

## Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Восемнадцатая сессия  
Женева, 12–16 октября 2020 г.

### НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

*Документ подготовлен Международным бюро*

### ВВЕДЕНИЕ

1. На своей семнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве 22-26 июля 2019 г., Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее – «Рабочая группа») обсудила документ MM/LD/WG/17/8. В документе изложены возможные поправки к правилу 9 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению, которые позволят заявителям подавать международные заявки, используя новые средства представления знаков. В документе также рассматриваются дополнительные практические и технические соображения, касающиеся поправок.

2. После вышеупомянутого обсуждения Рабочая группа обратилась к Международному бюро с просьбой подготовить документ для обсуждения на ее восемнадцатой сессии, содержащий поправки к правилу 9 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее, соответственно, «Инструкция» и «Протокол»)<sup>1</sup>. Предлагаемые поправки должны предусматривать новые способы представления знаков, одновременно вводя необходимые гибкие возможности, которые позволят заявителям соблюдать различные требования, касающиеся представления знаков, действующие в указанных Договаривающихся сторонах.

<sup>1</sup> См. документ MM/LD/17/11 «Резюме Председателя», пункт 25 ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_17/mm\\_ld\\_wg\\_17\\_11.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf)).

3. Рабочая группа также просила, чтобы в документе была рассмотрена задачи ведомства происхождения, касающиеся удостоверения представления знака в международной заявке и последствия предлагаемых изменений в информационно-коммуникационной инфраструктуре ведомств и Международного бюро. Наконец, Рабочая группа просила, чтобы в документе были рассмотрены способы расширения доступа к информации о приемлемых типах знаков и требованиях к представлению знака в Договаривающихся сторонах.

4. В соответствии с просьбой Рабочей группы в настоящем документе содержатся предлагаемые поправки к Инструкции, предусматривающие новые способы представления знаков, и рассматриваются связанные с этим вопросы, упомянутые в предыдущем пункте. Предлагаемые поправки к Инструкции воспроизводятся в Приложении к настоящему документу.

### **ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 9 ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАКОВ, И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НИХ ПОПРАВКИ**

5. Предлагается внести поправку в правило 9(4)(a)(v) Инструкции, исключив требование о наличии графического изображения знака и введя требование о наличии его представления. Исправленное правило будет просто требовать, чтобы в международной заявке содержалось представление знака или указание на представление знака, поданного в соответствии с Административной инструкцией по применению Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее именуемой «Административная инструкция»).

6. Предлагаемые поправки отвечают интересам владельцев нетрадиционных знаков, например, звуковых, подвижных или мультимедийных знаков, допуская использование новых способов представления без каких-либо негативных последствий для значительного большинства владельцев традиционных знаков, которые могут и далее подавать международные заявки с графическим представлением (например, в виде изображения или рисунка). В настоящее время только 66 из более чем 750 000 действующих международных регистраций относятся к звуковым знакам; в 16 международных регистрациях владельцы знаков обозначили их как «позиционные», при этом в 12 случаях они обозначены как знаки, состоящие из голограмм или содержащие голограммы, и в 4 случаях – как знаки, основанные на изобразительных мотивах.

7. Предлагаемые поправки к правилу 9 дадут, например, владельцу, чей базовый знак является звуковым знаком, представленным электронной записью (например, файлом в формате MP3), возможность подать международную заявку, содержащую такое представление. Международное бюро будет иметь возможность рассматривать заявку, регистрировать знак, публиковать сведения о международной регистрации и уведомлять о ней.

8. В Административной инструкции будут указаны приемлемые форматы и технические требования, касающиеся представления знаков, отвечающие рекомендациям соответствующих стандартов ВОИС. В соответствии с требованиями Инструкции Генеральный директор ВОИС подготовит, по согласованию с ведомствами Договаривающихся сторон, Административную инструкцию.

9. Предлагается также внести в правило 9(4)(a)(v) Инструкции поправки, исключающие требование о втором изображении знака в цвете, если в базовой заявке или базовой регистрации знак дан в черно-белом изображении, но при этом заявлен цвет. В таких случаях будет достаточно одного представления знака в цвете, удостоверенного ведомством происхождения.

10. Наконец, предлагается внести следующие поправки, вытекающие из предложенных поправок:

- В правило 15(1)(iii) Инструкции – поправку, касающуюся последствий, на дату международной регистрации нарушения, выражающегося в отсутствии представления знака в международной заявке;
- В правило 17(2)(v) Инструкции – поправку, касающуюся требования о том, чтобы ведомство указанной Договаривающейся стороны либо включало приемлемым для ведомства способом представление знака в уведомление о предварительном отказе, либо указывало, каким образом можно ознакомиться с таким представлением;
- В правило 32(1)(b) Инструкции – поправку, касающуюся публикации в «Бюллетене международных знаков ВОИС» (далее – «Бюллетень») представления знака, поданного в соответствии с правилом 9(4)(a)(v);
- В правило 32(1)(c) Инструкции – поправку, касающуюся требования о публикации как черно-белого, так и цветного изображения знака, которое будет исключено как далее неприменимое; и,
- В пункты 2.1.1 и 2.1.2 Перечня пошлин и сборов и в соответствующую сноску – поправку, касающуюся базовой пошлины за международную заявку.

## **РОЛЬ ВЕДОМСТВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УДОСТОВЕРЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАКА**

11. Статья 3(1) Протокола требует, чтобы Ведомство происхождения удостоверяло, что сведения, содержащиеся в международной заявке, «соответствуют» сведениям, содержащимся в базовой заявке или базовой регистрации на момент такого удостоверения. Если речь идет о знаке, ведомство происхождения должно удостоверить, что знак, содержащийся в международной заявке «соответствует» знаку, содержащемуся в базовой заявке или базовой регистрации.

12. Положение, содержащееся в правиле 9(5)(d)(iv) Инструкции, требует, чтобы ведомство происхождения удостоверяло «идентичность» знака, являющегося предметом международной заявки, знаку, являющемуся предметом базовой заявки или регистрации. Некоторые Договаривающиеся стороны толковали это правило как требование абсолютного тождества между изображением знака в международной заявке и изображением знака в базовой заявке или регистрации. Указанное правило и такая его интерпретация выходят за рамки предусмотренного статьей 3(1) Протокола.

13. Результаты опроса, проведенного в 2017 г.<sup>2</sup>, показывают, что значительное число ведомств происхождения применяют при удостоверении представления знаков в международных заявках гибкий подход. Например, если представление знака в национальном реестре или базе данных является низкокачественным изображением на бумаге, такие ведомства разрешают заявителям подавать международную заявку с более качественным цифровым графическим представлением знака. Хотя опрос содержит конкретные примеры, показывающие, что ведомства проявляют различную степень гибкости, в целом его результаты показывают, что большинство ведомств

---

<sup>2</sup> В опросе приняли участие 60 ведомств. 38 ведомств ответили, что они будут удостоверить международную заявку с более четким представлением знака. Девять ведомств ответили, что они будут делать это в зависимости от обстоятельств. См. документ MM/LD/WG/15/RT/2 «Соответствие знаков для целей удостоверения», стр. 7

([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_15\\_rt/mm\\_ld\\_wg\\_15\\_rt\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_2.pdf)).

удостоверяют представление, соответствующее знаку, содержащемуся в базовой заявке или регистрации, не требуя при этом абсолютного тождества.

14. В связи с этим предлагается изменить правило 9(5)(d)(iv), предусмотрев требование о том, чтобы ведомство происхождения удостоверяло соответствие знака в международной заявке знаку в базовой заявке или базовой регистрации, вместо требования о том, чтобы оно удостоверяло, что это тот же самый знак. Это предлагаемое изменение позволит привести Инструкцию в соответствие с Протоколом и будет отражать тот факт, что ведомства вправе в необходимых случаях проявлять гибкость при выполнении своей функции удостоверения.

## **ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОПРАВК**

### **(A) (A) ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВЕДОМСТВ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН**

15. Некоторые ведомства, выступающие в качестве ведомств происхождения, разработали собственные бумажные бланки, электронные бланки или системы электронной подачи заявок. Этим ведомствам необходимо будет определить, следует ли им внести какие-то изменения в эти бланки или системы для того, чтобы заявители могли подавать международные заявки с использованием нетрадиционных способов представления знаков, до момента вступления предлагаемых поправок в силу.

16. В качестве ведомств указанных Договаривающихся сторон ведомства должны будут определить, допустимы ли неграфические способы представления с учетом их применимого законодательства и практики. Если они будут признаны допустимыми, ведомствам необходимо будет определить, необходимы ли какие-то изменения в их инфраструктуре для работы со знаками, представляемыми такими новыми способами, их публикации и уведомления о них к моменту вступления в силу предлагаемых поправок.

17. Для облегчения регистрации знаков, представляемых нетрадиционными способами, ведомства и Международное бюро должны будут обмениваться сообщениями в электронной форме. В настоящее время это не кажется проблемой, поскольку обмен международными заявками и уведомлениями о международной регистрации, последующих указаниях и других записях осуществляется сегодня почти во всех случаях в электронной форме.

18. В 2019 году все 91 ведомство, которые направляли международные заявки в Международное бюро, делали это в электронной форме. Что касается сообщений, не являющихся международными заявками, 96 ведомств направили большинство из них в Международное бюро в электронной форме. 99 ведомств имеют доступ к Порталу Мадридской системы (MOP) – защищенной онлайн-платформе для обмена сообщениями с Международным бюро.

19. Международное бюро размещает все уведомления, направляемые ведомствам указанных Договаривающихся сторон, на сервере FTP, в виде файлов формата eXtended Markup Language (XML) или PDF, или в обоих форматах, прикладывая к ним в соответствующих случаях электронное представление знака. С помощью платформы MOP ведомства могут также скачивать файлы PDF. В мае 2020 г. только одно ведомство все еще получало бумажные копии уведомлений по почте, дополнительно к экземплярам, размещаемым на FTP-сервере и на платформе MOP в виде PDF-файлов.

20. Наконец, большинство владельцев в настоящее время передают сообщения Международному бюро с помощью электронных средств, и эта тенденция, по всей вероятности, будет усиливаться, поскольку в будущем Международное бюро планирует создать для всех заявок на регистрацию онлайн-бланки.

21. Ввиду вышеизложенного, когда предлагаемые поправки к Инструкции вступят в силу, в Административной инструкции будет указано, что, согласно правилу 2 Инструкции, сообщения, направляемые в Международное бюро, должны подаваться только с помощью электронных средств.

22. Все вышеизложенное будет означать лишь то, что пользователи Мадридской системы больше не смогут направлять сообщения в Международное бюро обычной почтой. Все пользователи смогут и далее направлять сообщения Международному бюро через онлайн-платформу Contact Madrid. Владельцы смогут и далее направлять свои запросы о регистрации путем скачивания, заполнения, сканирования и выгрузки в сеть бумажных бланков в виде PDF-файлов через платформу Contact Madrid. В будущем они также смогут направлять все такие запросы, пользуясь онлайн-бланками. Ведомства смогут и далее направлять документы в виде файлов в формате PDF и других электронных форматах в Международное бюро через платформу МОР или FTP-сервисы. Они также смогут и далее направлять данные в формате XML через FTP-сервер.

#### (В) ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО

23. Для обеспечения соблюдения новых требований Международное бюро в оперативном порядке доработает бланк международной заявки на бумажном носителе (MM2), систему Madrid Filing Assistant и ее модуль электронной подачи заявок. Ведомства, получающие международные заявки на бланках MM2 или использующие систему электронной подачи Международного бюро, смогут после этого принимать международные заявки в форматах, учитывающих предлагаемые поправки.

24. Международное бюро имеет возможность получать, обрабатывать и пересылать электронные представления знаков. До настоящего времени это были только электронные графические представления (например, изображения). Тем не менее, тот же порядок будет применяться для любого электронного представления знака.

25. Международному бюро потребуется привести свои онлайн-сервисы публикации и обмена информацией в соответствие с новыми требованиями, чтобы сделать неграфические представления знаков доступным для публики. Например, в тех случаях, когда представление состоит из цифровой записи звука или движущихся изображений, Бюллетень и Madrid Monitor должны будут иметь онлайн-механизм для воспроизведения такой записи. Кроме того, Международное бюро должно будет таким же образом доработать свои внутренние системы обработки знаков. Принимая во внимание уже запланированные приоритетные задачи, Международное бюро полагает, что на разработку, тестирование и внедрение необходимых изменений его сервисов и систем ему потребуется два года.

26. Международное бюро будет и далее включать представление знаков в свидетельства о регистрации и продлении регистрации и в уведомления о международной регистрации, направляемые указанным Договаривающимся сторонам. Если представление состоит из изображения или шрифтовых символов, такие документы будут и далее содержать изображение знака. В иных случаях документы будут содержать ссылку на веб-сайт ВОИС, по которой все заинтересованные стороны смогут получить доступ к представлению знака.

27. Наконец, в соответствии с просьбой Рабочей группы Международное бюро будет и далее вести, обновлять и совершенствовать свою Базу данных государств-членов Мадридской системы для расширения доступа к информации о допустимых типах знаков и требованиях в отношении представления знаков в Договаривающихся сторонах Мадридского протокола.

## **ВОЗМОЖНЫЕ БУДУЩИЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ГИБКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ ЗНАКОВ В УКАЗАННЫХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОНАХ**

28. Ввиду предлагаемых поправок к Инструкции владельцы, подающие международные заявки с неграфическими представлениями знаков, могут лишиться возможности получения охраны в нескольких Договаривающихся сторонах, по-прежнему требующих подачи графических представлений знаков. То же самое будет происходить, когда заявитель подает международную заявку с графическим представлением знака и указывает в ней Договаривающиеся стороны, которые требуют для знака того типа, который является предметом заявки, неграфического представления. Такие ситуации могут приводить к предварительному отказу, который владелец не сможет преодолеть.

29. Хотя Рабочая группа просила, чтобы настоящий документ также содержал предложения по поправкам к Инструкции, касающихся введения гибких возможностей, позволяющих пользователям соблюдать различные требования в отношении представления знаков, Рабочая группа, возможно, сочтет необходимым провести дополнительное обсуждение последствий введения и действенности таких гибких возможностей.

30. В качестве возможного решения Рабочая группа, возможно, сочтет необходимым рассмотреть вопрос о том, будет ли допущение второго представления знака, также направляемого в соответствии с Административной инструкцией, отвечать интересам владельцев, оказывающихся в описанных выше ситуациях, поскольку это может дать им возможность соблюдать разные требования в отношении представления знаков, предусмотренные в указанных Договаривающихся сторонах.

31. Ведомство происхождения не обязано будет удостоверить второе представление знака. На практике большинство ведомств происхождения не смогут удостоверить знак, представленный способами, которые не допускаются ведомством. Например, ведомство, которое требует, чтобы звуковой знак был представлен в нотной записи, может не иметь возможности удостоверить тот же знак, представленный с помощью цифровой звуковой записи.

32. Ведомства указанных Договаривающихся сторон, могут, хотя и не обязаны, принимать во внимание второе представление знака, чтобы определить, соответствует ли он предписанным требованиям, и предоставлять охрану знаку или отказывать в ней в соответствии с их применимым законодательством. При этом ведомство может сравнить второе представление знака с представлением, заверенным ведомством происхождения. Кроме того, ведомство может запросить, или владелец может предоставить ему, дополнительные данные, помогающие ему выполнить такое сравнение, например, описание знака в свободной форме.

33. Могут возникнуть опасения в отношении того, не вызовет ли допущение второго представления знака правовую неопределенность, а также вопросы по поводу того, будет ли это эффективным решением рассматриваемой проблемы. Однако это, возможно, единственное практическое решение, позволяющее избежать предварительных отказов при подаче запросов на предоставление охраны в Договаривающихся сторонах с другими требованиями в отношении представления знаков.

## **ДАТА ВВЕДЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОПРАВОК В ДЕЙСТВИЕ**

34. При условии, что они будут одобрены Рабочей группой, предлагаемые поправки к правилам 9, 15, 17 и 32 Инструкции, а также к пунктам 2.1.1 и 2 Перечня пошлин и сборов предлагается ввести в силу с 1 февраля 2023 г.

35. *Рабочей группе  
предлагается:*

- (i) рассмотреть предложения, изложенные в настоящем документе; и,*
- (ii) рекомендовать Ассамблее Мадридского союза принять предлагаемые поправки к Инструкции в том виде, в каком они представлены в Приложении к настоящему документу или в исправленном виде, и ввести их в действие 1 февраля 2023 г.*

[Приложение следует]

## ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НИХ ПОПРАВКИ К ПЕРЕЧНЮ ПОШЛИН И СБОРОВ

### Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

действует с ~~1 февраля 2020 г.~~ 1 февраля 2023 г.

[...]

#### **Раздел 2** **Международная заявка**

[...]

#### **Правило 9** **Требования к международной заявке**

[...]

##### (4) [Содержание международной заявки]

(a) Международная заявка содержит или указывает

[...]

(v) ~~изображение—представление~~ знака, подаваемое в соответствии с Административной инструкцией, которое должно быть цветным, если цвет испрашивается в пункте (vii), соответствующее размерам квадрата, ~~предусмотренного в официальном бланке; такое изображение является четким и, в зависимости от того, является ли изображение в базовой заявке или базовой регистрации черно-белым или цветным, является черно-белым или цветным,~~

[...]

(vii) если цвет испрашивается в качестве отличительного признака знака в базовой заявке или в базовой регистрации или если заявитель хочет испрашивать цвет в качестве отличительного признака знака и знак, содержащийся в базовой заявке или в базовой регистрации, является цветным - указание о том, что испрашивается цвет, и выраженное словами указание испрашиваемого цвета или сочетания цветов ~~и, если изображение, представленное в соответствии с пунктом (v), является черно-белым, одно изображение знака в цвете,~~

[...]



(5) *[Дополнительное содержание международной заявки]*

[...]

- (d) Международная заявка содержит заявление Ведомства происхождения, удостоверяющее

[...]

- (iv) что знак, являющийся предметом международной заявки, соответствует ~~идентичен~~ знаку, являющемуся предметом базовой заявки или базовой регистрации, в зависимости от случая,

[...]

[...]

[...]

**Раздел 3**  
**Международная регистрация**

[...]

**Правило 15**  
**Дата международной регистрации**

- (1) *[Несоблюдения правил, сказывающиеся на дате международной регистрации Irregularities]* Если полученная Международным бюро международная заявка не содержит всех перечисленных ниже элементов:

[...]

- (iii) представления ~~изображения~~ знака,

[...]

[...]

#### Раздел 4

#### Факты, которые имеют место в Договаривающихся сторонах и влияют на международные регистрации

[...]

#### Правило 17

#### Предварительный отказ

[...]

- (2) *[Содержание уведомления]* Уведомление о предварительном отказе содержит или указывает

[...]

- (v) если мотивы предварительного отказа относятся к знаку, который был предметом заявки или регистрации и с которым, как представляется, коллидирует знак, являющийся предметом международной заявки, – дату и номер подачи, дату приоритета (если таковой имеется), дату и номер регистрации (при наличии таковых), имя и адрес владельца и представление изображение–предшествующего знака или указание способа получения доступа к такому представлению вместе с перечнем всех или соответствующих товаров и услуг в заявке или регистрации этого предшествующего знака, и при этом понимается, что упомянутый перечень может быть составлен на языке указанной заявки или регистрации,

[...]

[...]

#### Раздел 7

#### Бюллетень и база данных

#### Правило 32

#### Бюллетень

- (1) *[Информация, относящаяся к международным регистрациям]*

[...]

- (b) Представление Изображение–знака публикуется в том виде, в котором оно было подано фигурирует–в международной заявке. Если заявитель сделал заявление, упомянутое в правиле 9(4)(a)(vi), то в публикации указывается этот факт.
- (c) Удалено~~Если в соответствии с правилом 9(4)(a)(v) или (vii) представляется цветное изображение знака, то в Бюллетене содержатся и черно-белое изображение знака, и цветное изображение.~~

[...]

## Перечень пошлин и сборов

действует с ~~1 февраля 2020 г.~~ 1 февраля 2023 г.

Перечень пошлин и сборов

Шв. франков

### 1. **[Исключено]**

### 2. **Международная заявка**

Взимаются следующие пошлины,  
покрывающие 10 лет:

#### 2.1. Основная пошлина (статья 8(2)(i) Протокола)\*

2.1.1. за знак, воспроизводимый не в  
цветном  
представлении ~~изображении~~ 653

2.1.2. за знак, воспроизводимый в  
цветном  
представлении ~~изображении~~ 903

[...]

[Конец Приложения и документа]

---

\* В отношении международных заявок, поданных заявителями, страной происхождения которых является наименее развитая страна в соответствии со списком, составленным Организацией Объединенных Наций, основная пошлина уменьшается до 10% от предписанного размера (с округлением до ближайшего целого числа). В этом случае размер основной пошлины составляет 65 шв. франков (за знак, воспроизводимый не в цветном представлении ~~изображении~~) или 90 шв. франков (за знак, воспроизводимый в цветном представлении ~~изображении~~).