

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Девятнадцатая сессия
Женева, 15–19 ноября 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ

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 практические трудности, с которыми сталкиваются владельцы при получении уведомлений о предварительном отказе, в том, что касается сроков и их исчисления.

2. После вышеупомянутого обсуждения Рабочая группа обратилась к Международному бюро с просьбой подготовить документ, для рассмотрения на ее следующей сессии¹ о возможных, содержащий поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Инструкция»), предусматривающие:

- (i) минимальный срок ответа на предварительный отказ;
- (ii) единообразный способ исчисления указанного срока;

¹ Этот документ был подготовлен к восемнадцатой сессии Рабочей группы. Однако его обсуждение было отложено до девятнадцатой сессии в связи с ограничениями и требованиями, связанными с пандемией COVID-19.

(iii) возможность более поздней реализации этих новых положений Договаривающимися Сторонами, которым потребуется время на изменение их правовой базы, практики работы или инфраструктуры;

(iv) более строгое требование четко указывать в уведомлении о предварительном отказе либо дату окончания вышеуказанного срока, либо, если это невозможно, способ его исчисления; и,

(v) использование электронных сообщений как основного способа передачи сообщений Международным бюро заявителей, владельцам и представителям².

3. В настоящем документе излагается ряд возможностей, которые Рабочая группа могла бы рассмотреть в качестве основы для обсуждения возможных поправок к Инструкции, упоминаемых в пунктах (i)-(v) выше.

ОСНОВНОЙ РАССМАТРИВАЕМЫЙ ВОПРОС

4. Отвечая на уведомления о предварительном отказе, направляемые ведомствами указанных Договаривающихся сторон, владельцы должны следить за различными сроками и способами их исчисления. Эта ситуация является поводом для частых жалоб со стороны пользователей Мадридской системы.

5. Владельцы также подчеркивают, что они не всегда имеют достаточно времени для ответа на уведомления о предварительном отказе, отмечая, в частности, что им часто требуется больше времени для обеспечения переводов, изучения оснований для отказа, а также для назначения местных представителей и направления им соответствующих указаний. При наименее благоприятном исходе эти затруднения могут приводить к несоблюдению соответствующих сроков, что может создавать вероятность утраты прав в некоторых указанных Договаривающихся сторонах.

6. На семнадцатой сессии Рабочей группы делегации отметили трудности, с которыми сталкиваются владельцы прав, указав, что они будут готовы обсудить возможность установления фиксированного или минимального срока для ответов на уведомления о предварительном отказе. Кроме того, многие делегации поддержали идею о необходимости обеспечения единообразия при исчислении сроков, что уменьшило бы неопределенность для владельцев.

7. Наличие фиксированного или минимального срока для ответа на уведомление о предварительном отказе или унифицированного способа исчисления таких сроков, или и того, и другого, не окажет влияния на нынешнюю практику работы ведомств в части направления ими уведомлений об их окончательном решении, предусмотренных правилами 18ter(2) или (3) Инструкции. После того, как владелец ответил на уведомление о предварительном отказе и выполнил соответствующие требования, например, назначил местного представителя, все дальнейшие процедуры и сроки будут соответствовать применимому законодательству и практике.

8. Наличие фиксированного срока, исчисляемого с даты, в которую Международное бюро направляет владельцу уведомление о предварительном отказе, было бы удобным для всех участников. Такой подход облегчил бы владельцам управление своими портфелями товарных знаков даже при получении нескольких предварительных отказов от указанных Договаривающихся сторон. Наличие фиксированного срока и единообразного порядка его исчисления было бы не только удобно для владельцев, но и

² Вопрос об электронном сообщении как способе передачи сообщений, используемом по умолчанию, рассмотренный в пункте 2(v) настоящего документа, рассматривается более подробно в документе MM/LD/WG/18/2 «Предлагаемые поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков».

ставило бы всех пользователей Мадридской системы в равные условия. Такой порядок был бы прозрачным для всех участников, поскольку уведомления о предварительном отказе имели бы один и тот же срок, а Международное бюро, направляя уведомление владельцу, могло бы четко указывать дату окончания этого срока.

9. Ряд делегаций задали вопрос о том, не поставит ли установление в Мадридской системе сроков, отличных от сроков, предусмотренных применимым законодательством, пользователей национальных или региональных систем и пользователей Мадридской системы в разные условия. Этого не произойдет; различие сроков не облегчает получения охраны пользователями Мадридской системы – оно лишь обеспечивает наличие у правообладателей, использующих возможности Мадридской системы, достаточного времени для назначения местных поверенных для оспаривания отказов.

10. Необходимые меры, которые были приняты во время пандемии COVID-19, приведшие к закрытию некоторых ведомств и перерывам в работе почты, сделали более очевидными значение и необходимость электронной связи Международного бюро с пользователями его услуг, ведомствами, заявителями, владельцами и представителями. Таким образом, если бы Рабочая группа пришла к единому мнению о том, что обмен всеми сообщениями в рамках Мадридской системы должен осуществляться электронным образом, это стало бы крайне важным позитивным сдвигом².

СРОКИ И ИХ ИСЧИСЛЕНИЕ

11. Сроки ответа на уведомления о предварительном отказе, а также различия в способах их исчисления разными Договаривающимися сторонами, существенно влияют на время, которым располагает владелец для ответа на уведомление о предварительном отказе. Поэтому эти вопросы целесообразно обсуждать вместе, а не по отдельности.

12. Результаты опроса, проведенного Международным бюро и представленного на Круглом столе Рабочей группы в 2014 г.³ (далее – «Опрос»), показали очень большой разброс сроков – от 15 дней до 15 месяцев – которые даются ведомствами Договаривающихся сторон для ответов на уведомления о предварительном отказе. Кроме того, обследование показало, что Договаривающиеся стороны исчисляют эти сроки по-разному. Документ MM/LD/WG/17/5, и в частности пункт 19 этого документа, иллюстрирует практические трудности, с которыми сталкиваются владельцы при получении нескольких уведомлений о предварительных отказах⁴.

13. Правило 17 (2) (vii) Инструкции гласит, что срок ответа на предварительный отказ должен быть «разумным при данных обстоятельствах». Хотя в этом правиле говорится о предпочтительности четкого указания ведомствами даты истечения срока в уведомлении о предварительном отказе, это не является строгим требованием, и это правило не устанавливает никаких требований в отношении порядка исчисления этого срока ведомством. Таким образом, в настоящее время Договаривающимся сторонам приходится указывать срок и способ его исчисления исходя из своего национального законодательства и действующей практики.

³ См. документ «Информация о предварительных отказах» (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf).

⁴ См. документ MM/LD/WG/17/5 «Уведомление о предварительном отказе: срок ответа на него и способы его исчисления», пункт 19 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf).

14. Владельцы отмечали, что большие различия в сроках, установленных Договаривающимися сторонами, а также способ их исчисления без указания в уведомлениях конечной даты, создают ситуацию неопределенности и осложняют выполнение соответствующих процедур.

15. В настоящее время дата начала отсчета срока ответа на уведомление о предварительном отказе может быть определена четырьмя различными способами:

- (i) как дата принятия ведомством решения о предварительном отказе;
- (ii) как дата направления ведомством уведомления в Международное бюро;
- (iii) как дата передачи уведомления Международным бюро владельцу; или,
- (iv) как дата получения владельцем уведомления от Международного бюро.

16. Помимо различий в способах исчисления сроков, фактическое время, которое владелец имеет в своем распоряжении для ответа на уведомление, может сокращаться еще более из-за характера средств коммуникации между ведомством и Международным бюро, необходимой процедуры, осуществляемой Международным бюро, требующей в среднем 12 календарных дней, а также характера средств коммуникации между Международным бюро и владельцем. Как указывалось ранее, электронный обмен сообщениями мог бы оказать владельцам очень большую помощь в этом отношении.

17. Способ, которым ведомство исчисляет срок, может быть более или менее удобным для владельцев. Так, например, при использовании двухмесячного срока, исчисляемого с даты, в которую Международное бюро направляет уведомление владельцу, владелец может иметь больше времени для ответа на уведомление об отказе, чем при использовании трехмесячного срока, исчисляемого с даты принятия решения ведомством.

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА С ДАТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ВЕДОМСТВОМ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ИМ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ

18. Исчисление срока с даты принятия решения ведомством или направления им уведомления о предварительном отказе в Международное бюро может иметь негативные последствия для владельцев. В некоторых случаях к моменту получения владельцем уведомления срок может даже истечь. Ведомства Договаривающихся сторон должны направлять уведомления о предварительном отказе через Международное бюро, а Международное бюро может пересылать их владельцу только после их внесения в Международный реестр.

19. Ведомства, использующие указанный порядок исчисления могли бы пользоваться интерпретацией, которая бы улучшила ситуацию для владельцев без необходимости внесения поправок в применимое законодательство Договаривающихся сторон. При такой интерпретации и для целей исчисления срока уведомление об отказе могло бы считаться выданным или переданным в Международное бюро в ту дату, в которую Международное бюро пересылает его владельцу.

20. Такая интерпретация, которая можно было бы отразить в Инструкции, позволяла бы Международному бюро указывать фактическую дату истечения срока при направлении уведомления владельцу, и давала бы владельцам достаточное время для рассмотрения вопроса об оспаривании отказа.

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА С ДАТЫ ПЕРЕСЫЛКИ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЮ

21. Подход, при котором срок исчисляется с даты передачи Международным бюро уведомления владельцу, обеспечил бы правовую определенность и прозрачность для всех пользователей Мадридской системы.

22. Международное бюро информирует ведомства о дате, в которую оно переслало уведомление владельцу, своим подтверждением получения, направляемым в ведомства; в нем также указывается дата получения уведомления Международным бюро. Обе даты также публикуются в онлайн-базе данных системы Madrid Monitor.

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО

23. Хотя исчисление срока с даты получения владельцем уведомления об отказе может иметь менее серьезные последствия для владельца по сравнению с упомянутыми выше способами, оно не обеспечивает правовой определенности.

24. При этом способе исчисления возникают вопросы, касающиеся, например, даты, в которую владелец считается получившим уведомление, а также того, как он может подтвердить фактическую дату получения, особенно если эта дата является более поздней, чем дата, в которую владелец предположительно получил уведомление.

25. Представляется, что наиболее удобным для всех пользователей Мадридской системы: как владельцев, так и ведомств и третьих лиц – является способ исчисления, при котором срок ответа на уведомление о предварительном отказе исчисляется с даты, в которую Международное бюро пересылает такое уведомление владельцу.

ФИКСИРОВАННЫЙ ИЛИ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК

26. Наличие фиксированного или минимального срока, исчисляемого с даты, в которую Международное бюро пересылает уведомление о предварительном отказе владельцу, обеспечит дополнительную определенность для всех пользователей Мадридской системы. Оно не только позволит владельцам знать конкретную дату истечения срока, но и даст им достаточно времени для рассмотрения оснований предварительных отказов, обеспечения переводов, если это необходимо, и назначения представителей в соответствующих указанных Договаривающихся сторонах.

ФИКСИРОВАННЫЙ СРОК ДЛЯ ВСЕХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН

27. Для некоторых ситуаций Мадридская система предусматривает фиксированный срок уже сегодня. В частности, Инструкция предусматривает трехмесячный срок с даты уведомления, который предоставляется заявителям, владельцам или ведомствам для подачи ответов, касающихся нарушений в международных заявках или ходатайств о внесении изменений в международные регистрации.

28. 61% ведомств, участвовавших в упомянутом выше опросе, указали, что их применимое законодательство предусматривает для ответа на предварительный отказ *ex officio* срок в три месяца или более, а 52% ведомств указали, что при поступлении возражений срок составляет три месяца или более. С учетом вышеизложенного, фиксированный срок в три месяца мог бы быть вполне приемлемым.

29. Наличие фиксированного трехмесячного срока, предоставляемый ведомствами для ответа на уведомление о предварительном отказе, исчисляемого с даты направления уведомления Международным бюро, давало бы владельцам достаточно времени для представления возражений на отказ и вместе с тем упростило бы использование Мадридской системы ее пользователями.

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ ВСЕХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН

30. Ряд делегаций указали, что они поддержали бы установление минимального срока для всех Договаривающихся сторон. Наличие минимального срока, исчисляемого с даты, в которую Международное бюро направляет уведомления владельцам, было бы не столь удобным для владельцев, как установление фиксированного срока, но явилось бы значительным шагом вперед по сравнению с нынешней ситуацией.

31. Упомянутое выше обследование показало, что в настоящее время 40 из 66 ведомств применяют срок, составляющий три месяца или более, а 16 ведомств применяют двухмесячный срок. Таким образом, 85% ведомств предоставляют для ответа на предварительный отказ два и более месяца. Из 50 ведомств, указавших, что они используют иной срок для ответов на предварительные отказы, основанные на возражении, 39 (78%) предусматривают срок в два и более месяца. Таким образом, значительное число ведомств сможет соблюдать минимальный срок, составляющий два месяца. Такой минимальный срок не будет мешать ведомствам устанавливать более длительные сроки.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

32. С учетом вышеизложенного Рабочей группе предлагается рассмотреть вопрос о том, какой срок – фиксированный или минимальный – лучше всего отвечает потребностям владельцев, а также вопрос о том, следует ли просить Международное бюро подготовить для обсуждения на одной из будущих сессий документ с предложением о внесении необходимых поправок в Инструкцию, предусматривающих:

- (i) фиксированный или минимальный срок для ответа на уведомления о предварительном отказе, и;
- (ii) то, что срок должен исчисляться с даты, в которую Международное бюро направляет уведомление владельцу.

33. Включение в Инструкцию положения об определенном сроке и конкретном способе его исчисления может потребовать внесения изменений в действующее законодательство, практику работы и информационные системы Договаривающихся сторон. В связи с этим вышеупомянутый документ мог бы также предусматривать более позднюю реализацию предлагаемых поправок.

34. Рабочей группе предлагается обсудить информацию, представленную в настоящем документе, и дать Международному бюро рекомендации относительно возможных последующих шагов.

[Конец документа]