

Совместная рекомендация
о положениях в отношении
охраны общеизвестных знаков

принята

Ассамблеей Парижского союза по
охране промышленной собственности

и

Генеральной Ассамблеи
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)

на

тридцать четвертой серии заседаний
Ассамблеи государств-членов ВОИС
20-29 сентября 1999 г.



Всемирная организация интеллектуальной собственности
Женева 2000 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, которая включает текст этих положений, принятый Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний(ПКТЗ) в ходе второй части второй сессии(7 -11 июня1999 г.), была принята на совместной сессии Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности(ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС(20 -29 сентября 1999 г.).

Проект Положений по охране общеизвестных знаков был рассмотрен Комитетом экспертов ВОИС по общеизвестным знакам на первой сессии(13 -16 ноября1995 г.), второй сессии(28 -31 октября1996 г.) и третьей сессии(20 -23 октября1997 г.). Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний(ПКТЗ) продолжил эту работу на первой сессии(13 -17 июля1998 г.), в ходе первой части второй сессии(15 -17 марта1999 г.) и второй части второй сессии(7 -11 июня1999 г.).

Указанная рекомендация является первым шагом на пути к реализации политики ВОИС по адаптации к изменениям в области промышленной собственности путем рассмотрения новых возможностей для ускорения процесса разработки общих международных согласованных принципов. Вопрос о новых подходах к прогрессивному развитию международного права интеллектуальной собственности был особо выделен в Программе и бюджете ВОИС на двухлетний период1998 -99 гг., в частности в разделе “Основная программа 09” говорится:

«С учетом практической необходимости ускоренной разработки и применения некоторых международных гармонизированных общих принципов и правил права промышленной собственности будущая стратегия в отношении данной основной программы включает рассмотрение путей дополнения подхода, основанного на принятии договора, о чем упоминалось во Введении(стр.iv). Если государства-члены сочтут, что это соответствует их интересам, может быть использован более гибкий подход к гармонизации принципов и правил в области промышленной собственности, а также координации управления с тем, чтобы быстрее достичь и применить результаты, обеспечивающие скорейшее получение практической пользы для администраторов и пользователей системы промышленной собственности.»(см. документ А/32/2-WO/BC/18/2, стр.95-96).

В настоящем издании содержится текст совместной рекомендации, соответствующие положения и пояснительные примечания, подготовленные Международным бюро.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>Совместная рекомендация.....</i>	4
<i>Статья 1: Определения.....</i>	5

ЧАСТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ ЗНАКОВ

<i>Статья 2: Заключение о том, является ли знак общеизвестным знаком в каком-либо государстве-члене.....</i>	6
--	---

ЧАСТЫ ОБЪЕМ ОХРАНЫ

<i>Статья 3: Охрана общеизвестных знаков; недобросовестность.....</i>	8
<i>Статья 4: Конфликтующие знаки.....</i>	9
<i>Статья 5: Конфликтующие указатели делового предприятия.....</i>	11
<i>Статья 6: Конфликтующие названия доменов.....</i>	12
<i>Пояснительные примечания, подготовленные Международным бюро.....</i>	13

Совместная рекомендация

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

с учетом положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности, связанных с охраной общеизвестных знаков,

рекомендуют каждому государству-члену рассмотреть вопрос об использовании любого из положений, принятых Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний(ПКТЗ) в ходе второй части второй сессии в качестве руководящих принципов для обеспечения охраны общеизвестных знаков,

рекомендуют также каждому государству-члену Парижского союза или ВОИС, которое также является членом региональной межправительственной организации, обладающей компетенцией в области регистрации товарных знаков, обратить внимание этой организации на возможность охраны, с учетом соответствующих изменений, общеизвестных знаков в соответствии с содержащимися ниже положениями.

Положения следуют.

Статья 1

Определения

Для целей настоящих Положений:

(i) “государство-член” означает государство, которое является членом Парижского союза по охране промышленной собственности и/или Всемирной организации интеллектуальной собственности;

(ii) “Ведомство” означает любое учреждение, на которое государство-член возложило осуществление регистрации знаков;

(iii) “компетентный орган” означает административный, судебный или полусудебный орган государства-члена, который обладает компетенцией делать заключение о том, является какой-либо знак общеизвестным, или обеспечивать охрану общеизвестных знаков;

(iv) “указатель делового предприятия” означает любое обозначение, используемое для идентификации предприятия, владельцем которого является физическое или юридическое лицо, организация или ассоциация;

(v) “название домена” означает выраженную в буквенно-цифровой форме строку, соответствующую цифровому адресу вInternet.

ЧАСТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ ЗНАКОВ

Статья 2

*Заключение о том, является ли знак
общеизвестным знаком в государстве-члене*

(1) [Факторы, принимаемые во внимание](а) При подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

(b) В частности, компетентный орган рассматривает представленную ему информацию о факторах, на основании которых можно сделать вывод о том, является ли знак общеизвестным или нет, в том числе, хотя и не ограничиваясь ею, информацию о следующем:

1. степени известности или признания знака в соответствующем секторе общества;
2. продолжительности, степени и географическом районе использования знака;
3. продолжительности, степени и географическом районе любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду и презентацию на ярмарках или выставках товаров и/или услуг для которых используется этот знак;
4. продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака и/или любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого знака;
5. материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак, в частности отражающих степень, в которой этот знак был признан общеизвестным компетентными органами;
6. ценности, присущей этому знаку.

(c) Однако, вышеуказанные факторы, которые могут помочь компетентному органу сделать заключение о том, является ли знак общеизвестным, не предопределяют такое заключение. Скорее, заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств. В некоторых случаях актуальность может иметь совокупность всех факторов. В других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в других случаях все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не перечислены выше, в подпункте(b). Такие дополнительные факторы могут иметь актуальность в отдельности или в сочетании с одним или несколькими факторами, перечисленными выше, в подпункте(b).

[Статья2, продолжение]

(2) [*Принимаемые во внимание секторы общества*](а) Принимаемые во внимание секторы общества включают, при этом необязательно ограничиваясь ими, следующие:

(i) фактических и/или потенциальных потребителей того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак;

(ii) лиц, участвующих в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак;

(iii) деловые круги, занимающиеся тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак.

(b) Если в каком-либо государстве-члене общеизвестность знака установлена по меньшей мере в одном из соответствующих секторов общества, этот знак рассматривается этим государством-членом в качестве общеизвестного знака.

(c) Если в каком-либо государстве-члене известность знака установлена по меньшей мере в одном из соответствующих секторов общества, этот знак может рассматриваться этим государством-членом в качестве общеизвестного знака.

(d) Государство-член может сделать заключение о том, что знак является общеизвестным, даже если этот знак не является общеизвестным, или, если государства-члены применяют подпункт(c), известным в соответствующем секторе общества в этом государстве-члене.

(3) [*Факторы, которые не предусматриваются требованиями*](а) Для заключения о том, является ли какой-либо знак общеизвестным государство-член не требует выполнения следующих условий:

(i) чтобы знак использовался, или был зарегистрирован, или являлся предметом заявки на регистрацию, поданной в этом государстве-члене или в отношении этого государства;

(ii) чтобы знак был общеизвестным, или был зарегистрирован, или являлся предметом заявки на регистрацию, поданной в любом другом правосубъекте, помимо этого государства-члена, или в отношении этого правосубъекта; или

(iii) чтобы этот знак был хорошо известен широкой публике в этом государстве-члене.

(b) Несмотря на положения подпункта(а)(ii), государство-член для целей применения пункта(2)(d) может требовать, чтобы знак, помимо этого государства-члена, был общеизвестным в одном или нескольких других правосубъектах.

ЧАСТИ
ОБЪЕМ ОХРАНЫ

Статья3

Охрана общеизвестных знаков; недобросовестность

(1) [*Охрана общеизвестных знаков*] Государство-член обеспечивает охрану общеизвестного знака от конфликтующих знаков, указаний деловых предприятий и названий доменов по меньшей мере с даты, на которую этот знак становится общеизвестным в этом государстве-члене.

(2) [*Учет фактора недобросовестности*] Недобросовестность может рассматриваться как один из факторов при оценке конфликтующих интересов в случае применения ЧастиII настоящих Положений.

Статья 4
Конфликтующие знаки

(1) [Конфликтующие знаки](а) Считается, что знак находится в противоречии с общеизвестным знаком, если этот знак или его существенная часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного знака, которая может вызвать смешение, если этот знак или его существенная часть используется, или является предметом заявки на регистрацию, или зарегистрирован в отношении товаров и/или услуг, которые являются тождественными или сходными с товарами и/или услугами, для которых используется общеизвестный знак.

(b) Независимо от товаров и/или услуг, для которых знак используется, или является предметом заявки на регистрацию, или зарегистрирован, этот знак считается находящимся в противоречии с общеизвестным знаком, если этот знак или его существенная часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного знака и если выполнено по меньшей мере одно из следующих условий:

(i) использование этого знака могло бы указывать на связь между товарами и/или услугами, для которых этот знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, и владельцем общеизвестного знака и, скорее всего, могло бы причинить ущерб его интересам;

(ii) использование этого знака скорее всего нанесет ущерб или несправедливо ослабит отличительный характер общеизвестного знака;

(iii) использование этого знака могли бы недобросовестно использовать преимущества отличительного характера общеизвестного знака.

(c) Несмотря на Статью 2(3)(а)(iii), для целей применения пункта(1)(b)(ii) и (iii) государство-член может требовать, чтобы общеизвестный знак был хорошо известен широкой публике.

(d) Несмотря на пункты(2) -(4), от государства-члена не требуется применять:

(i) пункт(1)(а) для установления факта противоречия знака с общеизвестным знаком, если этот знак использовался или был зарегистрирован, или является предметом заявки на регистрацию, поданной в государстве-члене или в отношении этого государства, для товаров и/или услуг, которые являются тождественными или сходными с товарами и/или услугами, для которых используется общеизвестный знак до того, как этот общеизвестный знак стал общеизвестным в этом государстве-члене;

(ii) пункт(1)(b) для установления факта противоречия знака с общеизвестным знаком, в той степени, в какой этот знак использовался, являлся предметом заявки на регистрацию, поданной в государстве-члене или в отношении этого государства, или был зарегистрирован в этом государстве-члене или в отношении этого государства для конкретных товаров и/или услуг до того, как этот общеизвестный знак стал общеизвестным в этом государстве-члене;

за исключением тех случаев, когда этот знак использовался или зарегистрирован или стал предметом заявки на его регистрацию недобросовестным образом.

(2) [*Процедуры возражения*] Если применимое законодательство разрешает третьим лицам возражать против регистрации какого-либо знака, то противоречие с общеизвестным знаком в соответствии с пунктом(1)(а) является основанием для возражения.

(3) [*Процедуры признания регистрации знака недействительной*](а) Владелец общеизвестного знака имеет право просить в течение периода, который составляет не менее пяти лет с даты, на которую Ведомство сообщило публике о факте регистрации, признания решением компетентного органа недействительной регистрации знака, который находится в противоречии с общеизвестным знаком.

(b) Если регистрация знака может быть признана недействительной по инициативе компетентного органа, противоречие с общеизвестным знаком является в течение периода, который составляет не менее пяти лет с даты, на которую Ведомство сообщило публике о факте регистрации, основанием для такого признания регистрации недействительной.

(4) [*Запрещение использовать знак*] Владелец общеизвестного знака имеет право просить решением компетентного органа запретить использование знака, который находится в противоречии с общеизвестным знаком. Такая просьба может быть подана в течение периода, который составляет не менее пяти лет с даты, на которую владелец общеизвестного знака узнал об использовании конфликтующего знака.

(5) [*Отсутствие сроков в случае недобросовестной регистрации или недобросовестного использования*](а) Несмотря на положения пункта(3), государство-член не может устанавливать какой-либо срок для подачи просьбы о признании недействительной регистрации знака, который находится в противоречии с общеизвестным знаком, если конфликтующий знак зарегистрирован недобросовестно.

(b) Несмотря на положения пункта(4), государство-член не может устанавливать какой-либо срок для подачи просьбы о запрещении использования знака, который находится в противоречии с общеизвестным знаком, если конфликтующий знак используется недобросовестно.

(c) При установлении факта недобросовестности для целей настоящего пункта компетентный орган принимает во внимание, знало ли или имело ли основания знать о существовании общеизвестного знака лицо, на имя которого осуществлена регистрация или которое использовало знак, находящийся в противоречии с общеизвестным знаком, на дату использования или регистрации знака или на дату подачи заявки на его регистрацию.

(6) [*Отсутствие сроков в случае регистрации без последующего использования*] Несмотря на положения пункта(3), государство-член не может устанавливать какой-либо срок для подачи просьбы о признании недействительной регистрации знака, который находится в противоречии с общеизвестным знаком, если этот знак был зарегистрирован, но никогда не использовался.

Статья 5
Конфликтующие указатели делового предприятия

(1) [Конфликтующие указатели делового предприятия] (а) Указатель делового предприятия считается находящимся в противоречии с общеизвестным знаком, если этот указатель или его существенная часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного знака и если выполнено по меньшей мере одно из следующих условий:

(i) использование указателя делового предприятия могло бы указывать на связь между предприятием, для которого оно использовалось, и владельцем общеизвестного знака и могло бы причинить ущерб интересам последнего;

(ii) использование указателя делового предприятия скорее всего нанесет ущерб или несправедливо ослабит отличительный характер общеизвестного знака;

(iii) использование указателя делового предприятия могло бы недобросовестно использовать преимущества отличительного характера общеизвестного знака.

(b) Несмотря на положения Статьи 2(3)(iii), для целей применения пункта (1)(a)(ii) и (iii) государство-член может требовать, чтобы общеизвестный знак был хорошо известен широкой публике.

(c) От государства-члена не требуется применять пункт (а) для установления противоречия между указателем делового предприятия и общеизвестным знаком, если этот указатель используется, или зарегистрирован, или является предметом заявки на его регистрацию, поданной в государстве-члене или в отношении этого государства до того, как общеизвестный знак стал общеизвестным в государстве-члене или в отношении этого государства, за исключением тех случаев, когда указатель делового предприятия использовался, или зарегистрирован, или стал предметом заявки на его регистрацию недобросовестно.

(2) [Запрещение использовать указатель] Владелец общеизвестного знака имеет право просить решением компетентного органа запретить использование указателя делового предприятия, который находится в противоречии с общеизвестным знаком. Такая просьба может быть подана в течение периода, который составляет не менее пяти лет с даты, на которую владелец общеизвестного знака узнал об использовании конфликтующего указателя делового предприятия.

(3) [Отсутствие сроков в случае недобросовестной регистрации или использования] (а) Несмотря на положения пункта (2), государство-член не может устанавливать какой-либо срок для подачи просьбы о запрещении использования указателя делового предприятия, который находится в противоречии с общеизвестным знаком, если конфликтующий указатель делового предприятия использовался недобросовестно.

(b) При установлении факта недобросовестности для целей настоящего пункта компетентный орган рассматривает вопрос о том, знало или имело ли основания знать об общеизвестном знаке лицо, на имя которого осуществлена регистрация или которое использовало указатель делового предприятия, находящийся в противоречии с общеизвестным знаком, на дату использования или регистрации указателя делового предприятия или подачи заявки на его регистрацию.

Статьяб
Конфликтующие названия доменов

(1) [*Конфликтующие названия доменов*] Название домена считается находящимся в противоречии с общеизвестным знаком по меньшей мере в тех случаях, когда это название домена или его существенная часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного знака и если название домена зарегистрировано или используется недобросовестно.

(2) [*Аннулирование регистрации или передача названия домена*] Владелец общеизвестного знака имеет право требовать решением компетентного органа, чтобы регистрант конфликтующего названия домена аннулировал регистрацию или передал его владельцу общеизвестного знака.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ*

подготовлены Международным бюро

* Настоящие примечания подготовлены Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) исключительно в пояснительных целях. *Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ)* решил, что эти примечания не будут переданы для принятия Ассамблеей Парижского союза и Генеральной Ассамблеей ВОИС, а скорее будут являться пояснительным документом, подготовленным Международным бюро с тем, чтобы в случаях противоречий между положениями и настоящими примечаниями применялись положения первых (см. пункт 17 документа SCT/2/5).

Примечание к Статье1

1.1 *Подпункты (i) и(ii).* Эти подпункты не требуют пояснений.

1.2 *Подпункт (iii).* Организационно-правовой характер“ компетентного органа” будет зависеть от национальной системы данного государства-члена. Определение сформулировано в широком смысле в целях охвата всех систем, существующих в государствах-членах.

1.3 *Подпункт (iv).*“ Указатель делового предприятия” означает любое обозначение, используемое для идентификации предприятия как такового, а не продукции или услуг, предлагаемых этим предприятием, что является чисто функцией товарного знака. Обозначения, которые могут представлять собой указатели деловых предприятий, это, например, фирменные наименования, символы, эмблемы или логотипы предприятий. Некоторое смешение функций товарных знаков и указателей деловых предприятий является результатом того факта, что иногда название компании, то есть ее указатель делового предприятия, идентично одному из товарных знаков этой компании.

1.4 *Подпункт (v).* “ Названия доменов” в Internet можно охарактеризовать как удобные для пользователя заменители цифровых адресов в Internet. Цифровой адрес в Internet(который также упоминается как “Адрес протокола Internet” или“ ИП адрес”) является цифровым кодом, позволяющим идентифицировать данный компьютер, подсоединенный к сети Internet. Название домена является мнемоническим заменителем такого адреса, который, будучи введенным в компьютер, автоматически преобразуется в цифровой адрес.

Примечание к Статье2

2.1 *Пункт (1)(a).* Владелец знака, который намерен доказать его общеизвестность, должен представить информацию в поддержку такого заявления. Пункт (1)(a) требует, чтобы компетентный орган принимал во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака.

2.2 *Пункт 1(b).* Приводя соответствующие примеры, пункт (1)(b) перечисляет ряд критериев, которые в случае их представления, должны приниматься во внимание компетентным органом. Компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев; выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану. Само по себе несоблюдение какого-либо отдельного критерия не может привести к выводу о том, что данный знак не является общеизвестным.

2.3 *Но. 1.* Степень известности или признания знака может быть установлена путем проведения исследования мнения потребителей и общественного мнения. Рассматриваемый пункт признает такие методы, не устанавливая при этом каких-либо стандартов в отношении используемой методики или полученных количественных результатов.

2.4 *Но. 2.* Продолжительность, степень и географический район любого использования знака являются очень актуальными индикаторами при установлении общеизвестности знака в соответствующих секторах общества. Обращается внимание на Статью 2(3)(a)(i), в которой предусматривается, что фактическое использование знака в государстве, в котором испрашивается его охрана в качестве общеизвестного знака, не может быть потребовано в качестве условия. Однако, использование знака на соседних территориях, на территориях, где в качестве разговорного используется тот же язык или языки, и на территориях, которые охватываются теми же средствами массовой информации(телевидением или прессой), или на

территориях, которые имеют тесные торговые связи, может быть актуальным для установления факта известности этого знака в данном государстве.

2.5 Определение термина “использование” не приводится. На национальном или региональном уровне вопрос о том, что является “использованием” знака обычно возникает в контексте приобретения прав на товарный знак путем использования, аннулирования регистрации по причине неиспользования или приобретения знаком отличительного характера в процессе использования. Однако, для целей Положений, термин “использование” должен также включать использование знака в Internet.

2.6 *№. 3.* Хотя “продвижение знака” может по праву считаться использованием, оно, тем не менее, включено в качестве отдельного критерия для целей установления общеизвестности знака. Это сделано главным образом для того, чтобы избежать любых споров по поводу того, является ли продвижение знака использованием этого знака или нет. По мере постоянно увеличивающегося количества конкурирующих на рынке товаров и/или услуг известность данного знака в обществе, в особенности знака, применяемого для новых товаров и/или услуг, может быть в первую очередь результатом продвижения этого знака. Реклама в печати электронными средствами (включая Internet) является одной из форм такого продвижения. Другой формой продвижения знака является показ товаров и/или услуг в качестве экспонатов на ярмарках или выставках. Поскольку посетители выставки могут быть представителями различных стран (даже если доступ на выставку в качестве экспонентов ограничен гражданами одной страны, например, в случае национальных ярмарок или выставок), “продвижение” в смысле *№. 3* не ограничено международными ярмарками или выставками.

2.7 *№. 4.* Число регистраций знака, осуществленных во всем мире, а также срок их действия могут являться показателем того, насколько данный знак может рассматриваться в качестве общеизвестного. Если фактор числа регистраций, осуществленных во всем мире, является актуальным, не следует требовать, чтобы все эти регистрации были осуществлены на имя одного и того же лица, поскольку во многих случаях в разных странах владельцами знака являются разные компании, принадлежащие к одной и той же группе. Регистрации являются актуальными только в той степени, насколько они отражают использование или узнавание знака, например, если знак фактически используется в стране, в отношении которой он был зарегистрирован, или был зарегистрирован с намерением добросовестно использовать этот знак.

2.8 *№. 5.* С учетом принципа территориальности, защита общеизвестных знаков осуществляется на национальной основе. Доказательством успешной защиты права на общеизвестный знак или узнавание данного знака в качестве общеизвестного, например, в соседних странах, может служить индикатором общеизвестности знака в отдельном государстве. Защиту следует понимать в широком смысле, включая также процедуры подачи возражения, в ходе которых владелец общеизвестного знака предотвратил регистрацию конфликтующего знака.

2.9 *№. 6.* Существуют многообразные способы оценки товарного знака. Данный критерий не предполагает использования какого-либо специального метода. Он лишь признает, что присущая знаку ценность может являться показателем его общеизвестности.

2.10 *Пункт (1)(с)* ясно указывает, что перечисленные в подпункте (b) критерии не являются исчерпывающими, и что само по себе соответствие или несоответствие любому из них не может являться основанием для вывода об общеизвестности данного знака.

2.11 *Пункт (2)(a).* Подпункт (a) признает, что в отношении известности данного знака в обществе, такая известность может существовать в соответствующих секторах общества, а не во всем обществе в целом. В качестве примеров три соответствующие сектора общества охарактеризованы в подпунктах (i) -(iii). Подпункты (i) -(iii) носят иллюстративный характер,

при этом, помимо перечисленных в этих подпунктах, могут существовать другие соответствующие секторы общества.

2.12 *Подпункт (i)*. Выражение “потребители” следует понимать в широком смысле этого термина, не ограничиваясь теми лицами, которые фактически или физически потребляют данный продукт. В этом отношении можно сделать ссылку на термин “защита потребителя”, который распространяется на все слои потребительского общества. В силу того, что характер товаров или услуг, для которых используется знак, может в значительной мере варьироваться, фактические и/или потенциальные потребители могут быть разными в каждом отдельном случае. Группы фактических или потенциальных потребителей могут быть идентифицированы при помощи таких параметров, как целевая группа в отношении товаров и услуг, для которых используется товарный знак, или группа фактических покупателей.

2.13 *Подпункт (ii)*. В зависимости от характера товаров и услуг каналы распространения могут в значительной мере варьироваться. Отдельные товары продаются в супермаркетах и легко доступны для потребителя. Другие товары распределяются через аккредитованных дилеров или через агентов по продаже непосредственно на предприятии потребителя или на дому. Это, например, означает, что проведение исследования среди потребителей, которые осуществляют покупку исключительно в супермаркетах, может быть не лучшим показателем для целей установления соответствующего сектора общества в связи со знаком, который используется исключительно для товаров, продаваемых с доставкой по почте.

2.14 *Подпункт (iii)*. Деловые круги, занимающиеся тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак, в основном включают импортеров, оптовых торговцев, владельцев лицензий или франшизы, заинтересованных или готовых заниматься товарами или услугами, для которых используется товарный знак.

2.15 *Пункт (2)(b)*. Для того, чтобы знак рассматривался в качестве общеизвестного достаточно, чтобы этот знак был хорошо известен по крайней мере соответствующему сектору общества. Не допускается применение более строгого критерия, как например, чтобы знак был хорошо известен всему обществу. Причиной этого является тот факт, что знаки зачастую используются для товаров или услуг, которые предназначены для определенных секторов общества, как например, покупателей, принадлежащих к определенной группе по доходам, возрасту или полу. Широкое определение сектора общества, которому должен быть известен знак, не могло бы служить для целей международной охраны общеизвестных знаков: то есть для запрещения использования или регистрации таких знаков другими лицами без надлежащего на то разрешения с намерением либо выдать свои товары или услуги за товары и услуги фактического владельца этого знака, либо продать соответствующее право владельцу общеизвестного знака.

2.16 *Пункт 2(c)*. В то время как пункт (2)(b) предусматривает, что государства-члены должны охранять знаки, которые хорошо известны хотя бы одному соответствующему сектору общества, пункт (2)(c) вводит на альтернативной основе возможность для государств-членов также охранять знаки, которые просто известны соответствующему сектору общества.

2.17 *Пункт 2(d)* разъясняет, что пункт (2)(b) и, где это применимо (с), устанавливают минимальный стандарт охраны и что государства-члены могут предоставлять охрану на знаки, которые, например, общеизвестны только за пределами того государства, в котором испрашивается охрана.

2.18 *Пункт (3)(a)* предусматривает некоторые условия, выполнение которых не может требоваться в качестве условия для целей установления общеизвестности знака.

2.19 *Пункт 3(b)*. Если существует возможность охраны знака в государстве-члене на основании его общеизвестности вне юрисдикции этого государства, настоящий пункт

позволяет государству-члену в обход пункта (3)(a)(ii) требовать доказательства в поддержку этого факта.

Примечание к Статье 3

3.1 *Общие примечания.* Охрана, которая должна предоставляться на общеизвестные знаки в силу настоящих Положений, является охраной от конфликтующих знаков, указателей деловых предприятий и названий доменов. Настоящие Положения не применяются к столкновению между общеизвестными знаками и географическими указаниями или наименованиями места происхождения. Однако, настоящие Положения представляет собой лишь минимальный стандарт охраны и государства-члены конечно же могут предоставлять более широкую охрану.

3.2 *Пункт (1).* Согласно этому пункту общеизвестный знак имеет право на охрану государством-членом по меньшей мере с даты, на которую этот знак становится общеизвестным в этом государстве-члене. Это означает, что государство-член не обязано охранять “международно” известный знак, если этот знак не является общеизвестным в этом государстве, или если этот знак известен, хотя и не в качестве общеизвестного. Однако, как это выражено словами “по меньшей мере”, охрана может предоставляться до того, как знак становится общеизвестным.

3.3 *Пункт (2).* Случаи, связанные с охраной общеизвестных знаков, очень часто включают элемент недобросовестности. Пункт (2) учитывает этот факт, заявляя в общем плане, что недобросовестность должна рассматриваться как фактор при оценке конфликтующих интересов сторон, вовлеченных в разбирательство в случаях, касающихся защиты общеизвестных знаков.

Примечание к Статье 4

4.1 *Пункт (1)(a)* определяет условия, согласно которым знак считается находящимся в противоречии с общеизвестным знаком для идентичных или схожих товаров и/или услуг. Если выполнены условия этого подпункта, то применяются средства судебной защиты, предусмотренные в пунктах (2) -(6).

4.2 *Пункт (1)(b)* применяется независимо от характера товаров и/или услуг, для которых используется конфликтующий знак. Средства судебной защиты, предусмотренные в пунктах (3) -(6) , применяются только в тех случаях, когда выполнено по меньшей мере одно из условий, предусмотренных в подпунктах (i) - (iii). Если охрана должна предоставляться по факту регистрации, например, конфликтующего знака, который еще не использовался, должны применяться условия подпунктов (i) -(iii) , то есть как если бы конфликтующий знак фактически использовался, что указано словами “могло бы” в подпунктах (i) и (iii) и “скорее всего” в подпункте (ii).

4.3 *Подпункт (i).* Согласно этому подпункту, связь между общеизвестным знаком и товарами или услугами третьего лица может быть указана, например, если создается впечатление, что владелец общеизвестного знака связан с производством этих товаров или с предложением этих услуг, или что такое производство товаров или предложение услуг осуществляется по выданной им лицензии или финансируется им. Интересам владельца общеизвестного знака мог бы быть нанесен ущерб в том случае, если бы товары и/или услуги, с

которыми установлена связь, имели на рынке неприглядный имидж, что неблагоприятно отразилось бы на престиже общеизвестного знака.

4.4 *Подпункт (ii)*. Этот подпункт применялся бы, например, в том случае, когда использование конфликтующего знака могло бы нанести ущерб или несправедливо ослабить уникальную позицию общеизвестного знака на рынке. Другим примером в этой связи могло бы служить использование конфликтующего знака для товаров или услуг более низкого качества, либо для товаров или услуг, носящих аморальный или непристойный характер. Значение слов “ несправедливо ” предполагает, что использование третьими лицами общеизвестного знака, которое не противоречит честной коммерческой практике (т.е., ссылка на общеизвестный знак для целей ревю или пародий) не является ослаблением отличительного характера общеизвестного знака.

4.5 *Подпункт (iii)*. Случай, на который ссылается настоящий подпункт, отличается от случаев, предусматриваемых подпунктами (i) и (ii) в том смысле, что он не указывает на негативную связь с фактическим источником товаров и/или услуг (как это имеет место в случае подпункта (i)), и ценность общеизвестного знака не ослабляется в глазах общества (как это имеет место в случае подпункта (ii)). Такое использование скорее могло бы, например, заключаться в произвольном использовании престижа общеизвестного знака лицом, использующим конфликтующий знак. Ссылка на “недобросовестно” в этом подпункте предназначена для того, чтобы предоставить государствам-членам гибкость в применении этого критерия. Например, ссылка на общеизвестный знак по таким коммерчески обоснованным соображениям, как продажа запасных частей, не является недобросовестной и поэтому должна быть разрешена.

4.6 *Пункт (1)(c)*. Подпункт (c) предусматривает исключение из общего принципа, содержащегося в статье 2 (3)(a)(iii), а именно, что при установлении общеизвестности знака государство-член не должно требовать известности знака для общества в целом. Однако, известность знака в обществе в целом может требоваться в том случае, если знак должен охраняться согласно Статье 4(1)(b)(ii) и (ii i).

4.7 *Пункт (1)(d)* поясняет, что права, приобретенные до даты, на которую знак становится общеизвестным в государстве-члене, не будут рассматриваться как конфликтующие с этим общеизвестным знаком. Однако, существует одно важное ограничение этого правила, а именно, если знак использовался или был зарегистрирован недобросовестно, либо, когда заявка на регистрацию знака была подана недобросовестно.

4.8 *Пункт (2)*. Цель этого пункта состоит в том, чтобы в тех случаях, когда существуют процедуры подачи возражения против регистрации знака, обеспечить такое положение, при котором владелец общеизвестного знака имел бы право возражать против регистрации знака, конфликтующего с принадлежащим ему общеизвестным знаком. Возможность подачи возражения против регистрации знаков на основе противоречия с общеизвестным знаком дает владельцам общеизвестных знаков возможность защищать свои знаки на ранней стадии. Ссылка на пункт (1)(a) ограничивает требования в отношении процедур возражения случаями, связанными со смешением. Следовательно, в ходе процедур возражения не рассматриваются случаи предполагаемого ослабления отличительного характера общеизвестного знака.

4.9 *Пункт (3)(a)*. Согласно подпункту (a) дата, на которую ведомство сообщило публике о факте регистрации, является точкой отчета для исчисления срока, в течение которого могут быть инициированы процедуры признания регистрации знака недействительной, поскольку она является наиболее ранней датой ожидаемого получения владельцем общеизвестного знака официального уведомления о регистрации конфликтующего знака. Срок, предусмотренный в этом подпункте, начинается исчисляться с даты, на которую ведомство сообщило публике о факте регистрации, и истекает не ранее пяти лет с этой даты.

4.10 *Пункт (3)(b)*. Если процедура признания регистрации знака недействительным может быть начата по инициативе компетентного органа, считается также уместным рассматривать противоречие с общеизвестным знаком как основание для признания регистрации знака недействительным.

4.11 *Пункт (4)* предусматривает еще одно средство судебной защиты в интересах владельца общеизвестного знака, а именно, право просить, чтобы компетентный орган запретил использование конфликтующего знака. Аналогично праву просить о признании регистрации знака недействительной согласно пункту(3), право просить компетентный орган запретить использование конфликтующего знака обусловлено сроком, составляющим по меньшей мере пять лет. Однако, в случае использования конфликтующего знака, срок, составляющий по меньшей мере пять лет, должен исчисляться с даты, на которую владельцу общеизвестного знака стало известно об использовании конфликтующего знака. Из этого следует, что обязательство запрещать использование знака, конфликтующего с общеизвестным знаком, не существует, если владелец общеизвестного знака сознательно допускал такое использование в течение по меньшей мере пяти лет. В настоящем пункте не рассматривается вопрос о том, распространяется ли наличие у лицензиата информации об использовании конфликтующего знака на владельца общеизвестного знака, поэтому этот вопрос должен регулироваться в рамках применимого законодательства.

4.12 *Пункт (5)(a) и(b)* предусматривает, что любой срок, который согласно пунктам (3) и (4) может применяться в связи с признанием регистрации знака недействительной или в связи с запрещением использования знака, не может применяться в том случае, если знак был зарегистрирован или использовался недобросовестно.

4.13 *Пункт (5)(c)* предусматривает один из возможных критериев, который может быть использован в целях установления факта недобросовестности.

4.14 *Пункт (6)*. Для владельцев общеизвестного знака потенциальной проблемой могла бы являться ситуация, когда знак, конфликтующий с общеизвестным знаком, был зарегистрирован добросовестно, но при этом никогда не использовался. В большинстве случаев эта ситуация будет регулироваться положениями национального или регионального законодательства, предусматривающими, что регистрация знака, который не использовался в течение определенного периода времени, может быть аннулирована. Однако, если такое требование использования не существует, можно представить себе ситуацию, при которой знак, конфликтующий с общеизвестным знаком, был зарегистрирован добросовестно, но никогда не использовался и поэтому не привлекал к себе внимания владельца общеизвестного знака. Цель пункта(6) состоит в том, чтобы избежать ситуацию, при которой владелец общеизвестного знака не может защищать свои права в силу сроков, применимых согласно пункту (3) или(4).

Примечание к Статье5

5.1 *Общие примечания*. Статья 5 предусматривает средства судебной защиты, которые государства-члены должны предоставлять в тех случаях, когда общеизвестный знак вступает в противоречие с указателем делового предприятия. По существу, эта статья состоит из тех же положений, что и Статья 4, но учитывает особый характер указателей деловых предприятий. Основные различия между знаками и указателями деловых предприятий состоят в следующем: (i) знаки различают товары и/или услуги, в то время как указатели деловых предприятий различают предприятия и (ii) регистрация знаков осуществляется национальными или региональными органами (в большинстве случаев ведомствами по товарным знакам), в то время как регистрацию указателей деловых предприятий в разных странах могут осуществлять различные административные органы, либо они вообще могут не регистрироваться.

5.2 В отношении частей статьи 5, которые идентичны статье 4, делается ссылка на примечания к Статье 4.

5.3 *Пункты (2) и(3)* . См. примечание 5.2.

Примечание к Статьеб

6.1 *Общие примечания.* В этой статье намеренно не рассматривается вопрос о юрисдикции, который, следовательно, оставлен на усмотрение государства-члена, в котором испрашивается охрана. Таким образом, истец в иске в связи с охраной общеизвестного знака от регистрации в качестве названия домена должен доказать, что компетентный орган имеет юрисдикцию над ответчиком в государстве, в котором возбуждается иск, а также факт общеизвестности соответствующего знака в этом государстве.

6.2 *Пункт (1)* характеризует одно из наиболее часто встречающихся условий, в соответствии с которым название домена считается находящимся в противоречии с общеизвестным знаком. Как выражено словами« по меньшей мере», это не единственная возможная ситуация противоречия между общеизвестным знаком и названием домена, и государства-члены естественно могут предусматривать средства судебной защиты в отношении других конфликтных ситуаций.

6.3 *Пункт (2).* Средства судебной защиты, предусмотренные в пункте (2), являются наиболее актуальными в данной ситуации, а именно передача или аннулирование нарушающего названия домена.

[Конец документа]