

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Шестнадцатая сессия
Женева, 2 – 6 июля 2018 г.**

НОВЫЕ ВИДЫ ЗНАКОВ И НОВЫЕ СПОСОБЫ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей четырнадцатой сессии, состоявшейся 13–17 июня 2016 г. в Женеве, Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее «Рабочая группа» и «Мадридская система», соответственно) приняла перечень тем для обсуждения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе («дорожную карту»)¹. Дорожная карта была пересмотрена на пятнадцатой сессии Рабочей группы, состоявшейся 19–22 июня 2017 г. в Женеве².
2. Рабочая группа постановила обсудить в краткосрочной перспективе виды знаков, кроме непосредственно указанных в Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколе к этому Соглашению (далее «Общая инструкция» и «Протокол», соответственно).
3. В настоящем документе содержатся обзор существующей нормативной основы Мадридской системы, перечень вопросов для рассмотрения Рабочей группой в качестве основы для обсуждения будущей работы в отношении представления знаков и предложение Рабочей группе предоставить рекомендации относительно дальнейшей работы по этой теме.

¹ См. документ MM/LD/WG/14/6, приложение IV.

² См. документ MM/LD/WG/15/5, приложение II.

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ В ОТНОШЕНИИ ВИДОВ ЗНАКОВ И ТРЕБОВАНИЙ К ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

4. Согласно статье 2(1) Протокола, знак, охрана которого испрашивается в рамках Мадридской системы, должен быть либо предметом заявки на регистрацию, поданной в ведомство договаривающейся стороны, либо зарегистрирован в реестре такого ведомства (далее «ведомство происхождения»).
5. Соответственно, предметом международной заявки может быть любой вид знака, который может быть зарегистрирован в соответствии с применимым законодательством договаривающейся стороны ведомства происхождения. Более того, Общая инструкция не ограничивает виды знаков, в отношении которых может быть подана международная заявка.
6. Вышеизложенное подтверждается тем фактом, что в рамках Мадридской системы регистрируются виды знаков, которые непосредственно не упомянуты в Общей инструкции. Например, в описании знака, являющегося предметом международной регистрации № 1156391, указано, что «частью знака является голографическое изображение, расположенное в центре знака». Или, например, в описании знака, являющегося предметом международной регистрации № 1169173, указано, что «знак представляет собой позиционный знак в виде изображения скорпиона на промежуточной части внешней стороны подошвы обуви, как показано на рисунке; пунктирная линия, обозначающая контур подошвы обуви, частью знака не является».
7. Несмотря на то, что нетрадиционные знаки немногочисленны, в ряде договаривающихся сторон имеют место случаи регистрации таких знаков. Например, из 116 512 заявок, полученных в 2016 г. Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС), пять заявок касались звуковых знаков, а 190 – объемных знаков. Или, например, из 391 837 заявок, полученных в 2016 г. Ведомством по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США), 26 заявок касались «звуковых и иных знаков, которые не могут быть представлены на чертеже». Более того, из 44 726 знаков, зарегистрированных ВОИС в 2016 г., два знака являлись звуковыми знаками, а 166 – объемными знаками. Международный реестр Мадридской системы в настоящее время содержит 54 регистрации звуковых знаков и 3 270 регистраций объемных знаков.
8. Вопрос о нетрадиционных знаках обсуждался Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (далее «ПКТЗ»). На своей двадцатой сессии, состоявшейся 1–5 декабря 2008 г., ПКТЗ достиг соглашения по совпадающим позициям, относящимся к изображению нетрадиционных знаков³, к которым были отнесены объемные знаки, цветные знаки, голографические знаки, изменяющиеся или мультимедийные знаки, позиционные знаки, жестикуляционные знаки и звуковые знаки.
9. Требование к графическому изображению знаков изложено в правиле 9(4)(a)(v) Общей инструкции, которое гласит, что «международная заявка содержит или указывает 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».

³ См. документ SCT/20/2.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ ВИДОВ ЗНАКОВ И ВОЗМОЖНЫЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

10. В следующих пунктах кратко охарактеризованы некоторые проблемы, возникающие при подаче международных заявок в рамках Мадридской системы в отношении новых видов знаков.

УКАЗАНИЕ ВИДА ЗНАКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКЕ

11. Согласно правилу 9(4)(a)(vii^{bis}) – (x) Общей инструкции⁴, заявитель должен указать в международной заявке, состоит ли знак в базовой заявке или базовой регистрации (далее «базовый знак») из цвета или сочетания цветов или является ли он объемным знаком, звуковым знаком, коллективным знаком, сертификационным знаком или гарантийным знаком. В соответствии с правилом 9(5)(d)(iii) ведомство происхождения должно подтвердить, что любое указание, фигурирующее в международной заявке, также содержится в отношении базового знака.

12. Мадридская система не ограничивает виды знаков, в отношении которых могут подаваться международные заявки. Поэтому, вероятно, следует рассмотреть вопрос о том, целесообразно ли и даже необходимо ли изменить Общую инструкцию, с тем чтобы она содержала указания видов знаков, помимо уже упомянутых в правиле 9(4)(a)(vii^{bis}) – (x) Общей инструкции, а если необходимо – то какими должны быть эти другие виды знаков.

13. Вышеуказанное изменение, возможно, не является строго необходимым, так как в соответствии с существующей нормативной основой предметом международной заявки может быть любой вид знака. Напротив, такая поправка может иметь отрицательные последствия для владельцев товарных знаков, если, например, ведомство происхождения не требует указания в базовой заявке вида знака или классифицирует знаки другим образом. В этом случае ведомство происхождения не сможет подтвердить, что указание вида знака также содержится в отношении базового знака.

14. В качестве альтернативы может быть достаточно, чтобы заявители или владельцы сообщали вид знака, когда того требуют указанные договаривающиеся стороны. Например, если это необходимо, то в соответствии с правилом 9(4)(b)(vi)⁵ заявитель может указать вид знака в его описании. То есть он может воспользоваться уже предусмотренной в Общей инструкции возможностью (факультативное описание).

⁴ Правило 9(4)(a)(vii^{bis}) to (x) Общей инструкции гласит следующее:

«(4) [Содержание международной заявки] (a) Международная заявка содержит или указывает
«[...]»
«(vii^{bis}) если знак, являющийся предметом базовой заявки или базовой регистрации, состоит, как таковой, из цвета или сочетания цветов, – указание об этом;
«(viii) если базовая заявка или базовая регистрация относится к объемному знаку, – указание «объемный знак»;
«(ix) если базовая заявка или базовая регистрация относится к звуковому знаку, – указание «звуковой знак»;
«(x) если базовая заявка или базовая регистрация относится к коллективному знаку, сертификационному знаку или гарантийному знаку, – указание на этот счет;»

⁵ Правило 9(4)(b)(vi) Общей инструкции гласит следующее:

«(4) [Содержание международной заявки] [...]»
«(b) Международная заявка может также содержать:
«[...]»
«(vi) любое словесное описание знака или, если заявитель того желает, словесное описание знака, содержащееся в базовой заявке или базовой регистрации, в том случае если оно не было включено в соответствии с пунктом (4)(a)(xi).»

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

15. Еще один важный вопрос, который необходимо учесть, связан с тем обстоятельством, что действующее правило 9(4)(a)(v) содержит требование о графическом изображении, согласно которому должно быть приведено изображение знака, соответствующее размерам квадрата, предусмотренного в официальном бланке. Данный официальный бланк не имеет формы, которая позволяла бы не приводить графического изображения знака.

16. Учитывая тот факт, что требование о графическом изображении может быть выполнено в случае подавляющего большинства знаков, а также то, что графическое изображение является стандартной формой представления знаков, используемой ведомствами всех участников Мадридской системы, хотя не обязательно на исключительной основе всеми этими ведомствами, представляется правомерным вопрос о том, не должны ли процедуры Мадридской системы допускать какие-либо дополнительные способы представления знаков? В случае положительного ответа на этот вопрос, какими должны быть эти способы и каковы будут юридические последствия введения таких новых способов представления, в частности цифрового представления?

17. Кроме того, возможно, следует рассмотреть вопрос о том, что способы представления знаков в международных заявках и допустимые формы их представления должны быть скорее отражены в Административной инструкции по применению Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему, в которой изначально можно было бы предусмотреть требование о визуальном представлении знаков.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СПОСОБОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Юридические последствия

18. Требование о графическом представлении знаков по-прежнему широко применяется договаривающимися сторонами Мадридской системы, хотя и не обязательно на исключительной основе. Введение в рамках Мадридской системы новых способов представления будем иметь последствия для договаривающихся сторон в качестве договаривающихся сторон ведомств происхождения, а также указанных договаривающихся сторон.

19. Согласно статье 2(2) Протокола, международные заявки подаются в Международное бюро через ведомства происхождения. Это означает, что в первую очередь встает вопрос о признании ведомствами происхождения для целей сертификации международных заявок, поданных с использованием новых способов представления знаков.

20. Согласно статье 5(1) Протокола, ведомство договаривающейся стороны может отказать в охране международной регистрации, если, например, соответствующий знак состоит из обозначения, которое не считается приемлемым в качестве товарного знака в соответствии с законодательством данной договаривающейся стороны, или способ его представления не допускается данным ведомством.

21. Однако для признания новых способов представления могут потребоваться изменения в нормативно-правовой основе некоторых договаривающихся сторон. В качестве альтернативы новые способы представления могут быть введены в рамках Мадридской системы с той оговоркой, что их признание будет обеспечено постепенно в процессе эволюции нормативно-правовой основы договаривающихся сторон.

Последствия для электронного обмена сообщениями и для информационно-коммуникационных систем

22. Вопрос об эффективном введении в рамках Мадридской системы новых способов представления должен быть рассмотрен в контексте цифрового представления знаков, пересылаемых по электронным каналам связи. Достижения информационно-телекоммуникационной технологии обеспечивают легкую и недорогостоящую передачу цифровых файлов. Поэтому некоторые ведомства в настоящее время хранят цифровые файлы знаков и могут обмениваться ими по электронным каналам.
23. Хотя большинство международных заявок пересылается в Международное бюро по электронным каналам, ряд ведомств по-прежнему представляют международные заявки на бумаге. Аналогичным образом, некоторые ведомства по-прежнему требуют, чтобы Международное бюро пересылало им уведомления на бумаге.
24. Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос о необходимости развития электронного обмена данными в рамках Мадридской системы и обеспечения возможности пересылки файлов данных, включающих неграфическое содержание, например звуковых файлов. В ходе своего анализа Рабочая группа должна учитывать, что введение обмена такого рода файлами будет иметь последствия для ведомств происхождения в том, что касается выполнения функций, связанных с получением, сертификацией и пересылкой заявок, а также ведомств указанных договаривающихся сторон в том, что касается получения уведомлений о международной регистрации, проведения экспертизы и предоставления охраны или отказа в охране. При проведении анализа Рабочая группа может учесть опыт ведомств, которые уже участвуют в электронном обмене файлами данных, включающих неграфическое содержание.
25. В ходе обсуждений необходимо будет также принять во внимание возможные последствия введения новых способов представления для информационно-коммуникационных систем ведомств договаривающихся сторон.

26. *Рабочей группе предлагается:*

(i) рассмотреть настоящий документ;

(ii) сообщить о своем мнении относительно представления новых видов знаков в соответствии с процедурами Мадридской системы; и

(iii) выразить свое мнение относительно дальнейшей работы по этой теме.

[Конец документа]