R

WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

MM/LD/WG/20/3
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Двадцатая сессия
Женева, 7–11 ноября 2022 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве 15–17 ноября 2021 года, Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее – «Рабочая группа») обсудила практические трудности, с которыми сталкиваются владельцы регистраций при получении уведомлений о предварительном отказе, в том, что касается сроков и порядка их расчета.

2. После обсуждения упомянутого выше вопроса Рабочая группа обратилась к Международному бюро с просьбой подготовить для рассмотрения на ее следующей сессии документ, содержащий предложение относительно поправок к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Инструкция» и «Протокол» соответственно), предусматривающих:

(i) минимальный срок для направления владельцем международной регистрации ответа на уведомление о предварительном отказе;

(ii) обязанность четко указывать в этом уведомлении дату начала и дату окончания вышеупомянутого срока; и

(iii) возможность отсрочки реализации предлагаемых поправок Договаривающимися сторонами, которым потребуется время на внесение необходимых законодательных и административных изменений.

3. В настоящем документе предлагаются поправки к Инструкции, отражающие вышеупомянутую просьбу Рабочей группы, а также другие редакционные поправки.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

4. Вопрос о предварительном отказе обсуждался на трех предыдущих сессиях Рабочей группы[1]. В частности, были рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются владельцы товарных знаков при получении уведомлений о предварительном отказе, с точки зрения отслеживания различных сроков для ответа и порядка их расчета.

5. Признавая эти проблемы, Рабочая группа обсудила возможность установления в Инструкции фиксированного или минимального срока, а также согласования порядка его расчета.

6. В ходе девятнадцатой сессии Рабочей группы ряд делегаций высказались за установление не фиксированного, а минимального срока в два месяца. Как показали представленные на круглом столе Мадридской рабочей группы в 2014 году результаты обследования Международного бюро[2], минимальный срок в два месяца соответствовал бы действующему законодательству большинства Договаривающихся сторон. Восемьдесят пять процентов ведомств, принявших участие в этом обследовании, указали, что их законодательство предусматривает срок от двух месяцев и более для ответа на предварительный отказ. Введение минимального срока позволит ведомствам устанавливать срок продолжительностью более двух месяцев в соответствии с применимым законодательством.

7. Установление минимального срока в два месяца, исчисляемого с даты, в которую Международное бюро направляет владельцу соответствующее уведомление, обеспечило бы дополнительную определенность для всех пользователей Мадридской системы. Владельцы не только понимали бы четкую дату окончания срока, но и имели бы достаточно времени для рассмотрения мотивов предварительного отказа, получения, при необходимости, переводов и назначения представителя в соответствующих указанных Договаривающихся сторонах. Однако несколько делегаций указали, что такой подход будет слишком сложным для реализации и что предпочтительным для них было бы введение для ведомств обязательства об указании в уведомлении даты начала и окончания применимого срока.

8. Правило 17(2)(vii) Инструкции гласит, что срок для ответа на уведомление о предварительном отказе должен быть «разумным при данных обстоятельствах». Хотя в правиле содержится рекомендация о предпочтительном четком указании ведомствами в уведомлении о предварительном отказе даты, на которую этот срок истекает, такое указание не является обязательным. Тем не менее ряд делегаций сообщили, что в ситуации, когда в соответствии с законодательством данный срок исчисляется с момента направления Международным бюро уведомления владельцу или с момента получения владельцем такого уведомления, ведомства не смогут указать соответствующую дату.

---

[1] См. документы MM/LD/WG/17/5 «Уведомление о предварительном отказе: срок для ответа и способы исчисления этого срока», MM/LD/WG/18/6 «Предварительный отказ», и MM/LD/W/19/3 «Предварительный отказ».

[2] См. документ «Информация о предварительном отказе».

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ 17, 18 И 40 ИНСТРУКЦИИ

9. Учитывая изложенные выше соображения, Международное бюро предлагает внести поправку в правило 17(2)(vii) Инструкции, предусматривающую введение минимального срока в два месяца. Предлагаемая поправка также предусматривает требование указывать в уведомлении дату начала и дату истечения указанного срока, за исключением случаев, когда он исчисляется с даты направления Международным бюро уведомления владельцу или даты получения владельцем такого уведомления.

10. Для большей ясности Международное бюро предлагает разделить эти элементы в рамках правила 17(2)(vii) путем введения трех новых подпунктов. Международное бюро также предлагает внести сопутствующие поправки в правило 18(1)(d) и (e), касающиеся нарушений при направлении уведомления о предварительном отказе.

11. На предыдущих сессиях Рабочей группы некоторые делегации заявили, что им потребуется время для внесения изменений в свое законодательство и системы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для имплементации поправок, касающихся ограничений срока. Чтобы предоставить ведомствам время для внесения необходимых изменений, Международное бюро предлагает включить в правило 40 переходное положение, предусматривающее более позднюю дату вступления в силу предлагаемых поправок, например 1 февраля 2025 года.

ДРУГИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ 17 И 18 ИНСТРУКЦИИ

12. Ведомства некоторых указанных Договаривающихся сторон заявили, что по практическим соображениям не могут указывать в уведомлениях о предварительном отказе ex officio адрес владельца, поскольку в старых национальных регистрациях он может отсутствовать. Другие ведомства отметили, что не могут делать это из-за строгих законов о конфиденциальности. В связи с этим и в целях учета данных конкретных ситуаций Международное бюро предлагает внести изменения в правило 17(2)(v) Инструкции.

13. Если мотивом для уведомления о предварительном отказе являются уже существующие права или заявленное возражение, то для владельца может быть полезно получить информацию о представителе правообладателя таких прав или возражающей стороны, если таковой имеется. Международное бюро предлагает внести изменения в правило 17(2)(v) и (3) с этой целью.

14. Правило 18(1)(a)(iii) Инструкции гласит, что для целей статьи 5(2) Протокола дата, в которую была осуществлена запись о международной регистрации или запись о последующем указании, в зависимости от обстоятельств, является той же самой, что и дата отправки Международным бюро уведомления в заинтересованные ведомства. Это утверждение было необходимым, когда Мадридская система представляла собой систему двух договоров. В настоящее время в нем нет необходимости, поскольку статья 5(2) Протокола гласит, что соответствующий срок отказа начинается с даты отправки Международным бюро соответствующего уведомления. Следовательно, Международное бюро предлагает изменить правило 18(1)(a)(iii) Инструкции, исключив указанное утверждение.

15. Для большей ясности предлагается:

(i) исключить ссылку на правило 17(2)(vii) из правила 18(1)(c)(iv) Инструкции;

(ii) внести поправку в правило 18(1)(d) таким образом, чтобы оно касалось исключительно несоответствующих требованиям уведомлений из-за недостаточной информации для того, чтобы владелец мог воспользоваться правом ответа на предварительный отказ; и

(iii) внести небольшую сопутствующую поправку в правило 18(1)(c)(iii).

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

16. Рекомендуется, чтобы предлагаемые поправки к правилам 17, 18 и 40 Инструкции вступили в силу 1 ноября 2023 года.

17. Рабочей группе предлагается:

(i) рассмотреть предложения, представленные 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 измененном виде для вступления в силу 1 ноября 2023 года.

[Приложение следует]

Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

действует с ~~1 ноября 2022 г.~~1 ноября 2023 г.

[…]

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 его представителя, если таковой имеется, их адреса, если возможно, и изображение предшествующего знака 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;

[…]

(vii) ~~разумный при данных обстоятельствах~~ срок продолжительностью не менее двух месяцев для подачи просьбы о пересмотре или для обжалования предварительного отказа *ex officio* или предварительного отказа на основе возражения и, в зависимости от случая, для подачи ответа на возражение;~~,~~

(viii) если срок, упомянутый в пункте (2)(vii), начинается на дату, которая отличается от даты передачи Международным бюро копии уведомления соответствующему владельцу или даты получения владельцем указанной копии, – указание даты начала и окончания этого срока~~предпочтительно с указанием даты, в которую указанный срок истекает и,~~;

(ix) орган, в который такая просьба о пересмотре, апелляция или ответ должны направляться~~ с~~;~~,~~ и

(x) указание~~м~~, в соответствующих случаях, того, что просьба о пересмотре, апелляция или ответ должна подаваться через посредство представителя, чей адрес находится на территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой вынесло решение об отказе.

(3) *[Дополнительные требования к уведомлению о предварительном отказе на основе возражения]* Если предварительный отказ в предоставлении охраны основан на возражении или на возражении и других мотивах, уведомление, помимо соответствия упомянутым в пункте (2) требованиям, содержит указание этого факта и имя и адрес возражающей стороны и ее представителя, если таковой имеется; однако, несмотря на пункт (2)(v), если возражение основано на знаке, который был предметом заявки или регистрации, Ведомство, направляющее уведомление, должно сообщить перечень товаров и услуг, на которых основано возражение, и, кроме того, может сообщить полный перечень товаров и услуг этой предшествующей заявки или регистрации, и при этом понимается, что упомянутые перечни могут быть составлены на языке предшествующей заявки или регистрации.

[…]

Правило 18
Не соответствующие правилам уведомления о предварительном отказе

(1) *[Общие положения]*

(a) Уведомление о предварительном отказе, направленное Ведомством указанной Договаривающейся стороны, не рассматривается как таковое Международным бюро:

[…]

(iii) если оно направляется Международному бюро слишком поздно, то есть если оно направляется после истечения срока, применяемого в соответствии со статьей 5(2)(a) или, с учетом статьи 9*sexies*(1)(b) Протокола, в соответствии со статьей 5(2)(b) или (c)(ii) Протокола, исчисляемого с даты~~, в которую была осуществлена запись о международной регистрации или запись об указании, которое было сделано после международной регистрации, при том понимании, что упомянутая дата является той же самой, что и дата отправки~~ отправки Международным бюро уведомления о международной регистрации или ~~дата~~ сделанном~~го~~ позднее указани~~я~~и.

(b) В случае применения подпункта (a) Международное бюро, тем не менее, пересылает копию уведомления владельцу, информирует одновременно владельца и Ведомство, направившее уведомление, о том, что уведомление о предварительном отказе не признается Международным бюро в качестве такового, и указывает причины этого.

(c) Если уведомление:

(i) не подписано от имени Ведомства, которое направило его, или же иным образом не соответствует требованиям правила 2 или требованию, применяемому в соответствии с правилом 6(2);

(ii) не содержит, когда это применимо, подробных сведений о знаке, с которым, как представляется, коллидирует знак, являющийся предметом международной регистрации (правило 17(2)(v) и (3));

(iii) не соответствует требованиям правила 17(2)(vi); или

(iv) [Исключено]~~не соответствует требованиям правила 17(2)(vii), или~~

(v) [Исключено]

(vi) не содержит, когда это применимо, имя и адрес возражающей стороны и указание товаров и услуг, на которых основывается возражение (правило 17(3)),

то Международное бюро, ~~за исключением тех случаев, когда применяется подпункт (d),~~ тем не менее, вносит запись о предварительном отказе в Международный реестр. Международное бюро просит Ведомство, сообщившее о предварительном отказе, направить исправленное уведомление в течение двух месяцев с момента просьбы и пересылает владельцу копии не соответствующего правилам уведомления и просьбы, направленной соответствующему Ведомству.

(d) Если уведомление не соответствует требованиям правила 17(2)(vii)–(x), ~~запись о предварительном отказе~~предварительный отказ не рассматривается как таковой и запись о нем не вносится в Международный реестр. Международное бюро информирует Ведомство, сообщившее о предварительном отказе, об этом факте с указанием причины и пересылает владельцу копию не соответствующего правилам уведомления. ~~Если, о~~Однако, если Ведомство ~~направляется~~ в течение двух месяцев с даты его информирования Международным бюро о не соответствующем правилам уведомлении~~срока~~, ~~упомянутого в подпункте (c),~~ направляет исправленное уведомление, то для целей статьи 5 Протокола исправленное уведомление~~оно~~ считается направленным ~~Международному бюро~~ в ту же дату, в которую Международному бюро~~ему~~ было направлено не соответствующее правилам уведомление. ~~Если уведомление не исправлено в установленный срок, то оно не рассматривается в качестве уведомления о предварительном отказе. В последнем случае Международное бюро одновременно информирует владельца и Ведомство, направившее уведомление, о том, что уведомление о предварительном отказе не считается таковым Международным бюро и указывает причины этого.~~

(e) Любое исправленное уведомление, если это разрешается применимым законодательством, указывает новый ~~разумный, в зависимости от обстоятельств,~~ срок в соответствии с правилом 17(2)(vii)–(x) для направления просьбы о пересмотре или для обжалования предварительного отказа *ex officio* или предварительного отказа, основанного на возражении, и, в зависимости от случая, для представления ответа на возражение~~, предпочтительно с указанием даты, в которую истекает этот срок~~.

(f) Международное бюро передает копию любого исправленного уведомления владельцу.

[…]

Правило 40
Вступление в силу; переходные положения

[…]

(8) [*Переходное положение, касающееся правил 17(2)(vii)–(x) и 18(1)(e)*] Ведомства могут продолжать применять правила 17(2)(vii) и 18(1)(e), действующие по состоянию на 1 ноября 2021 г., до [1 февраля 2025 г.].

[Конец приложения и документа]