

**Независимая проверка услуг Депозитария товарных знаков
(ТМСН)
Проект отчета**

Джиаруи Лиу (Jiarui Liu), Центр Интернета и общества, юридическая школа
в Стэнфорде; юридическая школа университета Сан-Франциско

Грег Раферт (Greg Rafert), аналитическая группа

Катя Сейм (Katja Seim), Уортонская школа, Пенсильванский университет

I. Основные положения

Депозитарий товарных знаков (ТМЧН) учрежден в марте 2013 года и служит центральным хранилищем информации, подлежащей проверке, хранению и распространению, имеющей отношение к правам владельцев торговых марок в программе новых доменов общего пользования (верхнего уровня) (новые gTLD) ICANN. ICANN поручила аналитической группе провести независимую проверку услуг ТМЧН на основе выданной Правительственным консультативным комитетом (GAC) в мае 2011 года рекомендации о проведении комплексной послестартовой проверки.¹ Цель данной проверки состоит не в выдаче касающихся формирования политики рекомендаций, а в оценке сильных и слабых сторон услуг ТМЧН в отношении конкретных областей, предложенных GAC для проверки.² В частности, в центре внимания нашей проверки критерии соответствия ТМЧН, а также услуги по претензиям и услуги по ранней регистрации (более подробно описанным ниже).³

Проверка опирается на данные анализа ТМЧН и данные сторонних организаций, а также данные опросов заинтересованных сторон ТМЧН. Возможно, услуги по претензиям и критерии соответствия могут сдерживать ущемляющие права регистрации, являющиеся точными соответствиями строкам товарных знаков, зарегистрированным в ТМЧН, однако также не исключена возможность, что существующая система услуг по претензиям противодействует и некоторым добросовестным регистрациям, что может быть губительным для регистрационной деятельности владельцев доменов, не относящихся к держателям товарных знаков. Ограниченность наших данных не позволяет сделать однозначный вывод о том, оказывают ли уведомления услуг по претензиям сдерживающее влияние на любой из типов регистрационной деятельности.

Добавим также, что продление периода услуг по претензиям или расширение критериев соответствия, используемых для инициирования уведомлений услуг по претензиям, может принести мало пользы владельцам товарных знаков и может повлечь за собой расходы для других групп заинтересованных сторон, таких как реестры, регистраторы и владельцы доменов, не относящиеся к держателям торговых знаков. Хотя имеющиеся данные не позволяют выполнить анализ результативности затрат в отношении продления услуг по претензиям или расширения критериев соответствия, при принятии этих решений по формированию политики необходимо учитывать негативные побочные эффекты, испытываемые различными группами заинтересованных сторон. Эффективность уведомлений службы по претензиям зависит от того, сколько попыток регистрации осуществляется. Мы полагаем, что после окончания 90-дневного периода услуг по претензиям регистрационная деятельность идет на спад, поэтому дополнительные месяцы, добавленные к периоду услуг по претензиям, вероятно, принесут мало пользы. Мы также считаем, что держатели торговых знаков редко оспаривают регистрацию вариантов строк торговых знаков. С учетом низких расценок на

¹ Полный текст рекомендации GAC приведен в Приложении А и на веб-сайте ICANN <https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf>.

² GAC предложил определить, можно ли расширить критерии соответствия, чтобы включить в них неполные соответствия, а также изучить влияние продления периода услуг по претензиям.

³ ТМЧН также оказывает услуги по разрешению споров, однако они не являются объектом нашей проверки.

разрешение споров расширение критериев соответствия может принести мало пользы владельцам торговых знаков и лишь нанесут вред владельцам доменов, не относящихся к держателям торговых знаков. Им могут не позволить зарегистрировать варианты строк торговых знаков, которые при иных обстоятельствах владельцы торговых знаков или органы, выносящие такие решения, не сочли бы нарушением торгового знака. Наконец, мы считаем, что хотя владельцы торговых знаков при опросе выразили одобрение периоду ранней регистрации, и многие владельцы торговых знаков подают заявления о возможности ранней регистрации путем предоставления доказательства использования при регистрации своего знака в ТМСН, многие владельцы торговых знаков не пользуются этим периодом. Причиной этому может быть стоимость ранней регистрации или то, что другие защитные меры услуг ТМСН, такие как услуги по претензиям, снижают необходимость использования ранней регистрации владельцами торговых знаков.