

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Двадцатая сессия
Женева, 7–11 ноября 2022 года**

ОБНОВЛЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

Документ подготовлен Международным бюро

1. На своей четырнадцатой сессии Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее – «Рабочая группа») согласовала дорожную карту тем для будущих обсуждений, посвященных подходам к развитию Мадридской системы с целью удовлетворения потребностей всех ее участников и повышения гибкости и эффективности системы без ущерба для ее основополагающих принципов¹. На пятнадцатой сессии Рабочая группа пересмотрела эту дорожную карту².
2. По итогам пятнадцатой сессии Рабочая группа обсудила большинство тем, изложенных в пересмотренной дорожной карте, в частности, замену, преобразование, новые виды знаков, ограничения, согласованный срок ответа на предварительные отказы, возможное сокращение периода зависимости и исправления.
3. В настоящем документе предлагается обновленная дорожная карта, которая основана на более целостном взгляде на Мадридскую систему, охватывает вопросы не только правового характера и относится к развитию Мадридской системы в течение следующих пяти – 10 лет.

¹ См. документ MM/LD/WG/14/4 «Дальнейшее развитие Мадридской системы международной регистрации знаков».

² См. документ MM/LD/WG/15/5 «Резюме председателя».

4. Обновленная дорожная карта составлена на основе и с учетом принципов и руководящих указаний, изложенных в Среднесрочном стратегическом плане (ССП) ВОИС.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

5. Преобразование Мадридской системы в глобальную систему, ускорившееся после принятия Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее «Протокол»), проходит весьма успешно. Благодаря Протоколу была повышена гибкость Мадридской системы и был значительно усовершенствован процесс международной регистрации. В 1988 году, до принятия Протокола, Мадридская система насчитывала 23 участника, а сейчас в нее входят 112 участников, относящихся к 128 странам.

6. Для полного географического охвата Мадридская система должна насчитывать от 150 до 160 участников. Считается, что эта цель может быть достигнута в ближайшие 5–10 лет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ,

7. Почти во все годы в течение последних десятилетий, кроме ряда лет, когда складывались исключительные обстоятельства (в частности, в годы финансового кризиса и пандемии COVID-19), использование Мадридской системы расширялось. Однако этот рост был несбалансированным и происходил в основном за счет заявок, поданных постоянными участниками Системы и ограниченным числом участников, которые присоединились к ней относительно недавно. Многие новые участники использовали Систему лишь в ограниченных объемах. Кроме того, даже постоянные участники в перспективе могут использовать Мадридскую систему шире, в частности, применительно к малым и средним предприятиям (МСП). Наконец несмотря на то, что число заявок в рамках Мадридской системы растет достаточно быстро, в отдельных юрисдикциях быстрее увеличивается количество заявок, направленных в порядке прямой подачи.

8. Для решения вышеуказанных проблем Международное бюро будет уделять больше внимания маркетингу и популяризации Системы. Основополагающее значение для разработки и внедрения этих новых подходов имеет помощь местных властей. Деятельность по маркетингу и популяризации будет осуществляться не только с помощью традиционных мероприятий, но и в формате долгосрочных, широкомасштабных рабочих программ, разработанных в сотрудничестве с местными властями по результатам исследований рынка.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

9. Ряд владельцев товарных знаков предпочитают охранять свои знаки за рубежом, используя прямую процедуру, а не Мадридскую систему; это обусловлено определенными правовыми требованиями, присущими Мадридской системе (базовый знак, период сохранения зависимости), принятыми в конкретных странах правовыми требованиями (декларации) или практиками (до подачи в ведомства или Международное бюро), и трудностями в доступе к Мадридской системе.

10. Среди участников сохраняются разногласия по поводу отмены этих фундаментальных правовых требований (право на подачу заявки, базовый знак и период сохранения зависимости). Поэтому предлагается в течение следующих пяти – десяти лет сосредоточиться на аспектах, по которым возможно добиться конкретных улучшений. В связи с этим предлагаются следующие темы для (дальнейшего) обсуждения в Рабочей группе по развитию Мадридской системы.

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ

11. При отказе в охране знака соответствующие ведомства могут самостоятельно устанавливать (и рассчитывать) срок, в течение которого владельцы товарных знаков могут оспорить этот отказ. Для владельцев товарных знаков это представляется сложным ввиду различий в сроках (от 15 дней до 15 месяцев) и различных способов расчета этих сроков.

12. Решение Рабочей группы о введении минимального срока в два месяца обеспечит владельцам товарных знаков уверенность и стабильность, необходимые для управления портфелем прав. Это также даст владельцам достаточно времени, чтобы выяснить, стоит ли увеличивать расходы на привлечение местного адвоката для оспаривания отказа. Этот вопрос рассматривается в документе MM/LD/WG/20/3.³

УПРОЩЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОШЛИН И СБОРОВ

13. Пошлины, уплачиваемые в рамках Мадридской системы, остаются неизменными с 1996 года. Более упорядоченный и упрощенный перечень пошлин и сборов будет удобным для владельцев товарных знаков и может значительно упростить использование Мадридской системы. Эту задачу можно решить так, чтобы не оказать воздействия ни на затраты, ни на доходы, т.е. без увеличения пошлин для пользователей и без сокращения доходов, которые получают ведомства участников и Мадридский союз. Такая работа тесно связана с автоматизацией процессов, включая возможность использования для различных операций онлайн-форм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ

14. Были внесены предложения о добавлении в Мадридскую систему арабского, китайского и русского языков. Увеличение числа языков приведет к росту числа пользователей Системы, поскольку больше владельцев товарных знаков смогут подавать заявки и управлять своими заявками и регистрациями, используя свой национальный язык. Получение от ведомств решений об объеме охраны на этих языках поможет зарубежным владельцам товарных знаков обеспечить соблюдение своих прав на этих территориях. Этот вопрос обсуждается в документе MM/LD/WG/20/6⁴.

СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА СОХРАНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ

15. Если действие базового знака прекращается в течение периода сохранения зависимости (пять лет, считая с даты международной регистрации), международная регистрация аннулируется в том же объеме.

³ См. документ MM/LD/WG/20/3 "Provisional Refusal".

⁴ См. документ MM/LD/WG/20/6 "Report Following the Request in Paragraph 23(ii) and (iii) of Document MM/LD/WG/19/8 'Summary by the Chair'".

16. Рабочая группа обсудила возможность сокращения периода сохранения зависимости с пяти до трех лет, что потребует созыва Дипломатической конференции. Хотя такое сокращение не устранит полностью неопределенность, возникающую у владельцев товарных знаков из-за периода сохранения зависимости, оно снизит риск последующей отмены международной регистрации. Этот вопрос обсуждается в документе MM/LD/WG/20/5⁵.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

17. Повышение эффективности практического функционирования Системы – задача, которая должна решаться на уровне Международного бюро, ведомств участников и при помощи взаимодействия между ними.

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО

Повышение качества обслуживания клиентов

18. Опросы клиентов, проводимые ВОИС раз в два года, показывают, что есть возможности для улучшения качества обслуживания клиентов Международного бюро, особенно в отношении прозрачности и простоты процессов и статуса заявок и международных регистраций. Необходимо более тщательно проанализировать причины таких отзывов, чтобы принять соответствующие меры. Кроме того, следует эффективнее использовать данные, содержащиеся в Мадридском реестре, предлагая пользователям дополнительные услуги (например, по возможности, предоставлять легко распознаваемые и автоматически генерируемые стандартизированные отчеты, отражающие статус товарного знака в каждом из указываемых участников).

Цифровизация

19. На протяжении ряда десятилетий наблюдался постоянный прогресс в переходе от бумажных носителей информации к электронной среде. Однако эту задачу необходимо решать на новом уровне путем внедрения в бизнес-процессы более передовых технологий и автоматизированной обработки данных. Это облегчит внедрение в Мадридской системе новых функций (например, языков), а сама система станет более эффективной и прозрачной, что будет выгодно как пользователям, так и ведомствам. Важный прогресс в этом отношении достигается с помощью нового проекта информационно-технологической (ИТ) платформы Мадридской системы

Практика проведения экспертизы

20. Международному бюро необходимо пересмотреть свою практику проведения экспертизы, чтобы убедиться, что она приносит пользу пользователям и ведомствам. В частности, необходимо уделить внимание комплексной работе по идентификации товаров и услуг, в которой необходимо найти оптимальный баланс между строгостью и гибкостью. Международное бюро может ориентироваться на то, как указываемые участники будут оценивать перечни, содержащиеся в международных регистрациях, чтобы улучшить качество своих услуг.

⁵ См. документ MM/LD/WG/20/5 «The Possible Convening of a Diplomatic Conference to Amend Article 6 of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks».

ВЕДОМСТВА-УЧАСТНИКИ

Внедрение законодательства

21. Всем участникам Системы крайне необходимо принять законы, не противоречащие Мадридской системе, чтобы обеспечить правовую определенность и дать владельцам товарных знаков возможность защищать и отстаивать свои права в соответствующих ведомствах и их судах. К сожалению, в настоящее время еще не все участники приняли законы, не противоречащие Мадридской системе, в связи с чем не все ведомства могут обрабатывать указания. Также в ряде стран действуют не все положения, касающиеся Мадридской системы (например, замена и преобразование). Наконец, в ряде стран действуют национальные положения, противоречащие правовой основе Мадридской системы, из-за чего у владельцев товарных знаков возникают проблемы.

22. Международное бюро призывает соответствующих участников решить эти проблемы. Мадридский реестр готов оказать им поддержку в разработке специальных положений, касающихся Мадридской системы, а также проконсультировать по мерам безопасности, которые могут быть приняты для обеспечения более эффективной обработки международных заявок и обозначений в международных регистрациях.

23. Принятие необходимых законов и более полное понимание Мадридской системы даст заинтересованным участникам возможность принимать имеющие исковую силу решения по охвату защиты и предоставлять более качественные услуги владельцам торговых марок, обращающихся за защитой на их территории.

Декларации

Исключение последующих указаний

24. Владельцы торговых знаков не могут впоследствии указывать участников, заявивших, что обозначения не будут приниматься, если дата международной регистрации предшествует дате вступления в силу Протокола на территории такого участника. Возможность отзыва таких заявлений (как это уже сделали некоторые участники) должна обсуждаться с заинтересованными участниками.

Индивидуальные пошлины, состоящие из двух частей

25. Ряд участников требуют, чтобы индивидуальные пошлины выплачивались двумя частями: первая часть выплачивается в момент подачи указания, а вторая – только в случае если Ведомство готово предоставить охрану. Заблаговременная уплата всех необходимых пошлин снижает риск пропуска срока уплаты второй части и последующей потери указания. Отзывы владельцев товарных знаков и их представителей показывают, что уплата пошлин двумя частями приводит к недоразумениям при расчете общей суммы пошлин. Кроме того, отзыв такого заявления уменьшит рабочую нагрузку на соответствующие ведомства и Международное бюро, так как отпадет необходимость в рассылке и обработке дополнительных уведомлений, которые в настоящее время требуются в связи с уплатой второй части пошлины.

26. Один из заинтересованных участников находится в процессе пересмотра своего законодательства с целью перехода на единовременную уплату пошлины. Было бы целесообразно обсудить возможность отзыва этого заявления с остальными участниками.

Совершенствование процессов

27. Из-за различий в подходах разных участников управление правами владельцев товарных знаков стало затруднительным. В законодательстве ряда участников предусматривается *процедура возражения* (третьей стороны), при которой Ведомство выдает предварительный отказ только в том случае, если обнаружит, что возражение имеет основания. Это может считаться преимуществом, поскольку Ведомство может исключать явно необоснованные возражения. Но местные адвокаты часто связываются с владельцами, обращаясь с запросом о выполнении работ и предоставляя некорректную информацию о необходимости принятия мер, что приводит к недоразумениям. Одним из решений является обеспечение направления ведомствами полученных возражений в Международное бюро для пересылки владельцам, благодаря чему они получают четкую информацию о том, что возражение было подано и что им не нужно предпринимать никаких действий. Благодаря этому у владельца появляется возможность дождаться решения Ведомства о предоставлении официального предварительного отказа, или принять меры на ранней стадии, чтобы попытаться избежать возможного последующего отказа или предотвратить его последствия.

28. Некоторые участники требуют от владельца товарного знака документального подтверждения *фактического использования знака в коммерческой деятельности* или сохраняющегося намерения использовать его таким образом. Такое требование применяется в соответствии с национальным законодательством каждого из соответствующих участников и не входит в сферу действия Мадридской системы. Требуемая документация должна быть представлена непосредственно в соответствующие ведомства. Но для того чтобы облегчить владельцам товарных знаков управление их международными регистрациями, имеет смысл обсудить с этими участниками возможность представления требуемой формы (доказательств и документации) через Международное бюро (и возможность автоматизации уведомлений).

29. В идеале все участники должны принимать решения об объеме защиты там, где они назначены. В настоящее время этого не происходит, поскольку в связи с отсутствием законов с учетом Мадридской системы, ресурсов или возможностей Бюро не все участники принимают такие решения (см. подробнее в разделах "Внедрение законодательства" и "Обучение"). Если по истечении срока, установленного для выдачи предварительного отказа, владелец товарного знака не получил от участника решение, согласно Протоколу охрана считается предоставленной. Это практически не помогает владельцу, если нет документа, указывающего, что владелец обладает исключительным правом на территории соответствующего участника, поскольку обеспечить соблюдение прав в компетентных органах (таможенных и судебных) будет непросто. Кроме того, в такой ситуации трудно определить, когда владелец должен предоставить документацию о фактическом использовании, если таковая требуется, или когда третья сторона может подать иск об аннулировании в связи с периодом неиспользования, поскольку точка отсчета для подачи такого иска может исчисляться с даты, когда охрана считается предоставленной. Необходимо провести обсуждение с участниками, чтобы выяснить, как Международное бюро может способствовать ведомствам в принятии решений об объеме охраны.

Обучение

30. При новом присоединении к Протоколу Мадридский реестр оказывает сотрудникам соответствующего ведомства полную поддержку и проводит для них комплексное обучение. Это обучение касается функций ведомства как участника (ведомство происхождения и ведомство указанного участника), и акцент в нем делается на практических аспектах принятия решений об объеме охраны, а также на методах уведомления Международного бюро о таких решениях, которые направляются соответствующим владельцам.

31. По запросу Мадридский реестр также предлагает участникам пройти обучение, чтобы освежить или обновить их знания о Системе, в формате регионального учебного мероприятия для ведомств или тренинга для конкретного ведомства; кроме того, проводятся тренинги по использованию Мадридской системы для адвокатов и агентов. В настоящее время Мадридский реестр может проводить отдельные учебные мероприятия для ведомств или групп ведомств, используя онлайн-платформы; количество и частоту таких учебных мероприятий удалось увеличить. ВОИС также проводит дистанционные обучающие курсы по Мадридской системе (Академия ВОИС), которые будут полезны как для сотрудников ведомств, так и для специалистов, ведущих частную практику.

Взаимодействие между Международным бюро и ведомствами-участниками

32. По мнению Международного бюро, для успешного функционирования Мадридской системы необходимо увеличить темпы цифровой трансформации на комплексной основе с целью создания полностью цифровой рабочей среды для всех пользователей системы, включая ведомства. Одним из основополагающих факторов цифровой рабочей среды является стандартизированный и эффективный интерфейс для обмена данными, содержащимися в сообщениях между Международным бюро и ведомствами.

33. К марту 2022 года Международное бюро стало отправлять все уведомления для ведомств в электронном виде. Ведомства происхождения передали в Международное бюро 86,7% всех международных заявок в электронном виде. Что касается решений, принятых ведомствами указанных участников, то здесь ситуация сложнее, поскольку файлы и данные передаются в нескольких форматах и с использованием различных стандартов в зависимости от типа сообщения. Например, 45 ведомств в настоящее время используют Мадридскую систему электронных сообщений (МЕСА) – формат обмена данными на основе XML, а 97 ведомств – Мадридский портал для ведомств (МОР) – онлайн-инструмент для загрузки документов.

34. Целью Международного бюро является создание модернизированного хранилища всей информации из ведомств (Мадридская система хранения объектов) в рамках нового проекта ИТ-платформы Мадридской системы. Для работы хранилища необходимо, чтобы от ведомств постоянно, без сбоев поступали высоко стандартизированные машиночитаемые данные. Таким образом, участникам рекомендуется осуществлять двустороннюю коммуникацию с Международным бюро в полностью электронном виде с обменом данными на достаточном уровне детализации в машиночитаемом формате. Для этого Международное бюро будет предоставлять инструменты, стандарты и помощь в наращивании потенциала. Предполагается, что переход на двустороннюю коммуникацию будет поэтапным, при этом участники будут в максимальной степени использовать современные технологии в зависимости от объема и ресурсов.

35. Рабочей группе предлагается рассмотреть информацию, представленную в настоящем документе, предложить дополнительные вопросы для рассмотрения и дать Международному бюро указания относительно возможных дальнейших действий.

[Конец документа]