

Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний

**Сорок третья сессия
Женева, 23-26 ноября 2020 г.**

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЯМАЙКИ

Документ, подготовленный Секретариатом

В сообщении от 30 октября 2020 г. делегация Ямайки препроводила Международному бюро пересмотренный вариант предложения, содержащегося в документе SCT/32/2 и озаглавленного «Пересмотренный проект совместной рекомендации относительно положений об охране названий стран». В приложении II к настоящему документу содержится пересмотренный вариант предложения делегации Ямайки, а в приложении I – сопроводительное письмо с его разъяснением.

[Приложения следуют]

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯМАЙКИ

Делегация Ямайки подготовила пересмотренный проект совместной рекомендации по охране названий стран (см. приложение), как это делалось и в отношении других областей товарных знаков, представляющих общую важность и взаимный интерес, который может направлять государства-члены и использоваться ими в руководствах по экспертизе товарных знаков на национальном и региональном уровнях, с тем чтобы содействовать комплексной и всеобъемлющей охране названий стран.

Как и два предшествующих варианта проекта, пересмотренный проект совместной рекомендации содержит формулировки и определения, взятые по большей части из предшествующих совместных рекомендаций (включая общеизвестные знаки и знаки в интернете), а также из статьи 6ter Парижской конвенции, исследования ВОИС (документ SCT/29/5) и пересмотренного проекта справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4). Он также отражает определение понятия «национальный бренд», взятое из документа ВОИС SCT/43/3 REV. 2 («Компиляция вопросов, касающихся охраны национального бренда в государствах-членах») и документа ВОИС SCT/43/8 («Ответы на вопросник по охране национального бренда в государствах-членах»).

Мы попытались отредактировать предыдущий вариант нашего предложения таким образом, чтобы учесть поступившие замечания государств-членов и ПКТЗ. Мы также несколько сузили определение понятия «название страны».

Статьи 2 – 5 касаются знаков, которые вступают в коллизию с названиями стран, и, по сути, предусматривают такую же охрану, которая предусматривается для общеизвестных знаков. Статья 2 охватывает недобросовестные заявки на регистрацию. Она была бы только факультативной и предназначалась бы исключительно для целей ориентации. Статья 3 содержит информацию о коллидирующих знаках, т.е. о знаках, вступающих в коллизию с названиями стран.

Статьи 4 и 5 были разработаны на основе исследования и отчета ВОИС и имеют целью рекомендовать приемлемые основания для отказа (помимо статей 2 и 3) и приемлемые основания для принятия (с учетом статей 2 – 4). Эти разделы требуют информации/документальных подтверждений, с тем чтобы возложить на заявителей, а не на ведомства интеллектуальной собственности бремя ответственности за установление законности использования названия страны.

Статья 6 касается возражений и признания недействительности, а статья 7 – недобросовестной конкуренции и коммерции под чужим именем.

Наконец, статья 8 охватывает факторы для определения несуществующей связи с государством; в ней конкретно обеспечивается та гибкость, на желательность которой указывали многие делегации, поскольку она предусматривает дополнительные основания и факторы, позволяющие заявителям подтвердить подлинность своих связей с государством, а тем самым – и наличие у них реальных оснований для использования названия страны в товарном знаке.

Мы уточнили текст статей, с тем чтобы ясно указать на то, что они касаются только товарных знаков и не относятся к коммерческим наименованиям и доменным именам. Мы также упростили использованные в документе формулировки, сделав текст более лаконичным и легким для чтения и понимания.

Делегация Ямайки по-прежнему считает возможным сближение взглядов государств-членов в вопросе о согласованном подходе к охране названий стран в рамках системы товарных знаков. Мы весьма признательны делегациям, представленным в ПКТЗ, за их целенаправленный и комплексный вклад в усилия по решению этой очень важной глобальной проблемы и выражаем надежду на то, что пересмотренный проект совместной рекомендации будет способствовать продолжению обсуждений и конструктивного взаимодействия в рамках нашего совместного поиска путей ее решения.

[Приложение II следует]

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ СОВМЕСТНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОХРАНЕ НАЗВАНИЙ СТРАН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совместная рекомендация относительно положений об охране названий стран имеет целью согласование процедур экспертизы и вынесения решений по заявкам на регистрацию товарных знаков, которые состоят из названий стран или содержат названия стран, с тем чтобы содействовать последовательному и всеобъемлющему применению и охране названий стран в практике государств-членов.

Вкупе с принятыми Ассамблеями ВОИС Совместной рекомендацией о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (сентябрь 1999 г.), Совместной рекомендацией, касающейся лицензий на товарные знаки (сентябрь 2000 г.), и Совместной рекомендацией о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете (октябрь 2001 г.) настоящая совместная рекомендация является одним из достижений ПКТЗ в деле претворения в жизнь политики ВОИС по изысканию новых путей для ускорения разработки международных согласованных общих принципов.

Совместная рекомендация

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

принимая во внимание положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности, касающиеся охраны гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза и введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии;

учитывая проходящие в Постоянном комитете по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) с 1999 г. обсуждения, касающиеся охраны названий стран, исследование для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренный проект справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4), которые продемонстрировали различную практику государств и, следовательно, отсутствие на международном уровне согласованности в вопросах охраны названий стран в отношении экспертизы и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия;

рекомендуют, чтобы каждое государство-член могло рассматривать использование любых из положений, принятых ПКТЗ, в качестве руководящих принципов для экспертизы и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия;

далее рекомендуют, чтобы каждое государство-член Парижского союза или ВОИС, которое также является членом региональной межправительственной организации, обладающей компетенцией в области регистрации товарных знаков, довело до сведения этой организации возможность охраны названий стран в соответствии *mutatis mutandis* с содержащимися здесь положениями.

Положения следуют.

Статья 1 Определения

Для целей настоящих положений, и если конкретно не оговорено иное:

- (i) «акт недобросовестной конкуренции» означает любой акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, как он определен в статье 10*bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности, подписанной в Париже 20 марта 1883 г., с учетом пересмотров и поправок¹;
- (ii) «заявка» означает заявку на регистрацию²;
- (iii) «компетентный орган» означает административный, судебный или квазисудебный орган государства-члена, правомочный определять, коллидирует ли знак с названием страны, было ли приобретено, сохранено или нарушено какое-либо право, для целей определения средств правовой защиты или для определения того, является ли акт конкуренции актом недобросовестной конкуренции, в зависимости от обстоятельств³;
- (iv) «связь» означает ассоциацию со страной в силу либо происхождения, либо предназначения товаров или услуг⁴;
- (v) «название страны» включает официальное название, краткое название, формальное название, историческое название, перевод, транслитерацию, обозначение, международный код, стандартное сокращение и прилагательные, образованные от любого из этих названий государства-члена⁵;
- (vi) «интернет» означает интерактивное средство связи, содержащее информацию, которая является одновременно и незамедлительно доступной, независимо от территориального местонахождения людей, из места и в момент времени, индивидуально выбираемые ими⁶;
- (vii) «знак» означает знак, касающийся товаров (товарный знак) или услуг (знак обслуживания) либо и товаров, и услуг⁷;
- (viii) «государство-член» означает государство-член Парижского союза по охране промышленной собственности и/или Всемирной организации интеллектуальной собственности⁸;
- (ix) «национальный бренд» означает утвержденный государством знак, включая логотип, символ или эмблему, который используется в качестве визуального элемента любой

¹ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

² Взято из статьи 1 Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

³ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

⁴ Изначальное определение/критерий. В порядке альтернативы см. статью 10.

⁵ Изначальное определение, основанное на пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4)

⁶ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

⁷ Взято из Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

⁸ Взято из статьи 1 of the Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков и из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

политики или стратегии, направленной на популяризацию национальной идентичности и/или образа страны⁹;

(x) «ведомство» означает учреждение, на которое государство-член возложило регистрацию знаков¹⁰;

(xi) «лицо» истолковывается как означающее как физическое лицо, так и юридическое лицо¹¹;

(xii) «зарегистрированный» или «регистрация» означает регистрацию знака ведомством¹²;

(xiii) «средства правовой защиты» означают средства защиты, которые компетентный орган государства-члена может использовать в соответствии с применимым правом в результате действия по нарушению права или акта недобросовестной конкуренции¹³;

(xiv) «право» означает право на товарный знак, будь то зарегистрированный или незарегистрированный, в соответствии с применимым законодательством¹⁴.

Статья 2

Охрана названий стран; недобросовестность

(1) [Охрана названия стран] Государство-член охраняет названия стран от коллидирующих знаков¹⁵.

(2) [Рассмотрение недобросовестности] Недобросовестность может рассматриваться в качестве одного фактора, среди прочих, при оценке коллидирующих интересов в контексте применения настоящих положений¹⁶.

(3) [Факторы] Для целей применения этих положений рассматриваются любые соответствующие обстоятельства при установлении факта недобросовестности в контексте использования или намерения использовать знак, состоящий из названия страны или содержащий такое название. В частности, компетентный орган принимает во внимание, среди прочего, намерение подателя заявки на регистрацию товарного знака или его владельца употребить или использовать его для указания на несуществующую связь между товарами и услугами, в отношении которых используется или планируется к использованию такой знак, и страной, название которой присутствует в знаке.

Статья 3

⁹ Сформулировано на основе документа ВОИС SCT/43/3 REV. 2 («Компиляция вопросов, касающихся охраны национального бренда в государствах-членах») и документа ВОИС SCT/43/8 («Ответы на вопросник по охране национального бренда в государствах-членах»).

¹⁰ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

¹¹ Изначальное определение.

¹² Взято из Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

¹³ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

¹⁴ Сформулировано на основе статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

¹⁵ Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

¹⁶ Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

Коллидирующие знаки¹⁷

(1) [Коллидирующие знаки] (а) Знак считается коллидирующим с названием страны, и, вследствие этого, не подлежащим регистрации, когда этот знак или его часть состоят из названия страны или содержат такое название и использование такого знака:

(i) создавало бы неясность или вводило бы общественность в заблуждение относительно характера, качества и/или географического происхождения товаров или услуг в том случае, если такой знак является предметом заявки на регистрацию или регистрируется в отношении товаров и/или услуг;

(ii) указывало бы на несуществующую связь между товарами и/или услугами, в отношении которых знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, и соответствующим государством-членом, идентифицируемым по названию страны;

(iii) может нанести ущерб или выхолостить отличительную характеристику, репутацию, название страны и/или национальный бренд применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны;

(iv) означало бы недобросовестное использование отличительной характеристики, репутации, названия страны и/или национального бренда применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны.

(b) Вопрос о соответствии знака, который состоит из названия страны или содержит такое название и при этом относится к товарам или услугам, которые не происходят из страны, идентифицируемой по названию страны, одному или всем критериям, перечисленным в пункте (а) выше, решается по усмотрению государств-членов.

(c) Независимо от того, в отношении каких товаров и/или услуг знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, государства-члены вне зависимости от того, соблюдены ли критерии, перечисленные в пункте (а) выше, могут по своему усмотрению определять, что тот или иной знак коллидирует с названием страны, если он или его часть состоят из названия страны или содержат такое название и при этом знак используется или планируется к использованию в отношении товаров или услуг, которые не происходят из страны, идентифицируемой по названию страны.

(2) [Процедуры возражений] Если применимое законодательство позволяет третьим сторонам возражать против регистрации знака, коллизия с названием страны согласно пункту (1)(а) является основанием для возражений.

(3) [Процедуры признания недействительности] (а) Если применимое законодательство позволяет третьим сторонам признавать регистрацию знака недействительной, коллизия с названием страны согласно пункту (1)(а) является основанием для признания регистрации недействительной.

(b) Если регистрация знака может быть признана недействительной компетентным органом по его собственной инициативе, коллизия с названием страны является основанием для такого признания недействительности.

(4) [Запрещение использования] Соответствующее государство-член, идентифицируемое по названию страны, или юридическое лицо, уполномоченное соответствующим

¹⁷ Сформулировано на основе статьи 4 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

государством-членом, имеет право просить компетентный орган выдвинуть возражение, признать недействительным или ходатайствовать о запрещении использования знака, коллидирующего с названием страны.

Статья 4

Решение о том, отклонить ли знак с названием страны¹⁸

(1) [Факторы для отказа] Помимо обстоятельств, изложенных в статьях 2 и 3 выше, Ведомство или компетентный орган отказывают в регистрации знака, который состоит из названия страны или содержит такое название:

- (i) когда знак рассматривается как описывающий происхождение товаров, в отношении которых запрашивается регистрация, даже если знак не «состоит исключительно» из названия страны;
- (ii) когда использование названия государства может рассматриваться как вводящее в заблуждение, обманчивое или ложное в том, что касается происхождения товаров или услуг, в отношении которых запрашивается регистрация, даже если знак включает другие элементы, которые достоверно отражают происхождение продукции;
- (iii) на основании соображений общественного порядка или общественной морали, как они определены в действующем национальном законодательстве и/или политике охраны названий стран; или
- (iv) на основании любого национального закона, который предусматривает охрану названий стран *sui generis* или *per se*.

(2) Компетентный орган рассматривает представленную ему информацию в отношении факторов, из которых можно сделать заключение о том, что знак является (или не является) отличительным, описательным, свободным, вводящим в заблуждение, обманчивым или ложным.

Статья 5

Решение о том, принять ли знак с названием страны¹⁹

(1) [Факторы для принятия] С учетом статей 2 и 4 выше ведомство или компетентный орган могут принять регистрацию знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название:

- (i) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными подтверждениями, показывающими, что товары или услуги, в отношении которых предлагается зарегистрировать знак, происходят из страны, названной в товарном знаке;

¹⁸ Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

¹⁹ Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

(ii) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными подтверждениями разрешения со стороны компетентного органа или органов соответствующего государства-члена (если таковые имеются);

(iii) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными подтверждениями соблюдения заявителем действующего национального законодательства и/или политики соответствующего государства-члена, названного в товарном знаке, в отношении использования названия страны или иного соответствующего обозначения;

(iv) если заявителем представляются подтверждения, показывающие, что название страны, использованное в знаке, имеет вторичное, негеографическое значение и что знак не подвержен тому, чтобы общественность рассматривала его как вводящий в заблуждение, обманчивый или ложный в том, что касается происхождения товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация; или

(v) если заявителем представляются подтверждения, показывающие, что знак хорошо известен и/или пользуется репутацией и что знак не подвержен тому, чтобы общественность рассматривала его как вводящий в заблуждение, обманчивый или ложный в том, что касается происхождения товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация.

(2) Если товары или услуги, в отношении которых знак зарегистрирован или предлагается к регистрации, происходят из страны, названной в товарном знаке, ведомство или компетентный орган, если они обладают полномочиями для этого, могут установить условие или ограничение в отношении регистрации знака на тот предмет, что знак используется только в отношении товаров и/или услуг, которые происходят из государства-члена, идентифицируемого по названию страны в знаке.

Статья 6

Возражения и признание недействительности

Предусмотренные в статьях 2, 3 и 4 основания для отказа в регистрации товарного знака по той причине, что он является описательным, неотличительным, свободным, вводящим в заблуждение, обманчивым или ложным, применяются к разбирательству в связи с возражениями и признанием недействительности согласно применимому национальному законодательству²⁰.

Статья 7

Недобросовестная конкуренция или коммерция под чужим именем²¹

В государстве-члене согласно применимому законодательству предусматривается ответственность, когда совершается акт недобросовестной конкуренции или коммерции под чужим именем посредством использования знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название, который является вводящим в заблуждение,

²⁰ Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

²¹ Сформулировано на основе статьи 7 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.

обманчивым или ложным и равнозначен акту недобросовестной конкуренции или коммерции под чужим именем в соответствии с национальным законодательством.

Статья 8

Факторы для определения не существующей связи с государством²²

[Факторы] При определении того, будет ли знак, который состоит из названия страны или содержит такое название, указывать на несуществующую связь с государством-членом, идентифицируемым по названию страны, могут учитываться следующие факторы:

(a) обстоятельства, указывающие на то, что пользователь знака ведет дела в связи с товарами или услугами, происходящими из государства-члена;

(b) обстоятельства, указывающие на то, что пользователь знака ведет дела в государстве-члене в связи с товарами или услугами, ассоциируемыми со знаком;

(c) уровень и характер коммерческой деятельности пользователя в отношении государства-члена (если таковая ведется), включая:

(i) действительно ли пользователь обслуживает потребителей, находящихся в государстве-члене;

(ii) предлагает ли пользователь послепродажные услуги в государстве-члене, такие как гарантийные услуги или обслуживание; или

(iii) осуществляет ли пользователь дальнейшую коммерческую деятельность в государстве-члене, имеющую отношение к использованию знака.

[Конец приложения II и документа]

²² Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в интернете.