, промышленных образцов и доменных имен в Европейском Союзе, например, в следующих областях:

- Гармонизация национальных законодательств стран-членов ЕС;
- Регламент и Директива Европейского союза о товарных знаках;
 - Регламент и Директива о промышленных образцах Сообщества;
 - Организация и практика работы Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Помимо тесных связей с Европейской комиссией и EUIPO, ЕСТА признана ВОИС в качестве неправительственной организации (НПО).

ЕСТА также рассматривает все проблемы, возникающие в связи с такими новыми факторами, влияющими на использование торговых знаков, как глобализация рынков, бурное развитие Интернета и изменения в мировой экономике.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ГЕРМАНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ГРУР)

(Получено Международным бюро 10 мая 2024 года; оригинал: английский)

Германская ассоциация по охране интеллектуальной собственности (ГРУР)

Предложение по вопросу о принципе зависимости, установленному в статье 6 Мадридского протокола

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков на своей двадцать первой сессии (проходившей в Женеве с 13 по 17 ноября 2023 года) пригласила все Договаривающиеся стороны и аккредитованные неправительственные организации представить свои предложения по изменению срока зависимости, установленного в статье 6 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее именуемого «Протокол»), для рассмотрения на одной из последующих сессий Рабочей группы.

Германская ассоциация по охране интеллектуальной собственности (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V., далее – «ГРУР») является некоммерческой ассоциацией, ориентированной на академическую среду. Ее уставной целью является академическое продвижение и развитие принципов промышленной собственности, авторского права и конкурентного права на немецком, европейском и международном уровне. Для выполнения этих задач ГРУР оказывает помощь по вопросам права интеллектуальной собственности законодательным органам и органам власти, организует конференции, семинары и курсы повышения квалификации, оказывает финансовую помощь отдельным университетским кафедрам и исследовательским проектам, а также издает четыре ведущих немецких профессиональных журнала по праву ИС (GRUR, GRUR International, GRUR-RR и GRUR-Prax). В ГРУР входят около 5 000 членов из 60 стран мира, представляющие широкий круг профессионалов в области ИС: юристы, патентные поверенные, судьи, ученые, сотрудники государственных органов и международных организаций, а также предприятий, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности.

Члены Постоянного комитета ГРУР по товарным знакам проанализировали и обсудили различные предложения, касающиеся поправок к принципу зависимости в рамках Мадридской системы.

Резюме:

ГРУР поддерживает сохранение существующего пятилетнего срока зависимости, однако считает приемлемым также его сокращение до трех лет. Ни при каких обстоятельствах срок зависимости не должен различаться в разных Договаривающихся сторонах. ГРУР также выступает против того, чтобы применение принципа зависимости определялось теми основаниями, по которым базовый знак утрачивает силу. Базовые процедурные правила должны быть четкими и единообразными и не должны подлежать какому-либо толкованию. ГРУР полагает, что предоставление третьим сторонам, возражающим против некоторой международной регистрации (МР), возможности отказаться от ее автоматического аннулирования (или ограничить его определенными указанными Договаривающимися сторонами) может быть потенциально полезным шагом. Однако полная отмена автоматического действия принципа зависимости приведет к ухудшению функционирования Мадридской системы. Временное приостановление действия принципа зависимости также не кажется нам ни жизнеспособным, ни реалистичным вариантом.

(1) ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ЗАВИСИМОСТИ И ЕГО ПРЕДЫСТОРИЯ

С момента введения в действие Мадридского соглашения в 1891 г. требование о наличии базового знака, как и требование о зависимости относятся к фундаментальным принципам, на которых основана Мадридская система. В первоначальной версии Мадридского соглашения международная регистрация (МР) даже рассматривалась как продолжение соответствующего национального базового знака, зарегистрированного в ведомстве по товарным знакам в стране происхождения его владельца. Таким образом, первоначальный вариант Мадридского соглашения предусматривал постоянную зависимость между базовым знаком и МР. Только в 1957 году был введен срок зависимости в пять лет с даты регистрации МР.

В ответ на потребности и ожидания субъектов экономической деятельности МР впоследствии превратилась в более независимое право на товарный знак, что открыло путь для более легкой смены владельца и частичной передачи прав собственности. Однако эти более поздние изменения Мадридского соглашения не повлияли на его основополагающие принципы.

Сегодня Мадридская система регулируется Мадридским протоколом, заключенным в 1989 году. Протокол по-прежнему основан на тех же основополагающих принципах, а именно на требовании наличия базового знака и срока зависимости в пять лет. Однако Протокол изменил требование к базовому знаку, добавив, что МР может быть также основана на заявке на товарный знак. Это позволило ускорить процесс подачи заявки в интересах субъектов экономической деятельности, но не поставило под сомнение или изменило принцип зависимости как таковой; скорее, произошло обратное (см. ниже). Кроме того, Протокол ввел возможность преобразования МР в соответствующие национальные товарные знаки в случае, если базовый знак был аннулирован в течение срока зависимости.

Следовательно, требование о наличии базового знака и принцип зависимости остаются основополагающими принципами Мадридской системы, несмотря на то что за более чем 130 лет своего существования она неоднократно модернизировалась. Это объясняется не только историческим наследием Мадридской системы, но и тем, что оба принципа отражают разумный баланс между законными интересами владельца МР, с одной стороны, и интересами владельца более ранних регистраций товарных знаков и заявок – с другой.

Мадридский протокол предоставляет владельцу знака возможность расширить международную охрану своего внутреннего товарного знака путем подачи одной заявки на одном языке и с единым перечнем товаров и услуг, уплатив при этом пошлины, которые обычно значительно ниже, чем при подаче всех соответствующих национальных заявок. Более того, МР в соответствии со статьей 4 (1) (а) Мадридского протокола охраняется в указанной стране или странах с даты ее регистрации. Таким образом, указание Германии в МР, если в ее регистрации не было отказано, будет рассматриваться так же, как и национальный товарный знак, зарегистрированный на ту же дату (§ 112 Закона о товарных знаках Германии), причем это не зависит от того, был ли базовый товарный знак действительно зарегистрирован.

В обмен на эти преимущества принцип зависимости позволяет в течение пяти лет с момента регистрации МР в рамках одного судебного разбирательства против базового товарного знака рассматривать все потенциальные конфликты, опирающиеся на абсолютные или относительные основания для отказа в его охране. Участники переговоров на Дипломатической конференции, которая привела к принятию Мадридского протокола, также были согласны с таким обоснованием принципа зависимости.¹

Поскольку требование о наличии базового знака (или заявки) и принцип зависимости являются основополагающими принципами Мадридской системы, неудивительно, что организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности², единодушно заявляют, что любые возможные изменения Мадридской системы не должны затрагивать эти основополагающие принципы как таковые.

(2) ОТМЕНА ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

Мадридская система предлагает простой и экономически эффективный способ получения охраны товарного знака во многих странах с помощью подачи одной заявки и уплаты значительно меньших пошлин.

Эти преимущества Мадридской системы для заявителей, регистрирующих новые товарные знаки, должны быть скомпенсированы мерами, не позволяющими заявителям добиться регистрации без надлежащего обоснования, прежде всего в случае (1) подачи недобросовестных заявок на товарные знаки и (2) наличия у третьих лиц более обоснованных прав, например, ранее зарегистрированного товарного знака. В обоих случаях не всегда гарантируется проведение должной оценки новой заявки *ex officio*, то есть официально уполномоченным для этого органом:

В случае подачи недобросовестной заявки у ведомства по товарным знакам часто нет достаточной фактической информации для установления факта недобросовестности. А во многих Договаривающихся Сторонах предшествующие права оцениваются не *ex officio*, а только после подачи возражения третьей стороной. Таким образом, Мадридская система должна найти баланс между предоставлением владельцу МР возможности получить охрану товарного знака с подачей только одной заявки и с минимальными затратами и законной заинтересованностью третьих лиц в получении столь же экономической и бережливой процедуры, позволяющей предотвращать необоснованную регистрацию товарных знаков.

В обеспечении такого справедливого баланса ключевую роль играет принцип зависимости, закрепленный в статье 6(2) и (3) Протокола. В рамках первоначальной Мадридской системы требование базовой регистрации

¹ Материалы Дипломатической конференции по заключению Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, стр. 205-217; доступны по адресу: https://www.wipo.int/treaties/en/preparatory-documents.html#accordion_collapse_10_a; см. также Федеральный Верховный суд Швейцарии (Bundesgericht), решение от 5 августа 2020 г. – 4A_97/2020; опубликовано в GRUR Int., 2021, 794.

² МАОИС, Резолюция Q 239, принятая 17 сентября 2014 г.; Программный документ ЕСТА, 16 мая 2018 г.; Резолюция Правления МАТЗ, 20 марта 2017 г.; Предложения ассоциации МАРКУЕС по усовершенствованию Мадридской системы, 3 июня 2016 г. Хотя все вышеупомянутые организации выступают против отмены требования о наличии базового знака и принципа зависимости, они согласны на некоторые изменения, а именно на сокращение срока зависимости с пяти до трех лет.

являлось важным элементом, позволяющим сбалансировать эти противоречивые интересы: Поскольку хотя бы абсолютные основания для отказа оцениваются *ex officio* во всех Договаривающихся сторонах до регистрации базового товарного знака, это требование гарантирует, что независимый орган (ведомство происхождения) оценил обоснованность заявки владельца товарного знака на его охрану. Однако (i) в соответствии со ст. 3(1)(i) Протокола в качестве основы для регистрации МР может быть использована заявка на регистрацию товарного знака и (ii) такая заявка уже приведет к возникновению полностью охраняемого товарного знака во всех указанных странах, поэтому первоначальный баланс интересов заметно сместился в пользу владельца МР, так как в этом случае базовый товарный знак – это только заявка и ведомство происхождения еще не завершило его необходимую оценку.

Это делает принцип зависимости и вытекающую из него возможность центральной атаки еще более важным вторым элементом, обеспечивающим сбалансированность противоречивых интересов. С его помощью третья сторона, у которой есть обоснованное возражение, может оспорить МР как таковую в рамках только одного судебного разбирательства, а именно путем оспаривания базовой заявки или базовой регистрации.

ГРУП подчеркивает, что техническое развитие еще больше усилило законный интерес владельцев старых товарных знаков к использованию такой центральной атаки: Цифровизация облегчает и ускоряет для владельцев товарных знаков расширение их бизнеса из одной страны во все остальные, что приводит к увеличению числа конфликтов по поводу товарных знаков. Поскольку это развитие в равной степени затрагивает и владельцев старых товарных знаков, они также и все чаще видят, что их товарные знаки конфликтуют с товарными знаками владельцев МР.

Таким образом, принцип зависимости выполняет, с одной стороны, важную функцию поддержания баланса между законными интересами всех вовлеченных сторон. С другой стороны, зависимость, ограниченная во времени, не возлагает на владельца МР чрезмерное бремя. Аргументы, указывающие на дополнительные расходы на поддержание базовой регистрации или на риск аннулирования из-за неиспользования, не состоятельны. Владелец МР сам решает, какой из его национальных товарных знаков должен служить базовой регистрацией. Более того, Мадридская система позволяет преобразовать МР в национальную или региональную заявку, имеющую тот же приоритет, что и исходная МР (статья 9quinquies Протокола), что позволяет избежать серьезной потери прав даже в случае успешной центральной атаки, приводящей к ее аннулированию.

ГРУП подчеркивает, что сравнение с Гагским соглашением не может служить аргументом в пользу отмены принципа зависимости в Мадридской системе: Гагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов, заключенное еще в 1925 году, не предусматривает принципа зависимости. Однако ситуация и соответствующие интересы Гагского соглашения отличаются от Мадридской системы. В контексте промышленных образцов недобросовестность играет относительно небольшую роль. Более того, само существование зарегистрированных образцов, как правило, оказывает незначительное влияние на рыночную практику или на объем охраны предшествующих прав интеллектуальной собственности. В частности, не существует проблемы размывания товарного знака, которая часто возникает из-за регистрации третьими сторонами товарных знаков, которые конфликтуют с ранее зарегистрированными товарными знаками. Однако самое

большое отличие образцов от товарных знаков заключается в том, что основная причина недействительности промышленных образцов (т. е. отсутствие новизны или индивидуального характера), как правило, носит *глобальный* характер и не связана с предшествующими правами какой-либо стороны. Если факты, приводящие к недействительности образца, установлены в какой-либо юрисдикции мира, они легко могут быть использованы против промышленного образца, являющегося предметом спора, и во всех других странах. Для товарных знаков ситуация совершенно иная, так как даже простая регистрация знака может вызывать серьезные опасения третьих сторон, тогда как его аннулирование – это более сложный процесс, который, как правило, связан с проблемой понимания товарного знака на разных языках. Поэтому недействительность знака часто оценивается по-разному в разных юрисдикциях, и, следовательно, ее необходимо доказывать в каждой из них.

Подводя итог, ГРУР решительно возражает против любых попыток отменить принцип центральной атаки, вытекающий из принципа зависимости, поскольку он является ключевым элементом, обеспечивающим баланс интересов различных заинтересованных сторон в рамках Мадридской системы.

(3) СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ЗАВИСИМОСТИ

ГРУР в принципе поддерживает сохранение пятилетнего срока зависимости, предусмотренного в статье 6(2) Протокола. Это объясняется причинами, изложенными выше в пункте (2). Учитывая относительную легкость, с которой владельцы новых заявок на международную регистрацию могут получить охрану своих знаков во многих юрисдикциях по сравнительно низкой цене, владельцы товарных знаков, чьи права более обоснованы, заинтересованы в существовании законной и как можно более долгосрочной возможности атаковать всю МР со всеми содержащимися в ней указаниями в рамках одного разбирательства в одной стране.

Хотя в большинстве стран подача возражения или иска о недействительности на основании предшествующих прав относительно проста и обычно не требует пяти лет на подготовку, совсем другая ситуация в случае, если причина возражения – недобросовестность получения МР (и ее базового знака). Владельцы товарных знаков могут не располагать всемирной службой наблюдения, поэтому им может потребоваться довольно много времени, чтобы узнать о подаче более поздней заявки. Кроме того, любой иск, основанный на недобросовестности, требует тщательного рассмотрения и сбора фактов и доказательств, часто с привлечением сторонних агентов (например, коммерческих следователей); обычно также предварительно связываются с владельцем МР и пытаются прийти к согласованному решению с ним. Такая тщательная подготовка может занять около пяти лет.

Кроме того, исключение неиспользуемых регистраций из реестров товарных знаков по всему миру отвечает общественным интересам. Если базовый знак не используется, то, как правило, не используются и национальные указания в МР, основанной на этом знаке. Поэтому имеет смысл позволить третьим сторонам как можно дольше пользоваться возможностью центральной атаки, чтобы удалить все эти неиспользуемые регистрации с помощью единой процедуры. Сокращение срока зависимости с пяти лет до, например, трех лет, значительно уменьшит количество случаев, когда будут предъявляться требования об использовании базового знака в течение срока зависимости. В

результате третьим сторонам придется требовать аннулирования по причине неиспользования в нескольких юрисдикциях, что нежелательно по соображениям публичного порядка.

При этом ГРУП понимает, что существуют **причины для сокращения срока зависимости до трех лет**, например:

- Правило о пятилетнем сроке зависимости вытекает из Мадридского соглашения, в соответствии с которым для получения МР требовалась базовая регистрация, а заявка на получение регистрации не могла служить таким основанием. Если МР основана на заявке, еще находящейся на рассмотрении, а мы понимаем, что в настоящее время это происходит в большинстве случаев, то возможность аннулировать базовый знак по причине неиспользования в течение срока зависимости будет возникать достаточно редко. Реально это положение будет применяться только в тех случаях, когда национальное законодательство Договаривающихся сторон предусматривает льготный период, который, будучи «разумным» по смыслу статьи 5.C.1 Парижской конвенции, короче пяти лет; обычно это три года.

Поэтому можно говорить об определенной уязвимости владельцев МР, чьи базовые знаки зарегистрированы в таких Договаривающихся сторонах, по сравнению с теми владельцами, чьи базовые знаки пользуются пятилетним льготным периодом, прежде чем на них распространяются требования об использовании. Хотя всегда будут существовать различия в требованиях об использовании, связанные с национальными законами и практикой (например, с продолжительностью процедуры возражения), сокращение срока зависимости до трех лет позволило бы смягчить эти различия, по крайней мере, в определенной степени.

- Конечно, если бы именно это было целью предлагаемого сокращения срока зависимости, то можно было бы также рассмотреть возможность его продления, например, до шести лет, что означало бы, что к большинству базовых знаков, зарегистрированных в странах с пятилетним льготным периодом, также будет применимо требование об использовании в течение срока зависимости. Однако срок зависимости, превышающий пять лет, нежелателен с точки зрения владельцев МР, которые заинтересованы в получении большей правовой определенности в отношении надежности и действительности их указаний в рамках МР.
- Еще одним аргументом в пользу сокращения срока до трех лет может быть значительное уменьшение административной нагрузки и трудностей, возникающих при разбирательствах по товарным знакам во всем мире, по сравнению с ситуацией в то время, когда был предложен пятилетний срок зависимости. Конечно, остаются значительные различия между разными Договаривающимися сторонами, но в целом возбуждение производства в любой точке мира стало гораздо проще с точки зрения формальностей, хотя бы благодаря электронной связи, а также Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (для тех стран, которые его ратифицировали), устанавливающему общие стандарты процедурных норм. Поэтому срок зависимости в три года все же

может быть разумным компромиссом, обеспечивающим баланс между стремлением третьих сторон иметь возможность аннулировать охватывающие много стран МР с помощью центральной атаки, с одной стороны, и интересами владельцев МР – с другой.

В итоге, ассоциация ГРУР предпочитает сохранение правила о пятилетнем сроке зависимости, но считает приемлемым и сокращение срока до трех лет в целях модернизации глобальной коммуникации и согласования – в определенной степени – режима использования базовых знаков, зарегистрированных в юрисдикциях с разными льготными периодами неиспользования.

(4) ОГРАНИЧЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

ГРУР понимает, что было внесено предложение об изменении статьи 6(3) Протокола с целью сокращения числа оснований, использование которых для отказа в регистрации или признания недействительности базовых знаков влечет за собой также отмену МР. ГРУР решительно выступает против этого предложения.

ГРУР считает, что процедурные нормы и, в частности, такие основные нормы, как продолжительность срока зависимости, должны быть единообразными и понятными для всех заинтересованных сторон. Для обеспечения правовой определенности они должны быть одинаковыми для всех Договаривающихся сторон и простыми для понимания.

Прежде всего, ограничение оснований для применения принципа зависимости только «общими основаниями» и исключение тех оснований, которые могут быть специфичными для конкретных стран, как представляется, не окажет большого практического воздействия: Причинами большинства аннулирований товарных знаков или отказов в их регистрации или в приеме заявок на товарные знаки являются отсутствие различительной способности, описательного характера или родового характера знака. Эти основания, а также соображения общественного порядка и морали, вводящий в заблуждение характер знака и, конечно, нарушение прав третьих сторон (или конфликт с ними), безусловно, являются «общими основаниями» (см. статью 6quinquies(B) Парижской конвенции), как и знаки, упомянутые в статье 6ter Парижской конвенции. Таким образом, существует очень мало оснований, которые существовали бы только в конкретных Договаривающихся сторонах и которые заслуживали бы исключения из области действия принципа зависимости.

Более того, национальные решения по поводу товарных знаков часто труднодоступны и, кроме того, не совсем ясны в отношении конкретного основания или оснований, которые привели к отказу или аннулированию базовой заявки или регистрации базового товарного знака. Поэтому может быть непонятно, какие основания для отказа были использованы, или относятся ли они к числу тех, использование которых не ведет к применению принципа зависимости в соответствии со статьей 6(3) Протокола, или же и то, и другое.

Таким образом, привязка применения принципа зависимости к основаниям, которые привели к отказу или аннулированию базовой заявки или регистрации, неизбежно создаст значительную неопределенность в отношении того, остается ли МР как таковая действительной. Фактически, уже в ходе разбирательства (поданного возражения или иска об аннулировании), если оно было начато в течение срока зависимости, третьим сторонам будет трудно выяснить, идет ли речь о действительности МР как таковой.

Наконец, принцип уважения национального законодательства Договаривающихся сторон должен предостеречь от исключения некоторых национальных оснований для признания недействительности знака, потому что они не являются «общими основаниями»: Если Договаривающаяся сторона решит, что определенное основание для признания национального товарного знака недействительным является важным, национальные владельцы товарных знаков должны будут подчиниться последствиям этого решения.

По всем этим причинам ГРУП выступает категорически против такого изменения статьи 6(3) Протокола, в соответствии с которым зависимость МР от базового знака определяется основаниями, которые привели к отказу в регистрации базового знака или потере его действительности.

(5) ОТМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАВИСИМОСТИ

Было предложено отменить автоматическое воздействие аннулирования базовой регистрации на МР. Кроме того, в статью 6 (4) Протокола может быть внесена поправка, согласно которой аннулирование МР будет происходить только в том случае, если третья сторона, инициировавшая аннулирование базовой регистрации, подаст соответствующую просьбу.

По мнению ГРУП, Мадридская система представляет собой сбалансированную систему, которая, (i) с одной стороны, позволяет владельцу товарного знака быстро, просто и недорого получить охрану своего знака в большинстве стран мира и (ii) в качестве компенсации предоставляет третьим сторонам столь же простой способ атаковать необоснованную заявку на товарный знак путем атаки на базовую регистрацию, результаты которой повлияют на всю МР.

(а) В настоящее время ГРУП считает, что эта сбалансированная система не пострадает существенно, если третьим сторонам, возражающим против некоторой МР, будет предоставлена возможность выбора – распространить ли на эту МР результаты их атаки на базовую регистрацию; при этом возможность единой атаки у этих сторон остается. Наличие такого выбора может даже облегчить мировое соглашение с владельцем товарного знака в случае, если экономически третья сторона заинтересована только в стране базовой регистрации или в определенном числе указанных Договаривающихся сторон. Однако на практике это может произойти только в том случае, если:

- Третья сторона может воспользоваться своим правом выбора до окончания разбирательства в отношении базовой регистрации (поскольку мировое соглашение в большинстве случаев заключается только в ходе процедуры аннулирования, у третьей стороны должна оставаться возможность отказаться от своего права выбора или ограничить его); если третьей стороне придется воспользоваться своим правом выбора в начале процедуры аннулирования, то она,

скорее всего, выберет наиболее эффективный вариант, чтобы защитить свои права.

- Выбор у третьей стороны может быть ограничен только определенными указанными Договаривающимися сторонами.

Однако ГРУР считает, что предоставление этого права на выбор связано с определенным риском, поскольку такое изменение потребует от всех Договаривающихся сторон ввести в свои национальные процедуры, относящиеся к товарным знакам, возможность и обязанность противников МР сообщать, каковы будут последствия для этой МР их успешных действий по аннулированию базовой регистрации. ГРУР отмечает, что:

- Практика показывает, что Договаривающиеся стороны часто неохотно или медленно внедряют такое национальное законодательство, что лишает третьи стороны или Международное бюро какой-либо эффективной возможности обеспечить соблюдение прав, которые они получили бы в соответствии с пересмотренной статьей 6 (4). Однако этот риск может быть в определенной степени смягчен путем предоставления Договаривающимся сторонам достаточного времени для осуществления таких изменений.
- Если третья сторона не знает о находящейся на рассмотрении МР, она может воздержаться от активных действий по аннулированию МР в рамках национального производства, даже если у нее есть обоснованная заинтересованность в отмене МР в целом. ГРУР считает такой риск приемлемым, поскольку, согласно общепринятому принципу, ответственность за проверку действительности и обеспечение соблюдения определенных прав полностью возложена на их владельца.

(b) В настоящее время ГРУР не видит веских причин для полной отмены автоматического действия принципа зависимости. Все Договаривающиеся стороны заинтересованы в равном отношении к владельцам своих национальных товарных знаков. Если в случае аннулирования базового знака *ex officio* Договаривающаяся сторона сможет в одностороннем порядке принять решение не требовать аннулирования МР, она сможет сохранить национальный уровень охраны товарного знака, в то время как тот же товарный знак будет пользоваться охраной, предоставляемой МР, в указанных Договаривающихся сторонах. Легко предвидеть, что рано или поздно это приведет к тому, что Договаривающиеся стороны постепенно сократят применение принципа зависимости, поскольку другие Договаривающиеся стороны делают то же самое, в результате чего вся Мадридская система будет постепенно деградировать.

ГРУР полагает, что предоставление третьим сторонам, возражающим против некоторой международной регистрации (МР), возможности отказаться от ее автоматического аннулирования (или ограничить его определенными указанными Договаривающимися сторонами) может быть потенциально полезным шагом. Однако полная отмена автоматического действия принципа зависимости приведет к ухудшению функционирования Мадридской системы.

(6) ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ («ЗАМОРАЖИВАНИЕ») ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ЗАВИСИМОСТИ

ГРУР понимает, что было предложено временно приостановить (заморозить) действие пунктов (2), (3) и (4) статьи 6 Протокола, проводя при этом периодические обследования для оценки воздействия такой приостановки.

Однако такие временные меры приведут к неприемлемой путанице в отношении действительности и законной силы товарных знаков, зарегистрированных в рамках Мадридской системы: Необходимо будет провести переговоры и согласовать между Договаривающимися сторонами, в частности,

- последствия для МР, зарегистрированных в период заморозки, если действие принципа зависимости будет восстановлено позднее,
- следует ли для сохранения права третьей стороны использовать принцип зависимости в дальнейшем предъявить в течение периода заморозки национальный иск о признании недействительности базовой заявки, и
- в какой степени ведомство происхождения в течение периода заморозки должно продолжать информировать Международное бюро о фактах, касающихся базовой регистрации.

Кроме того, если не будут выработаны специальные защитные меры, то возможна ситуация, когда владелец товарного знака может потерять в течение периода заморозки свою национальную базовую регистрацию, но сохранить МР, лишив тем самым третьей стороны возможности начать центральную атаку, поскольку национального базового знака больше не существует.

Поэтому ГРУР не считает временное приостановление действия принципа зависимости ни жизнеспособным, ни реалистичным вариантом.

Штефан Фрайшем
Генеральный секретарь

Д-р Герт Вюртембергер
Президент

XI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (МАТЗ)

(Получено Международным бюро 30 мая 2024 года; оригинал: английский)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАТЗ ПО ВОПРОСУ ЗАВИСИМОСТИ

МАТЗ по-прежнему содействует присоединению государств к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков («Мадридский протокол»), поддерживая при этом усилия по модернизации, упорядочению и гармонизации Мадридской системы с целью дальнейшего повышения определенности и справедливости для ее пользователей.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) пригласила Договаривающиеся стороны Мадридской системы, другие государства – члены ВОИС и наблюдатели представить предложения или замечания, касающиеся принципа зависимости, для обсуждения в Рабочей группе по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков («Рабочая группа») на ее двадцать второй сессии, которая состоится в Женеве с 7 по 11 октября 2024 года.

Стремясь ограничить негативные последствия центральной атаки и стимулировать более широкое использование Мадридской системы, МАТЗ выступает за сокращение срока зависимости с пяти до трех лет, как указано в [Резолюции Правления от 2017 года по Мадридскому протоколу: Срок зависимости](#)

История вопроса

В начальный период действия Мадридского соглашения каждая международная регистрация автоматически распространялась на все Договаривающиеся стороны. Простота процедуры и очень низкая пошлина привели к подаче большого количества недобросовестных или защитных заявок. Для того, чтобы предотвратить подачу таких заявок, не вредя при этом интересам добросовестных владельцев товарных знаков, был введен принцип зависимости, согласно которому судьба международной регистрации в течение неопределенного срока зависела от судьбы базового знака в стране происхождения. Этот механизм позволял недорого удалить международную регистрацию с помощью всего одного разбирательства.

В 1957 году было введено требование указывать в международной заявке территории, представляющие интерес для заявителя, что снизило риск подачи недобросовестных заявок. Учитывая эти изменения, срок зависимости был сокращен до пяти лет с даты международной регистрации.

В 1989 году была предпринята еще одна попытка смягчить последствия применения принципа зависимости – была введена процедура преобразования, позволяющая после прекращения действия базового знака преобразовывать международную регистрацию в национальные или региональные заявки. Это стимулировало присоединение новых государств к Протоколу.

С 1957 года срок зависимости является предметом постоянных дискуссий. В основном обсуждаются следующие варианты: полная отмена принципа зависимости, замораживание его действия на неопределенный срок, сокращение срока зависимости, сохранение статус-кво, а также сочетание этих вариантов по желанию государств-членов.

Результаты проведенного Международным бюро в 2015 году обследования пользователей по вопросам применения принципа зависимости в Мадридской системе, опубликованные в документе MM/LD/WG/13/6 от 5 октября 2015 года, показали, что 58% пользователей рассматривают принцип зависимости как недостаток системы, причем такое негативное восприятие характерно для всех регионов. 62% пользователей высказались за отмену, приостановление действия или ограничение принципа зависимости, причем эти мнения звучали одинаково весомо по всем регионам. 86% пользователей использовали бы систему в той же или большей мере, если бы принципа зависимости не существовало, по сравнению с 5% пользователей, которые были бы менее склонны пользоваться Мадридской системой без принципа зависимости. Примечательно, что в обследовании примерно равномерно приняли участие как владельцы международных регистраций, так и их законные представители, которые либо имеют, либо представляют небольшие, средние или крупные портфели международных регистраций.

Обследование также показало, что аннулирование международных регистраций в результате прекращения действия базового знака в большинстве случаев не связано с центральной атакой. Центральная атака встречается редко, причем иногда в переговорах используется только угроза ее применения. Кроме того, только 20% пользователей когда-либо использовали процедуру преобразования, причем 7% сталкивались с трудностями на каждом этапе этой процедуры. В документе MM/LD/WG/11/4, озаглавленном «Информация, касающаяся прекращения действия, центральной атаки и преобразования» и опубликованном Международным бюро 22 августа 2013 года, сказано, что в период с 1 декабря 2011 года по 30 ноября 2012 года в участвующих Договаривающихся сторонах было подано 29 770 международных заявок, а получено только 618 уведомлений о прекращении действия МР, которые, как представляется, были результатом центральной атаки, что составляет лишь 24% от всех уведомлений о прекращении действия регистраций.

Согласно последним данным, в период с 2017 по 2024 годы около половины всех уведомлений о прекращении действия базового знака было получено Международным бюро из США, и в большинстве случаев, скорее всего, такое прекращение было результатом невыполнения требований к поддержанию регистрации, а не центральной атаки.

Обследование 2015 года, посвященное применению принципа зависимости, также показало, что 20% пользователей подали национальную заявку на регистрацию торгового знака, содержащего символы иного алфавита, чем применяемый в стране происхождения, с единственной целью использовать эту национальную заявку в качестве основы для подачи международной заявки. Требование об использовании знака имело очень важное значение для пользователей, рассматривающих этот вариант. Если Договаривающаяся сторона устанавливает более строгие требования или сокращает льготный период неиспользования и не рассматривает экспортную деятельность как настоящее использование знака, пользователи не считают международную регистрацию приемлемым вариантом из-за предполагаемых рисков, неопределенности и потенциально повышенных расходов.

Преимущества предлагаемого сокращения срока зависимости

Сокращение срока зависимости до трех лет обеспечивает следующие преимущества:

- **Повышение правовой определенности.** Если срок зависимости равен пяти годам, центральная атака в любой форме (подача возражения, судебный процесс об аннулировании, заявление об аннулировании по причине неиспользования и т.д.) должна быть только начата в течение

этих пяти лет. Принятие окончательного решения на национальном уровне может занять еще несколько лет, что продлевает неопределенность. Как показывают приведенные выше подробные цифры, это является важным фактором, препятствующим использованию Мадридской системы. Повышение правовой определенности, вероятно, приведет к более широкому использованию Мадридской системы.

- **Обеспечение большей справедливости.** Существование предшествующих прав на одной территории может привести к потенциально даже непреднамеренному аннулированию всей международной регистрации. Правообладатели редко заинтересованы в одних и тех же территориях, а предшествующие права обычно не распространяются на все или большинство указаний в международной регистрации. Кроме того, национальное законодательство в разных странах существенно различается, поэтому в государствах-членах с более строгими требованиями к экспертизе заявок пользователи могут оказаться в неблагоприятном положении из-за возражений на национальном уровне. Крупные фирмы могут решить эту проблему, подавая заявки на базовые знаки через дочерние компании на территориях, где возражения или успешная центральная атака маловероятны. Однако МСП редко могут обойти принцип зависимости таким же образом. Сокращение срока зависимости оставляет меньше возможностей для атак или возражений.
- **Уменьшение потребности в применении процедуры трансформации.** В некоторых Договаривающихся сторонах процедура преобразования является сложной и обременительной для пользователей, что потенциально может привести к необратимой потере прав владельца МР на территории, на которой третья сторона, инициировавшая центральную атаку, не имела ранее никаких прав.
- **Согласование риска аннулирования по причине неиспользования в разных юрисдикциях.** Если в стране происхождения заявителя установлен пятилетний льготный период для неиспользования знака, то аннулирование базового знака по причине неиспользования вряд ли приведет к прекращению действия международной регистрации, поскольку большинство заявок на международную регистрацию подаются в течение короткого периода после подачи базовой заявки на знак. Пятилетний срок зависимости исчисляется с даты международной регистрации, которая, как правило, наступает быстрее, чем дата национальной регистрации, поэтому пятилетний срок зависимости во многих случаях уже истечет к тому моменту, когда национальная регистрация станет уязвимой в связи с неиспользованием. С другой стороны, в Договаривающихся сторонах с льготным периодом длительностью всего в три года, аннулирование базового знака по причине неиспользования может чаще приводить к потере международной регистрации. Если заявитель стремится в юрисдикциях, отличных от его собственной, например, в странах, куда он экспортирует свою продукцию, получить охрану для товарного знака, содержащего алфавитные символы, которые не будут использоваться в стране происхождения, где льготный период неиспользования составляет всего три года, то сокращение срока зависимости до трех лет, чтобы согласовать его с льготным периодом неиспользования, предотвратит потерю прав и повысит эффективность использования Мадридской системы.

- **Сокращение рабочей нагрузки.** Сокращение срока зависимости уменьшит объем работы Международного бюро, ведомств Договаривающихся сторон и пользователей, а также представителей пользователей, поскольку сократится количество транзакций, связанных с применением принципа зависимости.
- **Отражение реалий международной торговли.** Мадридское соглашение возникло в то время, когда различия в национальных языках ограничивали международную торговлю. Сейчас это уже не так, и международная торговля ведется гораздо более быстрыми темпами. Нынешняя продолжительность срока зависимости не отражает этого. Повышение уверенности в статусе международной регистрации будет полезно пользователям Мадридской системы при подготовке к выходу на международные рынки и участию в международной торговле.
- **Суверенитет Договаривающихся сторон.** Успешная атака на базовый знак приведет к аннулированию МР на территориях, где действуют иные законы, но атака может оказаться и безуспешной, т. е. решение о действительности регистрации на данной территории принимается в другом государстве.
- **Повышение уровня согласованности между международными системами регистрации.** В Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов нет эквивалента требования о наличии базового знака или принципа зависимости, причем эта система работает очень успешно.

Заключение

Как и говорилось в [Резолюции Правления от 2017 года по Мадридскому протоколу: Срок зависимости](#), сокращение срока зависимости с пяти до трех лет приносит многочисленные преимущества. Такое сокращение обеспечит лучшую сбалансированность между интересами сторон, желающих получить международные регистрации, и сторон, стремящихся оспорить международные регистрации. Кроме того, оно будет отражать реалии современной международной торговли. Мы надеемся, что наши комментарии будут полезны. Если вы захотите продолжить обсуждение затронутых нами моментов или дополнительных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Тат-Тьенн Луембе, главным представителем по Европе и МПО, по адресу TLouembe@inta.org.

XII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЯПОНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (JIPA)

(Получено Международным бюро 14 мая 2024 года; оригинал: английский)

В ответ на: Приглашение Договаривающимся сторонам Мадридской системы, другим государствам – членам ВОИС и организациям-наблюдателям представить предложения по вопросу зависимости

Уважаемая г-жа Биньин,

Мы, Японская ассоциация интеллектуальной собственности или JIPA, являемся некоммерческой, неправительственной организацией, которая насчитывает 990 членов (по состоянию на 10 апреля 2024 года). Она представляет отрасли, использующие интеллектуальную собственность (ИС), и пользователей системы ИС и предоставляет соответствующим учреждениям во всем мире своевременные и применимые консультации по совершенствованию их систем ИС и их использованию. Дополнительную информацию о JIPA можно найти на сайте <http://www.jipa.or.jp/>.

В ответ на приглашение Договаривающимся сторонам Мадридской системы, другим государствам – членам ВОИС и организациям-наблюдателям представить предложения по вопросу зависимости, полученному в циркулярном письме от 12 февраля 2024 года, мы хотели бы представить следующие соображения.

Предложения, касающиеся принципа зависимости

(1) Оценка воздействия ослабления принципа зависимости

Мы поддерживаем предложение о сокращении срока зависимости с 5 до 3 лет, но считаем необходимым оценить последствия такого сокращения.

В рамках оценки воздействия мы предлагаем, чтобы ВОИС взяла на себя инициативу в течение определенного периода изучить рост числа возражений против международных регистраций в каждой указанной стране и сообщить о результатах на рабочей группе или другом форуме.

Мы также предлагаем, чтобы ВОИС создала специальный онлайн-«ящик для предложений» на управляемых ею веб-сайтах, таких как портал ИС ВОИС, для непосредственного сбора от пользователей и других лиц информации о случаях воздействия ослабления принципа зависимости и сообщила об этих случаях на рабочей группе или другом форуме.

(2) Средства правовой защиты для пользователей

Чтобы сохранить препятствия на пути недобросовестных заявителей после смягчения принципа зависимости, мы предлагаем ввести новые средства правовой защиты от аннулирования международной регистрации.

В качестве первого средства защиты мы предлагаем создать процедуру сохранения международной регистрации после центральной атаки.

Процедура сохранения международной регистрации после центральной атаки предполагает уплату правообладателем для сохранения международной регистрации определенной дополнительной пошлины в течение определенного периода. (Эта процедура похожа на последующее указание, но это другая процедура).

Введение такой процедуры позволит подлинным правообладателям сохранить свои права, подав одну форму преобразования и затратив меньше средств по сравнению с обычным преобразованием заявки или прямой подачей заявок в каждое ведомство, и в то же время окажет более сильное экономическое и психологическое давление на недобросовестных заявителей, которым придется для сохранения своей МР платить дополнительную пошлину за эту новую процедуру преобразования. В то же время это позволит Международному бюро или ведомствам каждой указанной страны предоставлять правообладателю все преимущества международной регистрации без ущерба для их доходов или значительных операционных расходов. Такая простая система также позволит адвокатам легче объяснять своим клиентам суть этого средства правовой защиты.

В качестве второго средства защиты мы предлагаем создать систему аннулирования международных регистраций Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Система аннулирования международных регистраций ВОИС позволит подлинным правообладателям, которым был причинен ущерб в результате злонамеренных международных регистраций, подавать в ВОИС заявление об аннулировании своей МР, а ВОИС будет принимать решение о сохранении международной регистрации в каждой указанной стране.

Введение такой системы сделает ослабление принципа зависимости сдерживающим фактором для злонамеренных правообладателей, позволяя подлинным пользователям получать решения о судьбе своих МР по единому стандарту, не подвергаясь воздействию различных законов и правил каждой указанной страны. Поэтому создание этой системы полезно для поддержания порядка в глобальной экономике 21 века.

Чтобы избежать путаницы в Мадридской системе из-за внесения в нее изменений, связанных с ослаблением принципа зависимости, мы считаем, что лучше всего вводить ослабление принципа зависимости и расширение средств правовой защиты для пользователей одновременно, а также изучить и оценить последствия их введения. Однако мы поддержим действия ВОИС даже в том случае, если сначала будет ослаблен принцип зависимости, затем проведено изучение и оценка его воздействия и, наконец, будут усилены средства правовой защиты для пользователей.

(3) Приостановление или отмена действия принципа зависимости

В связи с потенциальным увеличением числа злонамеренных заявок на регистрацию товарных знаков вследствие сокращения срока зависимости с 5 до 3 лет и введения новых языков, мы предлагаем не вносить рассмотрение вопроса о приостановлении или отмене действия принципа зависимости в повестку дня заседаний Рабочей группы до тех пор, пока не будут подтверждены результаты оценки воздействия, предложенной в пункте (1), и не созданы системы средств правовой защиты и план введения новых языков, предложенные в пункте (2).

Мы считаем, что все правила и процедуры, действующие в рамках Мадридского протокола, должны быть простыми и сбалансированными, поэтому не стоит поспешно приступать к ослаблению принципа зависимости.

Ассоциация JIPA с нетерпением ждет возможности принять участие в заседании Мадридской Рабочей группы.

Искренне Ваша,

Кодзи САИТО
Управляющий директор JIPA

XIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЯПОНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ (ЯАПП)

(Получено Международным бюро 30 мая 2024 года; оригинал: английский)

В ответ на: Предложения по вопросу зависимости

Уважаемая г-жа Биньин:

Японская ассоциация патентных поверенных (ЯАПП) хотела бы выразить свою признательность за предоставленную возможность высказать свое мнение по вышеуказанному вопросу. ЯАПП – это ассоциация, включающая всех патентных поверенных и поверенных по товарным знакам в Японии, которые обязаны вступить в нее и зарегистрироваться, прежде чем оказывать услуги в любой области интеллектуальной собственности, включая патенты, промышленные образцы, товарные знаки и авторское право. По состоянию на 1 апреля 2024 года в нашей ассоциации состоит более 11 745 патентных поверенных и поверенных по товарным знакам.

Мы считаем, что пока преждевременно принимать решение об отмене требования о наличии базового знака и принципа зависимости, поскольку практически не обсуждался вопрос о том, какая система будет введена, если базовый знак и принцип зависимости будут отменены. Кроме того, весьма вероятно, что количество недобросовестных заявок увеличится, если будут введены новые языки, поэтому обсуждение должно вестись очень тщательно. Мы, как организация пользователей, не можем поддержать внедрение непонятной для нас системы.

Например, должны быть тщательно обсуждены следующие моменты:

- Процедура подачи международных заявок для пользователей, которые не могут использовать службу электронной подачи Мадридской системы, если пользователю необходимо подавать международные заявки непосредственно в Международное бюро.
- Возможность ограничить круг лиц, которые могут подавать международные заявки, самим заявителем или юристом/патентным поверенным от каждой Договаривающейся стороны в целях поддержания международного порядка и предотвращения задержек в обработке заявок в Международном бюро, если пользователю необходимо подавать международные заявки непосредственно в Международное бюро (а не через ведомство происхождения) (Это предложение аналогично статьям 10 и 49 РСТ и правилам 83.1 и 2 Инструкции к РСТ).
- Сохранение возможности подавать заявки через ведомство происхождения, особенно для начинающих, малых и средних предприятий, которые хотели бы иметь возможность подавать заявки и получать консультации на своем родном языке.
- Возможность введения процедуры самоуказания, аналогичной Гаагской системе.
- Процедура, альтернативная механизму центральной атаки (в том числе вопрос о том, должна ли международная регистрация аннулироваться, если самоуказанная регистрация отменяется в течение определенного периода времени).

- Если центральный независимый орган по урегулированию споров будет создан в рамках Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству в качестве альтернативы существующему механизму центральной атаки, то как именно он будет работать.
- Возможность внедрения службы цифрового доступа (DAS).

Большое спасибо за внимание к этому вопросу. Ассоциация ЯАПП с нетерпением ждет возможности внести свой вклад в продуктивные обсуждения.

С уважением,

Кадзунори СУЗУКИ, Президент
Японской ассоциации патентных поверенных

[Конец приложения и документа]