

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Семнадцатая сессия
Женева, 22–26 июля 2019 г.**

**ВОЗМОЖНЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 9 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К ЭТОМУ
СОГЛАШЕНИЮ**

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей шестнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве 2–6 июля 2018 г., Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемая «Рабочая группа») обсудила разные виды знаков, помимо тех, которые четко упомянуты в Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуемым «Общая инструкция» и «Протокол»)¹.
2. Рабочая группа поручила Международному бюро подготовить документ с описанием возможных изменений правила 9 Общей инструкции в целях отражения в ней новых способов представления.

I. ВОЗМОЖНЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 9 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

3. Правило 9(4)(a)(v) Общей инструкции требует, чтобы международная заявка содержала или включала изображение знака, соответствующее размерам квадрата, предусмотренного в официальном бланке. Можно изменить это правило таким образом, чтобы новая формулировка гласила, что международная заявка должна содержать или включать отчетливое и ясное изображение знака. Эта поправка позволила бы подавать международную заявку, содержащую любое (графическое или неграфическое) изображение знака.

¹ См. документ MM/LD/WG/16/4.

4. В порядке еще большего упрощения правило 9 могло бы гласить, что изображение должно быть представлено в цвете, если цвет испрашивается в качестве отличительного признака, согласно требованию пункта (4)(a)(vii). Требование о представлении второго изображения знака можно изъять из данного пункта², что повлечет за собой исключение квадрата в пункте 7(b) официального бланка ММ2.

5. Можно изменить правило 9(5)(d)(iv) таким образом, чтобы новая формулировка гласила, что Ведомство происхождения удостоверяет, что знак в международной заявке соответствует знаку в базовой заявке или базовой регистрации (ниже именуемый «базовый знак»). Это изменение обеспечило бы большую свободу действий ведомств в процессе удостоверения международных заявок и гармонизировало бы данное правило с положением статьи 3(1) Протокола. Другими словами, это устранило бы любые сомнения насчет того, что требование идентичности базового и международного знаков, которое фигурирует в настоящее время в правиле 9, жестче, чем требование статьи 3(1) Протокола, в которой говорится о соответствии сведений в международной заявке сведениям базового знака. Тем не менее решение об удостоверении по-прежнему будет принимать Ведомство происхождения в строгом соответствии с Мадридским протоколом и рассматриваемым правилом. Например, соответствующее ведомство, как и раньше, должно будет принять решение о том, можно ли рассматривать международную заявку, содержащую более четкое изображение знака или знак, представленный другими способами, как отвечающую требованиям статьи 3(1) Протокола.

6. В Административную инструкцию по применению Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему (ниже именуемую «Административная инструкция») могут быть внесены изменения, указывающие на то, как должны быть представлены знаки в международной заявке. Способ представления знака будет обусловлен тем, каким образом международная заявка направляется в Международное бюро. Международные заявки, пересылаемые почтой или с помощью службы доставки, как и раньше, должны будут содержать графическое изображение знака, включающее, например, одну или несколько иллюстраций знака, соответствующие размерам формата бумаги А4 (т.е. 210×297 мм). Международные заявки, пересылаемые с помощью электронных средств связи, могут включать электронное изображение знака. В Административной инструкции могут быть указаны допустимые форматы и технические требования для каждой разновидности электронного изображения, как-то: неподвижные изображения, движущиеся изображения, звуки и движущиеся изображения со звуком.

II. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОПРАВOK

7. Есть все основания полагать, что в не столь отдаленном будущем все Договаривающиеся стороны Мадридской системы будут разрешать различные способы представления с помощью обмена в электронном виде или в цифровом формате. Мадридская система должна быть готова отвечать запросам своих пользователей в этих меняющихся условиях, и для этого она нуждается в модернизации нормативно-правовой базы и корректировке процедур, методов работы, организации процессов и

² Правило 9(4)(a)(v) и (vii) Общей инструкции гласит следующее:

«(4) [Содержание международной заявки] (a) Международная заявка содержит или указывает:
[...]
(v) изображение знака, 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»

инфраструктуры. Более того, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить, как еще Мадридская система может наилучшим образом оказать поддержку своим пользователям в процессе перехода Договаривающихся сторона на новый этап.

A. ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

(i) Знаки, которые не могут выполнять функции товарного знака

8. При рассмотрении дальнейших действий в связи с внесением поправок, сформулированных в пунктах 3–6 выше, Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению результаты обследования, посвященного допустимым видам знаков и способам их представления, которые изложены в приложении к документу MM/LD/WG/17/4. В частности, представляется целесообразным учесть тот факт, что 47 из 82 ведомств, принявших участие в обследовании, определяют товарные знаки, согласно применимому законодательству и своей практике, как знаки, которые могут быть представлены графически; при этом 35 ведомств определяют товарные знаки как визуально воспринимаемые знаки.

9. Упомянутые выше поправки не будут ограничивать право указанных Договаривающихся сторон отказать в охране, если знак, являющийся предметом международной регистрации, не может выполнять функции товарного знака в соответствии с их применимым законодательством и практикой. Например, хотя большинство ответивших на вопросник ведомств предоставляют охрану словесным, изобразительным, трехмерным и цветовым знакам, ряд ведомств не предусматривают охрану, в частности, звуковых, голографических знаков, знаков движения или мультимедийных знаков.

10. Это означает, что владельцы международных регистраций на так называемые новые виды знаков по-прежнему будут получать предварительный отказ, если знак, являющийся предметом международной регистрации, не может выполнять функции товарного знака в соответствии с законодательством и практикой указанных Договаривающихся сторон, независимо от способа представления данных знаков.

11. Ситуация, описанная в пункте 10 выше, по-видимому, изменится к лучшему, поскольку Договаривающиеся стороны приступили к обзору своих национальных или региональных нормативных баз и практики. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить целесообразность периодического рассмотрения эволюции данной ситуации, вероятнее всего в рамках круглого стола Мадридской Рабочей группы.

(ii) Разные требования о порядке представления

12. Поправки, сформулированные в пунктах 3–6 выше, не устранят неудобства, с которым по-прежнему сталкиваются владельцы регистраций, вынужденные выполнять разные требования указанных Договаривающихся сторон в отношении представления конкретного вида знака при условии, что этот знак может выполнять функции товарного знака в таких указанных сторонах. Ряд Договаривающихся сторон уже готовятся принимать национальные заявки, содержащие неграфическое изображение знака, тогда как другие по-прежнему требуют изображать знак графически.

13. Как представляется, графическое изображение останется самым приемлемым способом представления большинства видов знаков во многих Договаривающихся сторонах Мадридской системы. В свете этого Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос, не усложнят ли поправки, сформулированные в пунктах 3–6 выше и предусматривающие возможность подачи международной заявки с неграфическим изображением знака, жизнь пользователей.

14. Владельцы, подающие международные заявки с неграфическим изображением знака, скорее всего будут получать предварительный отказ в указанных Договаривающихся сторонах, которые все еще требуют, чтобы знаки были представлены в графическом виде. Следовательно, владельцы, базовый знак которых содержит неграфическое изображение, смогут выбирать для указания только те Договаривающиеся стороны, которые принимают такой способ представления. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить пути решения этой проблемы.

15. Для разрешения этой ситуации Рабочая группа, возможно, захочет рассмотреть вариант предоставления заявителям возможности подачи международной заявки с изображением, отличным от содержащегося в базовом знаке, или с дополнительным изображением по аналогии с вариантом, который в настоящее время предусмотрен в правиле 9(4)(a)(vii) для знаков в цвете. Как было отмечено на предыдущих сессиях Рабочей группы, ряд Договаривающихся сторон требуют, чтобы изображение, содержащееся в международной заявке, было идентично тому, которое фигурирует в базовом знаке³. В таких Договаривающихся сторонах владелец не сможет подать международную заявку с другим изображением знака, если только эти стороны не сделают определенные послабления в своей практике удостоверения.

16. Другое решение проблемы, описанной в пункте 14 выше, заключается в том, что указанные Договаривающиеся стороны при выдаче предварительного отказа должны требовать, чтобы владельцы представляли изображение знака в соответствии с их применимым законодательством и практикой. Это решение, видимо, не будет работать в том случае, если указанная Договаривающаяся сторона полагает, что изображение, фигурирующее в Международном реестре, не позволяет в достаточной степени отчетливо и ясно определить объект охраны.

17. Например, большинство международных заявок, в которых знак указан как трехмерный, представляются с одним двухмерным графическим или фотографическим изображением знака, например изображением бутылки. Ряд Договаривающихся сторон могут требовать представлять в заявках, содержащих трехмерные знаки, несколько ракурсов знака для установления даты подачи. В таких Договаривающихся сторонах представление дополнительных ракурсов может не быть основанием для отказа в охране по международной заявке, поданной с одним двухмерным графическим или фотографическим изображением трехмерного знака.

18. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить, нужно ли также установить минимальные требования о порядке представления каждого вида знака, приемлемые для всех Договаривающихся сторон. Это дало бы владельцам необходимую им определенность при использовании Мадридской системы.

В. СООБРАЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

(i) Соображения технического характера, касающиеся Договаривающихся сторон

19. На предыдущей сессии Рабочей группы Международное бюро отметило, что введение в рамках Мадридской системы неграфического способа представления повлечет за собой обязательство для Договаривающихся сторон обмениваться соответствующим изображением в электронном формате или с помощью электронных средств связи⁴.

³ См. документ MM/LD/WG/15/RT/Presentation/2.

⁴ См. документ MM/LD/WG/16/4.

20. Ведомство происхождения может направить графическое изображение знака в Международное бюро с помощью электронных средств связи, по почте или через службу доставки. Международное бюро, в свою очередь, может уведомить ведомства указанных Договаривающихся сторон о таком графическом представлении с помощью электронных средств связи (например, путем пересылки цифрового файла с данным изображением), по почте или с помощью службы доставки (например, путем направления бумажного уведомления с изображением знака). Эффективный обмен изображением в неграфическом виде потребует, чтобы все Договаривающиеся стороны передавали друг другу такое изображение в цифровом формате и с помощью электронных средств связи, т.е. им не придется представлять цифровые файлы на материальном носителе, таком как USB-накопитель.

21. Ряд ведомств, принявших участие в обследовании, упомянутом в пункте 8 выше, сообщили, что не принимают национальные заявки, направленные в виде данных или с помощью электронных средств связи; не требуют или запрещают заявителю представлять электронное изображение знака; и не хранят электронное изображение знака в национальной базе данных. С учетом этих результатов Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить, нужно ли подготовить график, иллюстрирующий, когда все Договаривающиеся стороны будут обмениваться данными в рамках Мадридской системы с помощью электронных средств связи.

(ii) Соображения технического характера, касающиеся Международного бюро

22. Помимо сформулированных выше тезисов для осуществления поправок, упомянутых в пунктах 3–6 выше, нужно будет принять к сведению ряд соображений технического характера, касающихся Международного бюро.

23. Хотя Международное бюро имеет техническую инфраструктуру для обработки электронных изображений знака, ему придется изменить свои процедуры и информационно-коммуникационные (ИКТ) системы таким образом, чтобы иметь возможность получать, проводить экспертизу, публиковать, предоставлять для публичного ознакомления и уведомлять об отдельных изображениях, например включающих звуковые или мультимедийные цифровые файлы.

24. С учетом этого Международное бюро должно будет оценить масштаб таких изменений и время, необходимое для их внедрения. Возможно, Международному бюро также потребуется обновить свои технические стандарты в области электронной связи. Это может, в свою очередь, потребовать от ведомств Договаривающихся сторон принять аналогичные меры на своем уровне.

25. Рабочая группа может принять к сведению соображения, изложенные в пунктах 22–24 выше, при обсуждении возможного графика введения поправок, сформулированных в пунктах 3–6 выше.

26. Рабочей группе предлагается рассмотреть настоящий документ и сориентировать Международное бюро в отношении возможного направления дальнейших действий.

[Конец документа]