



Программа новых рДВУ Пояснительная записка

Защита торговых марок

- А. Услуги рассмотрения претензий на торговые марки и ранней регистрации
- Б. Требование демонстрации «использования»

Дата публикации оригинала:

15 апреля 2011 г.

Историческая справка – программа новых рДВУ

Это одна из серии новых пояснительных записок, относящихся к недавним консультациям между Правлением ICANN и Правительственным консультативным комитетом ICANN по вопросам программы новых рДВУ.

Эти пояснительные записки были разработаны для документирования последней позиции по данным вопросам с учетом текущих размышлений, обсуждений и полученных комментариев общественности. Каждая пояснительная записка не только отражает рекомендации ПКК, но также содержит аргументацию и обоснование по каждой из соответствующих проблем, имеющих отношение к Руководству кандидата и началу осуществления программы новых рДВУ.

Для получения текущих сведений, а также ознакомления со сроками и мероприятиями по программе новых рДВУ посетите сайт: <<http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>>.

Обратите внимание, что это только предварительная версия, предназначенная для обсуждения. Потенциальным кандидатам не следует полагаться на точность описываемых подробностей программы новых рДВУ, поскольку программа все еще обсуждается и пересматривается.

Введение

А. УСЛУГИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА ТОРГОВЫЕ МАРКИ И РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ

Текущая обсуждаемая среда

Группа подготовки рекомендаций по реализации (ГРР) в рамках комплекса предложенных средств защиты торговых марок рекомендовала, чтобы все реестры новых рДВУ в обязательном порядке предоставляли услугу рассмотрения претензий на торговые марки или услугу ранней регистрации. Указанная рекомендация, наряду с другими предложениями ГРР, была включена в последнюю редакцию Руководства. См. Раздел 6 Руководства по адресу <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>.

23 февраля 2011 г. ПКК представил в Правление следующую рекомендацию относительно обязательного характера услуг рассмотрения претензий на торговые марки и ранней регистрации.

Обе услуги — рассмотрения претензий на интеллектуальную собственность (ИС) и ранней регистрации — должны носить обязательный характер для операторов реестров, поскольку выполняют различные функции. При этом услуга рассмотрения претензий на ИС выполняет полезную функцию уведомления за рамками вступительного этапа.

Ряд групп сообщества также рекомендовал придать обязательный для реестра характер как услуге рассмотрения претензий на торговые марки, так и услуге ранней регистрации. Правление тщательно рассмотрело рекомендацию ПКК и комментарии сообщества о том, что услуги рассмотрения претензий на торговые марки и ранней регистрации должны стать обязательными для операторов реестров новых рДВУ.

Рекомендованные изменения

После анализа оценочного листа ПКК, участия в консультациях с ПКК и ознакомления с мнением сообщества Правление приняло решение внести в Руководство изменения, в результате которых услуги рассмотрения претензий на торговые марки и ранней регистрации становятся обязательными. Соответствующая предлагаемая пересмотренная формулировка для Руководства имеет следующий вид.

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ

Реестры новых рДВУ будут обязаны использовать Центр обмена информацией по торговым маркам для поддержки своих механизмов защиты прав (МЗП), используемых перед запуском и на начальном этапе. Эти МЗП, как минимум, должны состоять из услуги рассмотрения претензий на торговые марки и периода ранней регистрации.

6.1 Услуга рассмотрения претензий на торговые марки

6.1.1 Операторы реестров новых рДВУ обязаны предоставлять услуги рассмотрения претензий на торговые марки на начальном периоде запуска для торговых марок, зарегистрированных в Центре обмена информацией по торговым маркам. Продолжительность этого периода запуска должна составлять не менее 60 дней после открытия всеобщей регистрации.

6.2 Услуга ранней регистрации

6.2.1 Услуги ранней регистрации должны предлагаться на этапе перед запуском, как минимум, в течение 30 дней, а при попытке какого-либо лица воспользоваться ранней регистрацией должны быть направлены уведомления всем держателям торговых марок, зарегистрированных в Центре обмена информацией. Это уведомление будет направлено держателям тех марок в Центре обмена информацией, которые являются полностью идентичными имени, регистрируемому в период ранней регистрации.

Подводя итог, можно сказать, что помимо придания обязательного для реестров характера как услуге рассмотрения претензий на торговые марки, так и услуге ранней регистрации, эти изменения также обеспечивают уведомление держателей торговых марок, зарегистрированных в Центре обмена информацией во время использования обоих МЗП.

Обоснование рекомендованных изменений

Как отмечалось выше, последняя редакция Руководства предоставляла операторами реестров возможность выбора между оказанием услуги рассмотрения претензий на торговые марки и услуги ранней регистрации. См. раздел 6 Руководства по адресу <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>. Допустимость выбора операторами реестров между этими механизмами защиты прав первоначально была предусмотрена рекомендацией Группы подготовки рекомендаций по реализации (ГРР), которая была утверждена Рабочей группой по особым вопросам, касающимся торговых марок (ОВТМ). См. страницы 21–24 Итогового отчета ГРР по адресу <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> и стр. 9 Раздела 5.1 той части отчета рабочей группы по ОВТМ, которая посвящена Центру обмена информацией, по адресу <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-17dec09-en.htm>.

После обсуждения с ПКК и некоторыми другими членами сообщества, включая защитников интересов владельцев торговых марок, Правление приняло решение придать обязательный характер как услугам рассмотрения претензий на торговые марки, так и услугам ранней регистрации.

Скорректированная программа предоставляет свободу действий держателям зарегистрированных торговых марок из всех юрисдикций, поскольку предусматривает возможность получения держателями торговых марок уведомления через услугу рассмотрения претензий на торговые марки при содействии Центра обмена информацией, когда кто-либо другой пытается зарегистрировать идентичное доменное имя. При этом используется регистрация имени в Центре обмена информацией, а не услуги ранней регистрации в различных реестрах.

Б. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Текущая обсуждаемая среда

Текущая редакция Руководства внедряет рекомендации ГРР, сообщества и Правления. То есть, все зарегистрированные торговые марки будут допущены в базу данных Центра обмена информацией и все они будут признаваться на этапе оказания услуги рассмотрения претензий на торговые марки. Однако в период предоставления услуг ранней регистрации реестр обязан признавать только те зарегистрированные торговые марки, которые прошли «предметную проверку», включая демонстрацию «использования». Кроме того, в последней редакции

Руководства к реестрам предъявляется требование предлагать услугу рассмотрения претензий на торговые марки или услугу ранней регистрации, но не обе услуги одновременно.

23 февраля 2011 г. ПКК представил Правлению следующую рекомендацию относительно необходимости демонстрировать использование в рамках различных механизмов защиты прав при вводе новых рДВУ.

В том, что касается Центра обмена информацией по торговым маркам — «Всем торговым маркам, зарегистрированным на национальном или международном уровне, независимо от того, проходили ли они экспертизу использования на абсолютных или относительных основаниях, необходимо предоставить право участия в механизмах ранней регистрации на этапе перед запуском».

В том, что касается единой системы быстрой приостановки (ЕСБП) — «В тех случаях, когда претензия основана на имеющей законную силу регистрации, требование о проведении в юрисдикции регистрации предметной проверки (параграфы 1.2f (i) и 8.1a) следует исключить».

В том, что касается разрешения разногласий в отношении торговых марок после делегирования (ПРРПД) — «Требование «предметной проверки» в параграфе 9.2.1 (i) следует удалить».

См. <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf>.

Каждый из этих комментариев отражает стремление ПКК к тому, чтобы торговые марки из всех юрисдикций обладали равными правами. Во время проведения консультаций с ПКК в марте и апреле 2011 г. ПКК продолжал поддерживать эту точку зрения.

Рекомендованные изменения

Правление согласно с тем, что торговые марки из всех юрисдикций должны обладать равными правами. После ознакомления с мнением ПКК и других лиц Правление соглашается с тем, что понятие «предметной проверки» или «предметной экспертизы» не следует включать в Руководство в связи с механизмами защиты прав (МЗП). Однако Правление считает, что держатель зарегистрированной торговой марки обязан продемонстрировать текущее использование этой марки, чтобы получить право на использование преимуществ некоторых (но не всех) МЗП.

Для отражения этой точки зрения Правления на общественное обсуждение будут вынесены следующие поправки к соответствующим разделам

предложений по Центру обмена информацией, ЕСБП и ПРРПД в отношении торговых марок.

Для торговых марок в Центре обмена информацией:

7.1.1 Для рассмотрения жалоб в отношении торговых марок — реестры должны признавать все следующие словесные торговые марки: (i) зарегистрированные на национальном или международном уровне, (ii) подтвержденные решением суда или (iii) прямо защищенные законом или договором, имевшим силу на момент представления торговой марки в Центр обмена информацией для регистрации. Демонстрация использования не требуется.

7.1.2 Для услуг ранней регистрации — реестры должны признавать все словесные торговые марки: (i) зарегистрированные на национальном или международном уровне, для которых представлено подтвержденное Центром обмена информацией по торговым маркам доказательство использования (например, заявление и один пример текущего использования), (ii) подтвержденные решением суда или (iii) прямо защищенные законом или договором, имеющим силу в настоящее время и имевшим силу 26 июня 2008 г. и ранее.

См. <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>.

Для торговых марок, которые могут выступать в качестве основания претензии в ЕСБП.

1.2.6 Описание оснований для претензии с указанием фактов, демонстрирующих право истца просить защиты, а именно:

того факта, что доменное имя является идентичным или похожим до смешения на словесную торговую марку: (i) на которую податель претензии имеет действующее регистрационное свидетельство и которая используется в настоящее время (использование можно продемонстрировать, представив подтвержденное Центром обмена информацией по торговым маркам доказательство использования, в качестве которого может выступать заявление и один пример текущего использования) или (ii) подтвержденную решением суда, или (iii) прямо защищенную законом или договором, имевшим силу на момент подачи претензии в ЕСБП.

См. <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-urs-clean-12nov10-en.pdf>.

Для торговых марок, которые могут являться основанием претензии ПРРПД в отношении торговых марок.

9.2.1 Истец является держателем текстовой торговой марки:

(i) зарегистрированной на национальном или международном уровне и используемой в настоящее время (использование можно продемонстрировать, представив подтвержденное Центром обмена информацией по торговым маркам доказательство использования, в качестве которого может выступать заявление и один пример текущего использования) или (ii) подтвержденной решением суда, или (iii) прямо защищенной законом или договором, имевшим силу на момент подачи претензии в рамках ПРРПД.

См. <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/pddrp-clean-12nov10-en.pdf>.

Обоснование рекомендованных изменений

Как отмечалось выше, ПКК утверждает, что зарегистрированным торговым маркам из определенных юрисдикций не следует предоставлять льготного режима обработки или защиты только по причине того, каким образом в этой юрисдикции осуществляется оценка заявок на регистрацию торговых марок. (В некоторых юрисдикциях демонстрация «использования» является необходимым условием получения регистрационного свидетельства на эту торговую марку, в то время как в других юрисдикциях такое требование не предъявляется.) Неравноправное отношение приведет к признанию реестрами только тех торговых марок, владельцы которых продемонстрировали «использование» в первоначальных заявках на регистрацию этих торговых марок. В комментариях общественности также была высказана озабоченность по поводу возможности «неравноправного отношения» к маркам из определенных юрисдикций в связи с требованиями «предметной проверки» или «предметной экспертизы».

По истечении нескольких месяцев поэтапного обсуждения Правления решило проблему следующим образом.

Аннулировано требование доказательства использования для получения права на использование услуги рассмотрения претензий на торговые марки. Реестры будут признавать все торговые марки, зарегистрированные в Центре обмена информацией, и все реестры обязаны предоставлять услугу рассмотрения претензий на торговые марки. Кроме того, поскольку предоставление услуг рассмотрения претензий на торговые марки будет носить обязательный характер (без возможности выбора между этой услугой и услугой ранней регистрации), будут защищены все зарегистрированные торговые марки.

Все держатели зарегистрированных торговых марок (а не только лица из юрисдикций, где не предъявляются строгие требования при регистрации торговых марок) должны будут продемонстрировать использование, независимо от юрисдикции, при попытке воспользоваться услугой ранней регистрации, ЕСБП или процедурами разрешения разногласий в отношении торговых марок после делегирования.

Опять же, Правление полностью согласно с тем, что отношение к зарегистрированным в разных юрисдикциях маркам не должно быть разным. На самом деле, Правление пыталось обеспечить одинаковое отношение при принятии своей резолюции в Тронхейме, которая предусматривала необходимость включения проверки использования в предметную проверку, выполняемую Центром обмена информацией (см. <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.6>). Теперь Правление признает, что фраза «предметная проверка» в его резолюции привела к некоторой путанице и соглашается тем, что эту фразу следует исключить.

Однако Правление по-прежнему считает необходимым требование демонстрации использования. Представление доказательства использования всеми держателями зарегистрированных торговых марок предназначено для содействия тому, чтобы оценка всех зарегистрированных торговых марок, получающих одинаковое преимущество благодаря конкретному МЗП, осуществлялась на практически одинаковом уровне. Другими словами, все зарегистрированные торговые марки обладают равными правами.

Кроме того, Правление считает что предъявляемое всем требование продемонстрировать использование создает дополнительные преимущества держателям торговых марок. Например, Правление не желает допустить ситуации, в которой «законный владелец торговой марки, использующий ее, проиграет при регистрации доменного имени лицу, которое фактически не использовало эту марку и просто хотело получить ее в виде нового рДВУ». См. расшифровку стенограмм «Программа новых рДВУ: обсуждение проблем, выявленных Правительственным консультативным комитетом», расположенную по адресу <http://svsf40.icann.org/node/22097>. Кроме того, Правление желает «убедиться, что лица, получившие конкретное преимущество благодаря ранней регистрации, действительно заслуживают этого», а «те, кто просто в спешном порядке купит регистрацию за пять минут или онлайн и сможет представить сертификат из какого-либо реестра, не получат особых преимуществ». См. тот же источник.

С точки зрения Правления, требование доказательства использования — это подход в защиту торговых марок, который помогает их владельцам. И снова повторим, что требование ко всем держателям зарегистрированных торговых марок представить доказательство их текущего использования, независимо от юрисдикции, в которой эти марки зарегистрированы, обеспечивает равноправное отношение.