

## **Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков**

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

### **УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ: СРОК ДЛЯ ОТВЕТА И СПОСОБЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ЭТОГО СРОКА**

*Документ подготовлен Международным бюро*

#### **ВВЕДЕНИЕ**

1. Международное бюро регулярно получает от пользователей Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемой «Мадридская система») жалобы относительно того, что, по их мнению, является короткими сроками для ответа на уведомления о предварительном отказе. Пользователи также указывают на то, что им трудно работать с такими уведомлениями ввиду различных сроков для ответа и различных способов расчета этих сроков.

2. С учетом вышесказанного в 2014 г. Международное бюро провело среди ведомств Договаривающихся сторон Мадридской системы обследование с целью узнать больше о различных сроках для ответа на вышеупомянутые уведомления и, в частности, о том, как эти сроки рассчитываются. Выводы по результатам обследования были представлены в октябре 2014 г. на «круглом столе» в ходе двенадцатой сессии Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемой «Рабочая группа»)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См. документ “Information on Provisional Refusals” («Информация о предварительных отказах»), URL: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_rt/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_rt\\_information\\_on\\_provisional\\_refusals.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf).

3. На своей четырнадцатой сессии, состоявшейся в июне 2016 г., Рабочая группа согласовала список тем для будущих обсуждений в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе<sup>2</sup>. Одной из тем, включенных в перечень для обсуждения в среднесрочной перспективе, была тема «Предварительные отказы и их сроки».

4. В настоящем документе содержится информация относительно уведомлений о предварительном отказе, а более конкретно о:

- сроке, в течение которого ведомства Договаривающихся сторон должны направлять такие уведомления;
- сроке, который дается владельцу для ответа;
- практических проблемах, с которыми сталкиваются владельцы при получении указанных уведомлений; и
- вопросах для рассмотрения Рабочей группой.

### **СРОК ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ**

5. В соответствии с пунктом 2(b) статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (ниже именуемых, соответственно, «Протокол» и «Соглашение»), любая Договаривающаяся сторона может заявить, что срок в один год для уведомления о предварительном отказе может быть заменен 18 месяцами. В соответствии с пунктом 2(c) той же статьи этот период может быть еще больше продлен, больше чем на 18 месяцев, в случае возражения. Из нынешних 104<sup>3</sup> Договаривающихся сторон Протокола 60<sup>4</sup> сделали заявление в соответствии со статьей (5)(2)(b), а 39 сделали также заявление согласно пункту (2)(c).

6. Хотя в настоящее время Мадридская система регулируется исключительно Протоколом, 55<sup>5</sup> Договаривающихся сторон связаны и Соглашением, и Протоколом. Шестнадцать из этих Договаривающихся сторон сделали заявление в соответствии со статьей 5(2)(b). Однако статья 9*sexies*(1)(b) лишает это заявление силы во взаимоотношениях между государствами, связанными обоими договорами.

7. Как результат, вышеупомянутые 16 Договаривающихся сторон имеют срок в один год для уведомления о предварительном отказе относительно знаков в международных регистрациях, в отношении которых Договаривающаяся сторона владельца также связана Соглашением, и срок в 18 месяцев для уведомления о предварительном отказе относительно знаков во всех других международных регистрациях.

8. Например, ведомства Алжира, Армении, Беларуси, Болгарии, Китая, Кипра, Исламской Республики Иран, Италии, Кении, Лихтенштейна, Польши, Сан-Марино, Словакии, Швейцарии, Таджикистана и Украины, которые связаны и Соглашением, и Протоколом и которые сделали заявление в соответствии со статьей 5(2)(b), будут иметь срок в один год для уведомления о предварительном отказе относительно знака в международной регистрации, в отношении которой Договаривающейся стороной владельца является Албания, но срок в 18 месяцев для такого уведомления, когда Договаривающейся страной владельца является Афганистан, связанный только Протоколом.

<sup>2</sup> См. документы MM/LD/WG/14/6, приложение IV, и MM/LD/WG/15/5, приложение II.

<sup>3</sup> По состоянию на 17 марта 2019 г., после сдачи на хранение документа о присоединении Канады.

<sup>4</sup> <https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>.

<sup>5</sup> [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf).

9. Нынешняя система различных сроков для уведомления о предварительном отказе, определяемая тем, сделала ли Договаривающаяся сторона заявления согласно статье 5(2), является ли предварительный отказ результатом возражения и применяется ли статья 9*sexies*, затрудняет для пользователей Мадридской системы, то есть для владельцев, ведомств и третьих сторон, определение того, является ли уведомление о предварительном отказе все еще возможным.

10. В 2017 г. Международное бюро получило 110 668 уведомлений о предварительном отказе:

- 101 593 (91,8 процента) из этих уведомлений были получены в пределах 12 месяцев с даты начала периода отказа (дата уведомления Международным бюро); 4963 (4,48 процента) – в период от 12 до 15 месяцев; 4067 (3,67 процента) – в период от 15 до 18 месяцев; и 45 (0,04 процента) – после 18 месяцев.
- Самый короткий средний период времени для уведомления ведомством Договаривающейся стороны о предварительном отказе *ex-officio* составлял 19 календарных дней, а самый длинный – 453 дня. Самый короткий средний период времени для уведомления ведомством Договаривающейся стороны о предварительном отказе на основе возражения составлял 76 дней, а самый длинный – 447 дней.

11. В таблице ниже показано среднее количество календарных дней для уведомления ведомствами Договаривающихся сторон о предварительном отказе в 2017 г.:

Договаривающаяся сторона		Предварительный отказ <i>ex-officio</i>	Предварительный отказ на основе возражения
Заявление по статье 5(2)(b)		277	212
Заявление по статье 5(2)(b) и связана только Протоколом	Заявления по статье 5(2)(c) нет	149	210
	Заявление по статье 5(2)(c)		259
Заявление по статье 5(2)(b) и связана обоими договорами	Заявление применялось	312	197
	Заявление не применялось (9 <i>sexies</i> )	278	210

12. Следует напомнить, что в соответствии с пунктом (2)(e) статьи 5 Протокола Ассамблея Мадридского союза (ниже именуемая «Ассамблея») может в любой момент времени рассмотреть функционирование системы, установленной пунктами (2)(a) – (2)(d) той же статьи, и может единогласным решением принять изменения к этим пунктам. Постоянный характер этого мандата был прояснен в заявлении о толковании, принятом Ассамблеей в 2006 г. на ее тридцать седьмой сессии<sup>6</sup>.

13. Ввиду вышесказанного Рабочая группа может подумать о том, следует ли провести рассмотрение функционирования системы в соответствии с пунктом (2)(b) статьи 5 Протокола для установления единообразного срока в один год для уведомления ведомствами о предварительном отказе *ex-officio*. С учетом информации, представленной в пунктах 10 и 11 выше, абсолютное большинство ведомств уже соблюдает этот срок, и такое единообразие пошло бы на пользу Мадридской системе за счет внесения большей простоты и эффективности.

<sup>6</sup> См. документ MM/A/37/4.

## СРОК ДЛЯ ОТВЕТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ И РАСЧЕТ ЭТОГО СРОКА

14. Уведомление о предварительном отказе должно содержать или указывать информацию, упомянутую в правиле 17 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуемой «Общая инструкция»). В Общей инструкции не предусмотрен какой-то конкретный срок для ответа владельца на уведомление о предварительном отказе. Однако правило 17(2)(vii) требует, чтобы такой срок был «разумным при данных обстоятельствах».

15. Поскольку нет никакого положения, ориентирующего Договаривающиеся стороны или налагающего на них обязательство в отношении продолжительности указанного срока, Договаривающимся сторонам оставлена возможность указывать – в соответствии с их внутренним законодательством и практикой – этот срок и то, как его следует рассчитывать, предпочтительно с указанием того, когда он истекает.

16. Договаривающиеся стороны придерживаются различных толкований того, что должно считаться «разумным при данных обстоятельствах». Выводы по результатам упомянутого выше обследования, проведенного в 2014 г.<sup>7</sup>, показывают, что Договаривающиеся стороны установили различные сроки для ответа на предварительный отказ – от 15 дней до 15 месяцев; и, кроме того, что Договаривающиеся стороны рассчитывают эти сроки по-разному. В зависимости от того, как соответствующая Договаривающаяся сторона рассчитывает этот срок, это может значительно сказываться на периоде времени, имеющемся в распоряжении владельца для ответа на уведомление о предварительном отказе. Большинство ведомств используют один из трех вариантов расчета, указанных ниже:

*(i) Начальной датой является дата, в которую ведомство дает предварительный отказ или направляет уведомление в Международное бюро*

Когда начальная дата срока определяется той датой, в которую ведомство дает отказ или направляет уведомление в Международное бюро, расчет даты, в которую этот срок истекает, возможно, не является сложным, при условии, что эта дата четко указана в сообщении.

*(ii) Начальной датой является дата, в которую Международное бюро препровождает уведомление владельцу*

Когда начальной датой срока является та дата, в которую Международное бюро препровождает уведомление владельцу, установление такой даты является довольно простым делом, потому что Международное бюро ясно указывает эту дату в сообщении, препровожденным вместе с уведомлением.

*(iii) Начальной датой является дата, в которую владелец получает уведомление от Международного бюро*

Поскольку дата, в которую владелец получает уведомление, не записывается в Международном реестре, могут возникать некоторые сомнения относительно того, когда начался срок и был ли он соблюден владельцем при ответе. Ведомства Договаривающихся сторон, которые используют такой расчет, могут требовать подтверждения даты получения, что может создавать неопределенность, когда, например, почтовый штамп неразборчив или отсутствует.

<sup>7</sup> См. документ «Information on Provisional Refusals» («Информация о предварительных отказах»), URL: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_rt/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_rt\\_information\\_on\\_provisional\\_refusals.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf).

17. С учетом информации, приведенной в пунктах 14 – 16, Рабочая группа может подумать о том, могут ли быть согласованы поправки к нормативно-правовой базе Мадридской системы, предусматривающие минимальный срок для ответа на уведомление о предварительном отказе и единообразный способ его расчета.

## **ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

### **РАЗНЫЕ СРОКИ И СПОСОБЫ ИХ РАСЧЕТА**

18. Международное бюро пересылает копии всех полученных им уведомлений о предварительном отказе владельцам. Эти копии сопровождаются стандартным сообщением на рабочем языке, выбранном владельцем, с указанием даты, на которую:

- ведомство направило уведомление, если такая дата обозначена в уведомлении или если уведомление было направлено в электронном виде;
- Международное бюро получило уведомление, причем эта дата будет совпадать с первой датой, если уведомление было направлено в электронном виде; и
- Международное бюро переслало уведомление владельцу.

19. Приводимый ниже пример иллюстрирует практические трудности, с которыми сталкивается владелец, получая несколько уведомлений о предварительном отказе: владелец международной регистрации, заявка для которой была подана через ведомство Исландии (ведомство происхождения), указал Австралию, Китай, Египет, Францию, Мексику, Норвегию и Российскую Федерацию. Если он получит уведомление о предварительном отказе от каждой из указанных Договаривающихся сторон, ему придется столкнуться со следующими трудностями.

#### *(i) Разные сроки и разные способы их расчета*

В приведенном выше примере владелец получит уведомления о предварительном отказе с указанием следующих сроков для ответа:

- Австралия – 15 месяцев с даты уведомления соответствующим ведомством;
- Китай – 15 дней с даты получения уведомления владельцем;
- Франция – 1 месяц с даты, на которую соответствующее ведомство направило уведомление Международному бюро;
- Мексика – 2 месяца с даты, на которую Международное бюро переслало уведомление владельцу;
- Египет – 60 дней с даты уведомления соответствующим ведомством;
- Норвегия – 3 месяца с даты решения, принятого Ведомством; и
- Российская Федерация – 6 месяцев с даты уведомления соответствующим ведомством.

*(ii) Разные языки*

Уведомление о предварительном отказе будет составлено на языке коммуникации, выбранном ведомством. В приведенном выше примере владелец получит уведомления о предварительном отказе на английском (Австралия, Китай, Египет, Норвегия и Российская Федерация), французском (Франция) и испанском (Мексика) языках. Кроме того, правило 17(2)(v) Общей инструкции позволяет ведомствам для указания в таком уведомлении товаров и услуг для возможных предшествующих прав использовать собственный язык. В приведенном выше примере владелец может получить предварительные отказы в отношении предшествующих прав с указанием товаров и услуг на арабском, китайском, норвежском и русском языках.

*(iii) Дополнительные требования*

Ведомства могут выдвигать дополнительные требования, например о том, что для ответа на уведомление владелец должен назначить местного представителя или поверенного, причем в отдельных случаях выбрав его из списка утвержденных представителей или поверенных.

## ПЕРЕСЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ БЮРО

20. Помимо разных способов расчета сроков, о которых речь шла выше, фактический срок, в течение которого владелец должен ответить на уведомление, может еще больше сократиться из-за следующих факторов:

- связь между ведомством и Международным бюро;
- обязательная процедура в Международном бюро (поступление информации, рассмотрение, регистрация информации и уведомление), которая в среднем занимает 12 календарных дней<sup>8</sup>; и
- связь между Международным бюро и владельцем.

21. Международное бюро получает информацию в машиночитаемом и не машиночитаемом формате. Информация, пересылаемая в формате расширяемого языка разметки (XML) в соответствии со стандартами электронных сообщений Мадридского союза (МЕСА), имеет машиночитаемый вид. Информация, пересылаемая другими способами, например в виде изображений документов, передаваемых в переносимом формате документов (PDF) через систему «Мадридский портал для ведомств» (MOP) или онлайн-службу «Свяжитесь с Мадридом» (Contact Madrid), равно как и документы, пересылаемые по почте, не читаются машиной.

22. Если ведомства направляют информацию в формате XML, она сразу попадает во внутреннюю систему обработки данных Международного бюро, что позволяет автоматизировать поступление данных, рассмотрение и пересылку информации владельцу. Такой способ коммуникации сам по себе не оказывает отрицательного воздействия на срок для ответа на уведомление.

---

<sup>8</sup> Среднемесячное значение темпов обработки решений в марте 2019 г. приводится в следующем документе: [https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid\\_pendency\\_rates.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid_pendency_rates.pdf).

23. Если ведомства направляют информацию в формате, не читаемом машиной, Международное бюро должно самостоятельно провести обработку информации, для того чтобы она была интегрирована в систему, рассмотреть ее и переслать владельцу. Этот «ручной» способ может отрицательно сказаться на сроке для ответа на уведомления в зависимости от того, как рассчитывается такой срок. Пересылка документов в бумажном виде по почте может иметь еще более негативные последствия для срока ответа из-за свойственных этому виду доставки задержек, связанных с использованием почтовых услуг.

24. В 2018 г. Международное бюро получило 134 600 уведомлений о предварительном отказе. 112 000 из них (83 процента) были направлены в формате XML; вместе с тем:

- лишь 29 ведомств пересылают Международному бюро информацию в формате XML;
- 28 ведомств пересылают Международному бюро информацию либо через MOP, либо через онлайн-услугу «Свяжитесь с Мадридом» в виде документов PDF; и
- 36 ведомств по-прежнему пересылают Международному бюро информацию по почте.

#### ПЕРЕСЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦУ

25. Владельцы или представители, которые предпочитают получать сообщения из Международного бюро в электронном виде, получают копию уведомления о предварительном отказе по электронной почте. Этот способ пересылки не оказывает отрицательного воздействия на то, какой период времени имеется у владельца для ответа на уведомление.

26. Владельцы или представители, которые не хотят получать электронные сообщения из Международного бюро, получают копию уведомления о предварительном отказе, отправленную по почте, что может уменьшить реальное время, остающееся у владельца для ответа на уведомление. Доставка уведомления почтой может занимать, в среднем, от двух до четырех дней, если получатель находится в Европе, от четырех до семи дней, если получатель находится в Соединенных Штатах Америки, и от четырех до 10 дней в случае получателей в остальной части мира.

27. Если электронное сообщение не доходит до предполагаемого получателя, Международное бюро получает автоматическое послание о недоставке от зарегистрированного поставщика услуг электронной почты. Это подсказывает Международному бюро, что нужно вновь направить сообщение в электронном виде, и в случае еще одной недоставки сообщение направляется владельцу по почте.

28. Владельцы и представители могут также воспользоваться «Мадридской службой управления портфелем» (MPM), которая представляет собой защищенный онлайн-инструмент, обеспечивающий электронный обмен сообщениями с Международным бюро. Как и в случае электронного сообщения, этот способ пересылки не оказывает отрицательного воздействия на то, какой период времени имеется у владельца для ответа на уведомление.

29. В 2018 г. Международное бюро направило 325 670 уведомлений владельцам или их представителю; 88 процентов из этих уведомлений были направлены в электронном виде. В течение того же года Международное бюро зарегистрировало 52 989 знаков; в 87 процентах этих международных регистраций владелец или представитель указали адрес электронной почты.

30. С учетом информации, приведенной в пунктах 25 – 29 выше, Рабочая группа может подумать об обсуждении того, требовать ли от заявителей и представителей предоставления электронного адреса в международной заявке и сделать ли электронное сообщение выбором по умолчанию для сообщений Международного бюро в адрес заявителей и владельцев.

## **ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ**

31. Существующая ситуация, в которой ведомства предусматривают разные сроки для ответа на уведомление о предварительном отказе и используют разные способы расчета такого срока, проблематична для владельцев международных регистраций.

32. Фактический срок, в течение которого владелец должен ответить на уведомление, зависит от ряда факторов, таких как продолжительность срока для ответа, способ исчисления, способ пересылки ведомством уведомления Международному бюро, формат, в котором Международное бюро получает информацию (читается ли он машиной), и способ пересылки уведомления владельцу.

33. Представляется вполне вероятным, что при самом пессимистичном сценарии срок ответа на уведомление к моменту его получения владельцем подошел к концу. Во избежание такой ситуации Международное бюро при рассмотрении отдает предпочтение уведомлениям, направляемым Договаривающимися сторонами, которые предусматривают более короткий срок для ответа и в отношении которых срок для ответа рассчитывается с даты, в которую ведомство дает отказ или направляет уведомление.

34. Необходимо рекомендовать ведомства Договаривающихся сторон Мадридской системы продолжать работать над тем, чтобы направляемые ими в Международное бюро сообщения были в машиночитаемом виде, поскольку это ускоряет обработку таких сообщений и, следовательно, сокращает время, в течение которого такие документы пересылаются владельцам.

35. Упомянутые ведомства должны также четко указывать срок, имеющийся в распоряжении владельца для ответа на сообщение, и конечную дату этого срока или при любых обстоятельствах предельно ясно объяснять, как должен рассчитываться этот срок. Более того, они должны размещать в базе данных членов Мадридской системы подробную и доступную с точки зрения понимания информацию о любых других требованиях, связанных с ответом на уведомление.

36. Заявителям, владельцам и представителям может быть предложено получать сообщения Международного бюро в электронном виде по умолчанию, поскольку это самый надежный, оперативный и недорогой способ пересылки, а также использовать МРМ.

37. Всем заинтересованным сторонам Мадридской системы (заявители, владельцы, представители и ведомства) следует рекомендовать направлять в Международное бюро электронные сообщения в машиночитаемом формате.

38. Другие меры, которые позволят решить данный вопрос, могут потребовать внесения поправок в нормативно-правовую базу Мадридской системы или ее Договаривающихся сторон. Рабочая группа может подумать о том, чтобы продолжить обсуждение следующих аспектов:

- (а) должен ли вопрос продолжительности срока для ответа на уведомление о предварительном отказе и исчислении этого срока по-прежнему решаться только соответствующей указанной Договаривающейся стороной;



(b) можно ли предусмотреть в Общей инструкции унифицированный срок для ответа на предварительный отказ или – как вариант – установить минимальный срок при том понимании, что согласно применимому национальному законодательству может быть предоставлен более длинный срок; и

(c) нужно ли рассмотреть функционирование системы, созданной в соответствии со статьей 5(2)(b) Протокола, на предмет установления единообразного срока в один год, в течение которого ведомства могут направить уведомление о предварительном отказе *ex-officio*.

*39. Рабочей группе предлагается обсудить информацию, представленную в настоящем документе, и дать Международному бюро указания в отношении возможных дальнейших действий.*

[Конец документа]