

## **СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК БЮЛЛЕТЕНЯ «ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ»**

### **ЯПОНСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО (ЯПВ) В КАЧЕСТВЕ УКАЗАННОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ (УДС)**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ УКАЗАНИИ ЯПВ**

- (1) Краткая памятка по заполнению бланка ММ2
  - (a) Имя/адрес заявителя
  - (b) Назначение представителя
  - (c) Изображение знака
  - (d) Графа для стандартного шрифтового исполнения
  - (e) Графа для цветового знака (знаки, состоящие только из цвета)
  - (f) Прочее
  - (g) Товары и услуги
- (2) Заявления и уведомления
- (3) Процедура регистрации
- (4) Полный предварительный отказ
- (5) Ответ на предварительный отказ – ограничение (бланк ММ6)
- (6) Ответ на предварительный отказ – оспаривание предварительного отказа (через местного представителя)
- (7) Вторая часть индивидуальной пошлины
- (8) Особые виды знаков
- (9) Описание знака
- (10) Дискламация
- (11) Использование кодов групп подобных товаров
- (12) Намерение использовать знак
- (13) Замена
- (14) Преобразование
- (15) Информация о ЯПВ

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ**

- Приложение I: Решение о выдаче регистрации ТЗ  
Приложение II: Свидетельство о регистрации ТЗ  
Приложение III: Решение об отказе в регистрации ТЗ

## **СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК БЮЛЛЕТЕНЯ «ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ»**

Вашему вниманию предлагается второй специальный выпуск бюллетеня «Основные факты по Мадридской системе», в котором рассказывается о функциях Японского патентного ведомства (ЯПВ) в качестве ведомства указанной Договаривающейся стороны в рамках Мадридской системы.

С момента получения охраны в указанных Договаривающихся сторонах (УДС) международная регистрация товарного знака имеет ту же силу, что и знак, заявка на который была подана напрямую в соответствующих УДС. Решение о предоставлении охраны международной регистрации товарного знака принимается ведомствами указанных Договаривающихся сторон, которые проводят экспертизу знака в соответствии с требованиями национальных законов и практики. Таким образом, заявитель получает не только международную регистрацию, но и «пакет национальных прав».

Из этого следует, что ведомства УДС могут по-разному проводить экспертизу международного знака, прежде чем ему будет предоставлена охрана в указанных государствах; так, требование уплаты пошлины за указание в двух частях и использование кодов групп подобных товаров, призванных выявить аналогичные товары и услуги, – лишь два примера особенностей экспертизы по существу, проводимой ЯПВ.

Цель настоящего специального выпуска – помочь пользователям Мадридской системы понять особенности процедур ЯПВ, которые необходимо знать при указании Японии в международной заявке или впоследствии при дополнении международной регистрации.

## ВВЕДЕНИЕ

Япония является членом Мадридской системы с марта 2000 г., когда она присоединилась к Мадридскому протоколу.

При указании этой страны в рамках Мадридской системы применяются следующие требования:

- владелец товарного знака должен уплатить за указание Японии индивидуальную пошлину, состоящую из двух частей (дополнительная информация приводится в части 4);
- срок вынесения решения о предварительном отказе в ЯПВ составляет 18 месяцев;
- запись о лицензии, внесенная в Международный реестр, не имеет силы в Японии. Для того чтобы сделать ее действительной в этой стране, владелец товарного знака должен направить просьбу о внесении записи о лицензии на международную регистрацию непосредственно в ЯПВ в соответствии с национальными требованиями.

Стремительное распространение технологий и все более широкое использование интернета ведет к тому, что системы товарных знаков по всему миру постоянно эволюционируют, экономическая деятельность все чаще выходит за пределы национальных границ, а торговые стратегии становятся все более разнообразными. Стремясь соответствовать духу времени, Япония работает над различными инициативами, например пересматривает свои законы и другие нормативные документы в области товарных знаков.

С апреля 2015 г. в Японии можно получить охрану нетрадиционных товарных знаков, например звуковых и цветных. Это означает, что иностранные владельцы, заинтересованные в охране упомянутых видов знаков в нескольких странах, могут подать международную заявку по процедуре Мадридской системы и указать в ней Японию.

Кроме того, Япония пересмотрела национальные законы и другие нормативные документы в русле положений Сингапурского договора о законах по товарным знакам и присоединилась к этому договору в марте 2016 г. Япония также упростила и унифицировала свои процедуры подачи заявок с учетом процедур других стран, что помогло добавить привлекательности японской системе охраны знаков в глазах иностранных пользователей, в том числе клиентов Мадридской системы. Помимо этого, была проведена большая работа по модернизации Руководства ЯПВ по экспертизе товарных знаков с целью повысить предсказуемость и транспарентность соответствующей процедуры. Новое издание Руководства вступило в силу в апреле 2017 г.

Со времени присоединения Японии к Мадридскому протоколу число международных заявок на товарные знаки, поданных в этой стране по процедуре Мадридской системы, равно как и указаний Японии в международных регистрациях неуклонно растет. ЯПВ надеется, что этот специальный выпуск будет способствовать более рациональному использованию Мадридской системы и поможет пользователям более эффективно охранять свои товарные знаки в Японии.

## ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ УКАЗАНИИ ЯПВ

(1) Краткая памятка по заполнению бланка MM2

При указании в международной заявке Японии необходимо, чтобы следующие пункты международной регистрации отвечали обязательным требованиям ЯПВ; в противном случае ЯПВ направит заявление об отказе.

(a) *Имя/адрес заявителя (пункт 2(a) и (b) бланка MM2)*

Если владелец международной регистрации имеет действующие в Японии регистрации на этот же или аналогичный знак или на эти же или аналогичные товары или услуги под другим именем или с указанием другого адреса, ему будет отказано в охране международной регистрации по причине существования в Японии более ранних регистраций.

Во избежание отказа имя и адрес заявителя, указанные в международной заявке, должны быть идентичны имени и адресу владельца более ранних регистраций в Японии.

- Примечание: требование признания права собственности на более ранние регистрации или направление письменного согласия не позволяет преодолеть относительные основания для отказа.

(b) *Назначение представителя (пункт 4 бланка MM2)*

Независимо от того, что в международной заявке указан назначенный в ВОИС представитель, решение о регистрации (приложение I), свидетельство о национальной регистрации (приложение II) и решение об отказе (приложение III) направляются непосредственно владельцу или его местному представителю (при наличии).

- Примечание: представитель в ВОИС не может напрямую получить от ЯПВ указанные национальные решения.

(c) *Изображение знака (пункт 7(a) бланка MM2)*

ЯПВ не разрешает вносить изменения в изображение знака. Следовательно, если основание для отказа касается изображения знака, преодолеть его невозможно.

В большинстве случаев такие отказы касаются цветовых знаков в чистом виде (знаки, состоящие только из цвета или сочетания цветов), объемных и звуковых знаков, знаков движения, голографических знаков и знаков местоположения.

(i) *Цвет как таковой (знаки, состоящие только из цвета)*

Изображение собственно цветовых знаков (знаки, состоящие только из цвета) должно представлять собой иллюстрации или фотографии, демонстрирующие цвета, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В случае товарного знака, в котором цвет имеет определенное местоположение, заявитель может представить цвет(-а), в отношении которого(-ых) испрашивается

регистрация товарного знака, и использовать линии, пунктир и т.д. для того, чтобы показать его местоположение в рамках товарного знака. В этом случае заявитель должен пояснить в пункте 9(е) «Описание знака» бланка ММ2, как показан цвет(-а) и местоположение. Дополнительная информация приводится в разделе 54.1 Справочника по экспертизе товарных знаков ([http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/1308-029.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1308-029.htm)).

(Статья 4quater Приказа «О применении Закона "О товарных знаках"»).

#### Пример приемлемого изображения № 1 (один цвет)



#### Пример приемлемого изображения № 2 (сочетание цветов)



#### Пример приемлемого изображения № 3 (цвет имеет определенное местоположение)



#### Примеры неприемлемых изображений

«Если на цветовом знаке явно фигурируют определенные буквы, фигуры и т.д., относящиеся к товарному знаку, указанному в заявке» (рекомендация в отношении ТЗ I. Часть 2, 9(1)(a)).

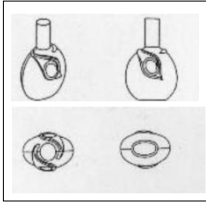


#### (ii) Объемные знаки

Изображение объемного знака должно представлять собой иллюстрации или фотографии, на которых данный знак показан в одной, двух или более разных проекциях. Хотя в одном поле (8 см x 8 см), отведенном для этой цели в международной заявке, могут поместиться несколько проекций трехмерной формы, достаточно представить лишь одну в том случае, если она позволяет получить четкое

представление о данной трехмерной форме (статья 4ter Приказа «О применении Закона "О товарных знаках"»).

#### Пример приемлемого изображения № 1



#### Пример приемлемого изображения № 2



#### Примеры неприемлемых изображений

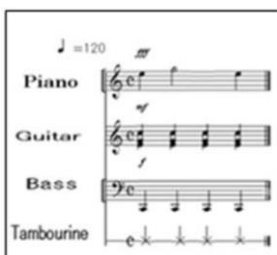
Если форма как атрибут внешнего вида пространственного объекта, например контуры, нанесенный сплошной толстой линией, не может быть описана и воспринята в виде букв, фигур или символов (рекомендация в отношении ТЗ I. Часть 2, 6(1)(a)).



#### (iii) Звуковые знаки

Графическое представление звукового знака должно четко иллюстрировать с помощью букв, партитуры или их комбинации, из чего состоит знак, однако при условии, что данный знак, помимо партитуры, может быть описан с помощью одного нотного стана (при необходимости) (статья 4quinqüies Приказа «О применении Закона "О товарных знаках"»).

#### Пример приемлемого изображения № 1



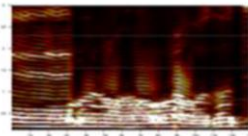
### Пример приемлемого изображения № 2



### Пример неприемлемого изображения № 1

Фонограмма – это трехмерная модель звукового сигнала, демонстрирующая звуковые частоты и распределение амплитудных значений и времени с помощью устройства анализа звуковых сигналов (рекомендация в отношении ТЗ I. Часть 2, 10(1)).

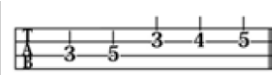
Поскольку потребители и субъекты предпринимательской деятельности не могут, взглянув на фонограмму, без труда распознать звуки, для которых испрашивается регистрация товарного знака, объем права на товарный знак неясен.



### Пример неприемлемого изображения № 2

**Табулатура** – это вид нотной записи, иллюстрирующей не столько музыкальный строй, сколько положение пальцев на инструменте. **Табулатура** широко применяется для струнных щипковых инструментов, таких как гитара (рекомендация в отношении ТЗ I. Часть 2, 11(1)(a)).

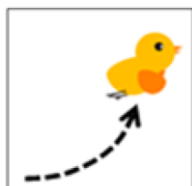
Поскольку потребители и субъекты предпринимательской деятельности не могут, взглянув на табулатуры, без труда распознать звуки, для которых испрашивается регистрация товарного знака, объем права на товарный знак неясен.



#### (iv) Знаки движения

Изображение знака движения должно представлять собой одну, две или более разные иллюстрации или фотографии, наглядно демонстрирующие процесс трансформации с течением времени (статья 4 Приказа «О применении Закона "О товарных знаках"»).

### Пример приемлемого изображения № 1 (движение знака показано стрелкой)

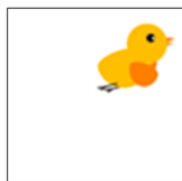


**Пример приемлемого изображения № 2 (движение знака показано с помощью нескольких видов)**



**Пример неприемлемого изображения**

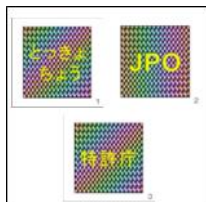
Если товарный знак показан в виде одного изображения, и в силу отсутствия коллимационной линии невозможно понять трансформации, происходящие с течением времени (рекомендация в отношении ТЗ I. Часть 2, 7(1)).



(v) Голографические знаки

Изображение голографического знака должно представлять собой одну, две или более разные иллюстрации или фотографии, наглядно демонстрирующие состояние до и после изменений (статья 4bis Приказа «О применении Закона "О товарных знаках"»).

**Пример приемлемого изображения**



**Пример неприемлемого изображения**



Если товарный знак, представленный в заявке, или визуальные эффекты, обусловленные голографией и другими средствами, не позволяют понять изменения состояний знака (рекомендация в отношении ТЗ I. Часть 2, 8(1)).

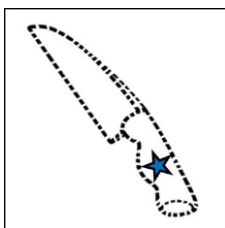
(vi) Знаки местоположения

Изображение знака местоположения должно представлять собой одну, две или более разные иллюстрации или фотографии, на которых показано, как выглядит знак и как он



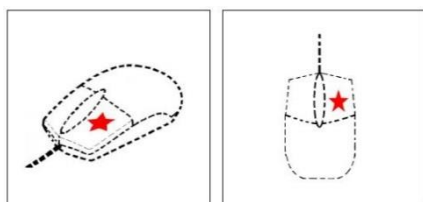
расположен, для чего одни части знака изображены сплошными линиями, а другие – пунктирными (статья 9sexies Приказа «О применении Закона "О товарных знаках"»).

### Пример приемлемого изображения



### Пример неприемлемого изображения

Если на нескольких представленных иллюстрациях местоположение знака разное, и невозможно определить, с какой частью знака связаны соответствующие товары (рекомендация в отношении ТЗ I. Часть 2, 11(1)(a)).



(d) *Графа для стандартного шрифтового исполнения<sup>1</sup> (пункт 7(c) бланка ММ2)*

В Японии знак в стандартном шрифтовом исполнении НЕ является эквивалентом «нестилизованного словесного знака».

Просьба учитывать, что японская «система стандартных символов» представляет собой официально признанную шрифтовую систему. Заявитель не может зарегистрировать слово (-а) в том или ином начертании, стиле, регистре или с применением того или иного шрифта. Таким образом, в отличие от ряда других стран объем охраны знака в стандартном и нестандартном шрифтовом исполнении будет одинаковым.

(e) *Графа для цветового знака (знак, состоящий только из цвета) (пункт 7(d) бланка ММ2)*

Поставьте галочку в данной графе, если знак, в отношении которого подается заявка, является цветовым знаком (знак, состоящий только из цвета).

(f) *Прочие указания*

– указание, касающееся транслитерации и перевода знака (пункты 9(a) и (b) бланка ММ2).

Оба эти указания будут рассматриваться исключительно как информация для сведения для целей экспертизы.

<sup>1</sup> См. раздел [19.71](#) Справочника по экспертизе товарных знаков.

– Графа для объемного, звукового, коллективного, сертификационного или гарантийного знака (пункт 9(d) бланка ММ2).

Поставьте галочку в данной графе, если знак, в отношении которого подается заявка, является объемным, звуковым, коллективным или региональным коллективным<sup>2</sup>.

Ни сертификационный, ни гарантийный знак<sup>3</sup> не признается в Японии как один из видов знаков. Однако знак может быть записан как коллективный при условии, что он отвечает применимым требованиям.

– Описание знака (пункт 9(e) бланка ММ2)

Заявитель не обязан заполнять пункт 9 «Описание знака», за исключением случаев, когда речь идет о знаке движения, голографическом знаке или знаке местоположения.

Описание знака может быть добавлено или изменено и направлено напрямую в ЯПВ через местного представителя в ответ на предварительный отказ.

– Дискламация (отказ от охраны) (пункт 9(g) бланка ММ2)

Указание, касающееся отказа от охраны, не применяется к Японии и не будет приниматься во внимание.

#### (g) Товары и услуги

– Заголовки классов

Заголовки классов, фигурирующих в перечне классов с пояснениями согласно Ниццкому соглашению, не охватывают все товары или услуги того или иного класса.

Ряд заголовков классов приемлемы в качестве наименований товаров или услуг при условии, что такие наименования отвечают требованию ясности.

– Неприемлемые заголовки классов и примеры альтернативных наименований приводятся в разделе, посвященном ЯПВ, в базе данных членов Мадридской системы (<http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>).

– Неприемлемые наименования, связанные с розничной или оптовой продажей (класс 35)

*«Розничная продажа», «услуги по розничной продаже» или «розничная или оптовая продажа любых товаров»*

Эти наименования рассматриваются как слишком неопределенные. Необходимо указать товары, в отношении которых оказываются услуги по розничной или оптовой продаже, например «розничная продажа парфюмерно-косметических средств».

<sup>2</sup> При определенных условиях знак, включающий название региона (он может рассматриваться как имеющий меньшую различительную способность), может быть зарегистрирован как региональный коллективный знак, что является уникальной чертой японской системы товарных знаков. Существует две регистрации, запрос на которые поступил не из Японии: "PROSIUTTO DI PARMA" (национальная регистрация № 5073378) по классу 29 (ветчина) и "镇江香醋" (IRN 965 547) по классу 30 (уксус) (см. раздел [27.02](#) Справочника по экспертизе товарных знаков).

<sup>3</sup> См. раздел [27.71](#) А iii Справочника по экспертизе товарных знаков.

*«Сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями»*

Из этой формулировки неясно, призваны ли указанные выше услуги поддерживать деятельность третьих лиц или услуги по оптовой либо розничной продаже.

➤ Предлагаемые варианты изменения и сужения формулировки наименования

*«Сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями» (данная услуга не является услугой по розничной или оптовой продаже)»; или*

*«Розничная или оптовая продажа [указать товары]».*

## (2) Заявления и уведомления

Японией были сделаны следующие особые заявления и направлены следующие уведомления в соответствии с Мадридским протоколом:

- индивидуальные пошлины, уплачиваемые в двух частях (статья 8(7)(а) Протокола и правило 34(3)(а) Общей инструкции)

Владелец товарного знака должен уплатить индивидуальную пошлину за каждое указание Японии и продление международных регистраций, предусматривающих указание Японии.

[Калькулятор пошлин](#) показывает размер пошлин, применяемых в настоящее время в отношении Японии. Эти пошлины уплачиваются в двух частях: первая подлежит уплате на момент указания, вторая – когда ЯПВ предоставляет охрану знака.

- увеличенный срок вынесения решения о предварительном отказе (статья 5(2)(b) Протокола)

ЯПВ имеет в своем распоряжении 18 месяцев для вынесения решения о предварительном отказе начиная с даты, на которую ВОИС уведомляет ЯПВ о соответствующем указании.

- внесенная в Международный реестр запись о лицензиях не имеет силы в Японии (правило 20bis(6)(b) Общей инструкции)

Если владелец хочет внести запись о лицензии в Международный реестр и при этом сделать ее действительной в Японии, он должен напрямую обратиться в ЯПВ, следуя национальной процедуре внесения записи о лицензии.

## (3) Процедура регистрации

Если оснований для отказа нет, ЯПВ в соответствии с законодательством Японии направляет решение о выдаче регистрации ТЗ напрямую владельцу или его местному представителю (при наличии).

Одновременно ЯПВ направляет в ВОИС заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом 18ter(1) и уведомление, касающееся второй части пошлины в

соответствии с правилом 34(3)(с). ВОИС доводит соответствующую информацию до сведения владельца или его представителя.

Если пошлины уплачены, ВОИС направляет в ЯПВ уведомление об оплате. После получения платежа ЯПВ направляет свидетельство о регистрации ТЗ напрямую владельцу или его местному представителю (при наличии).

При наличии того или иного основания для отказа ЯПВ направляет в ВОИС уведомление о полном предварительном отказе в соответствии с правилом 17. ВОИС доводит соответствующую информацию до сведения владельца или его представителя.

Если владелец не отвечает на отказ в течение установленного срока, ЯПВ в соответствии с законодательством Японии в качестве следующего шага выносит решение об отказе в регистрации ТЗ и направляет его напрямую владельцу или его местному представителю (при наличии).

За исключением случаев, когда местный представитель подает апелляцию в отношении решения об отказе в регистрации ТЗ, ЯПВ направляет в ВОИС подтверждение полного отказа в соответствии с правилом 18ter(3). Если апелляция будет удовлетворена, в ВОИС будет направлено заявление в соответствии с правилом 18ter(2). В любом случае ВОИС доводит соответствующую информацию до сведения представителя владельца или владельцев.

#### (4) Полный предварительный отказ

Япония выдает полный отказ даже в том случае, если основания для него затрагивают лишь часть из заявленных товаров и услуг.

Владелец может в течение трех месяцев с даты объявления предварительного отказа ЯПВ оспорить это решение через местного представителя. Либо владелец может через местного представителя подать в ЯПВ заявление о внесении записи об изменении перечня товаров и услуг для преодоления предварительного отказа.

Если владелец не отвечает на отказ после того, как на его имя было направлено решение об отказе в регистрации ТЗ, ЯПВ направляет в ВОИС подтверждение полного отказа в соответствии с правилом 18ter(3), и ВОИС пересылает его владельцу.

#### (5) Ответ на предварительный отказ – ограничение (бланк ММ6)

Заявление о внесении в Международный реестр записи об ограничении для Японии может быть подано в ВОИС на официальном бланке ММ6 в любой момент. Однако владелец, отвечая на предварительный отказ, должен подать в ВОИС заявление об ограничении, прежде чем ЯПВ направит ему решение об отказе в регистрации ТЗ в соответствии с законодательством Японии. Владелец необязательно информировать ЯПВ о поданном в ВОИС заявлении о внесении записи об ограничении, если такое ходатайство подано в пределах срока, установленного для ответа на предварительный отказ.

Если ЯПВ в предварительном отказе предлагает те или иные приемлемые для него товары и услуги, владелец может включить это предложение при заполнении бланка ММ6 о внесении записи об ограничении.

(6) Ответ на предварительный отказ – оспаривание предварительного отказа (через местного представителя)

Как отмечается выше, владелец может в течение трех месяцев с даты объявления предварительного отказа ЯПВ оспорить это решение через местного представителя.

Одним из преимуществ назначения местного представителя является то, что владелец может изменить перечень товаров и услуг не так, как это сформулировано в предварительном отказе применительно к товарам и услугам. Еще одним преимуществом является то, что владелец может оспорить относительные основания для отказа (схожесть более ранних прав).

(7) Вторая часть индивидуальной пошлины

Индивидуальные пошлины за указание Японии состоят из двух частей.

Первая часть подлежит уплате на момент указания Японии, т.е. на момент, когда заявитель или владелец подает международную заявку или последующее указание. Вторая часть уплачивается только после того, как ЯПВ принимает решение о предоставлении охраны международной регистрации.

Если оснований для отказа нет, ЯПВ направляет владельцу или его местному представителю решение о выдаче регистрации ТЗ, и в частности извещение о необходимости уплаты второй части пошлины. Такое извещение не является отдельным документом, скорее это часть указанного выше решения.

Одновременно ЯПВ направляет в ВОИС уведомление о второй части пошлины, а также заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом 18ter(1). Затем ВОИС пересылает это уведомление владельцу заказным письмом или регистрируемым электронным письмом с указанием следующих сведений в сопроводительной записке:

- (i) регистрационный номер ВОИС;
- (ii) размер пошлин к оплате;
- (iii) срок, в течение которого необходимо оплатить вторую часть пошлины.

Владельцу проще всего заплатить вторую часть пошлины через сервис электронных платежей на веб-сайте ВОИС (указав регистрационный номер ВОИС). Платеж может быть произведен кредитной картой или с текущего счета в ВОИС. Однако сервис электронных платежей не может использоваться для исключения отдельных классов с тем, чтобы уменьшить размер суммы к оплате. Если владелец хочет ограничить число классов, сначала он должен представить в ВОИС, а не в ЯПВ, заявление о внесении записи об ограничении применительно к Японии, затем оплатить пошлины с помощью банковского перевода или с текущего счета в ВОИС. Ограничение будет учтено при расчете суммы пошлин только в том случае, если запись о нем внесена в Международный реестр не позднее даты истечения срока данного платежа.

Если платеж не произведен за две недели до истечения установленного срока, ВОИС направляет владельцу неофициальное уведомление обычной почтой или по электронной почте. Срок платежа может быть продлен не более чем до двух месяцев с даты, на которую должна быть уплачена вторая часть пошлины, если владелец направит в ВОИС заявление о продолжении делопроизводства.

Если пошлины уплачены до установленного срока, ВОИС направляет в ЯПВ уведомление об оплате. ЯПВ вносит запись о знаке в свой национальный реестр и направляет свидетельство о регистрации ТЗ напрямую владельцу или его местному

представителю (при наличии). В случае неуплаты пошлин ВОИС аннулирует международную регистрацию в отношении Японии и доводит соответствующую информацию до сведения владельца и ЯПВ.

(8) Особые виды знаков

Помимо знаков, содержащих слова, буквы, цифры и изобразительные элементы или их сочетания, могут также охраняться следующие виды знаков:

- (i) цвет как таковой (знаки, состоящие только из цвета или сочетания цветов);
- (ii) объемный знак;
- (iii) звуковой знак;
- (iv) знак движения;
- (v) голографический знак; и
- (vi) знак местоположения.

От владельца не требуется представлять в ЯПВ правила, регулирующие использование коллективного знака. Однако он обязан предъявить через местного представителя документ, подтверждающий, что владелец является юридическим лицом. ЯПВ может потребовать этот документ на японском языке. Для звуковых знаков владелец обязан представить в ЯПВ через местного представителя аудиофайлы (в формате MP3).

(9) Описание знака

Описание знака является обязательным требованием для знаков движения, голографических знаков и знаков местоположения. Описание может быть включено в международную заявку на последующее указание в качестве добровольного, если оно не фигурирует в международной регистрации. Владелец может также представить такое описание в порядке ответа на предварительный отказ напрямую в ЯПВ через местного представителя.

(10) Дискламация (отказ от охраны)

Указание, касающееся отказа от охраны, не применяется к Японии и не будет приниматься во внимание. Просьба принять к сведению, что законодательство Японии не предусматривает возможность внесения записи об отказе от охраны.

(11) Использование кодов групп подобных товаров

Несмотря на то что Япония приняла [Ниццкую классификацию](#), при распределении товаров и (или) услуг применяются уникальные для Японии группы, не связанные с международной Ниццкой классификацией. Каждая группа имеет определенный код. Точнее, подразумевается, что товары и (или) услуги, имеющие один и тот же код, т.е. товары или услуги, отнесенные к одной и той же группе, являются подобными. Если товары или услуги в заявке имеют те же коды, что и в упомянутом более раннем товарном знаке, они считаются аналогичными друг другу.

Коды групп подобных товаров подразумевают схожесть товаров и услуг и используются как ключевые элементы при поиске более ранних товарных знаков. Они обеспечивают последовательность при определении схожести товаров и услуг на

этапе экспертизы и определенную степень предсказуемости для заявителей и владельцев.

В Руководстве по классификации подобных товаров и услуг при проведении экспертизы товары и услуги классифицируются с учетом производственного и торгового секторов, сырьевой принадлежности, качеств, назначения, целевой аудитории и взаимосвязи готовых изделий и комплектующих деталей.

В каждой группе товарам или услугам присваивается код группы подобных товаров, который представляет собой пятизначный общий буквенно-цифровой код (например, 11C01 для термина «электронная аппаратура»). Эксперты при проведении экспертизы рассматривают любые товары и услуги с одним и тем же кодом как по сути аналогичные друг другу.

#### (12) Намерение использовать знак

Закон Японии «О товарных знаках» основан скорее на концепции регистрации, а не использования. Это означает, что товарный знак на момент подачи заявки необязательно должен находиться в фактической эксплуатации. Однако, если возникают справедливые сомнения в том, что владелец использует или будет использовать этот знак для указанных товаров или услуг, ЯПВ выносит решение о предварительном отказе с тем, чтобы подтвердить использование или намерение владельца использовать данный знак.

Ниже перечислены варианты, с помощью которых владелец может ответить на такой предварительный отказ ЯПВ:

- (i) представить документы, такие как газетные статьи, каталоги, деловая документация и т.д., подтверждающие, что он действительно в настоящее время осуществляет деятельность в Японии с использованием данных товаров или услуг;
- (ii) представить документы, свидетельствующие о его намерении осуществлять деятельность с использованием данных товаров или услуг в Японии на протяжении 3–4 лет с даты международной регистрации или последующего указания:
  - a. заявление о намерении использовать знак с указанием предполагаемой даты выпуска на японский рынок товаров или услуг, связанных с товарным знаком; и
  - b. документы с указанием текущего состояния и графика выполнения бизнес-плана владельца; или
- (iii) ограничить товары или услуги до разумных пределов [может быть полезен пункт VI предварительного отказа].

#### (13) Замена

Для внесения в Международный реестр записи о замене:

- (i) владелец должен представить в ЯПВ заявление. Владельцы, постоянно проживающие в Японии или являющиеся японскими резидентами, могут представить такие заявления напрямую в ЯПВ, а владельцы, постоянно проживающие за пределами Японии или являющиеся резидентами других

стран, должны направить такие документы через своих местных представителей.

- (ii) Заявление о замене подается без использования специального бланка.
- (iii) Заявление о замене подается бесплатно.
- (iv) Знак, являющийся объектом более ранней национальной регистрации, должен быть абсолютно идентичен тому, который является объектом международной регистрации.

(14) Преобразование

- (i) Заявления о преобразовании подаются на специальном бланке.
- (ii) Необходим местный представитель. Однако заявители, постоянно проживающие в Японии или являющиеся ее резидентами, могут представить заявление о преобразовании непосредственно в ЯПВ.
- (iii) Заявление должно быть представлено на японском языке.
- (iv) За подачу заявления предусмотрены пошлины:
  - размер пошлин зависит от того, уплачена ли вторая часть пошлины в дату вступления в силу аннулирования или до нее. Дополнительная информация приводится в базе данных членов Мадридской системы: <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>.

(15) Информация о ЯПВ

Ниже приводятся ссылки на ресурсы, содержащие более подробную информацию о законодательстве и практике ЯПВ, поиске ТЗ и приобретения услуг местного представителя.

*Законодательство и практика*

[Закон «О товарных знаках»](#)

[Руководство по экспертизе](#) товарных знаков

Справочник по экспертизе товарных знаков

[Система региональных коллективных товарных знаков](#)

Руководство по классификации подобных товаров и услуг при проведении экспертизы

[Коды групп подобных товаров](#)

*Поиск ТЗ (Японская платформа патентной информации)*

[Поиск по Японской базе данных товарных знаков](#)

[Поиск товаров и услуг](#)

[Поиск общеизвестных в Японии товарных знаков](#)



### *Местный поверенный*

*Как найти местного представителя (поверенного)*

[Поиск патентных поверенных в Японии](#) (в том числе поверенных по товарным знакам)

Если владелец проживает за пределами Японии и хочет обратиться за помощью патентного поверенного/поверенного по товарным знакам в Японии, ему поможет ресурс «Поиск патентных поверенных в Японии», в котором представлена открытая информация, полезная для выбора такого консультанта.

### [Структура Организации](#)

#### *Контактные данные*

Название ведомства: Японское патентное ведомство (ЯПВ)

Адрес: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-8915

Часы работы: понедельник–пятница, с 9:00 до 6:15 (по токийскому времени)

Веб-сайт: [www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp)

По общим вопросам, касающимся функционирования Мадридской системы в Японии, просьба обращаться в канцелярию по вопросам планирования политики в области товарных знаков отдела товарных знаков

Веб-сайт: [PA1T80@jpo.go.jp](mailto:PA1T80@jpo.go.jp)

По конкретным вопросам, касающимся указания Японии, просьба обращаться в группу по вопросам Мадридского протокола отдела товарных знаков

Веб-сайт: [PA1TA40@jpo.go.jp](mailto:PA1TA40@jpo.go.jp)

По другим вопросам, касающимся указания Японии, просьба обращаться в канцелярию по международным заявкам на товарные знаки, поданным по процедуре Мадридского протокола

Веб-сайт: [PA1B00@jpo.go.jp](mailto:PA1B00@jpo.go.jp)

[Приложение I следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ I РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РЕГИСТРАЦИИ ТЗ

JPO Reference number: 2017-35 (1 / 1)

THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT  
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

登録査定の本

CERTIFIED COPY OF DECISION TO GRANT A TRADEMARK REGISTRATION

起案日  
Drafting date: 2017/11/21

I. 締約国官庁  
Office of a Designated Contracting Party:  
日本国特許庁 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3  
Japan Patent Office (JPO) 4-3, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8915 JAPAN  
Tel:+81-3-3501-2392 Fax:+81-3-3593-2398  
日本国特許庁審査官  
Examiner of the JPO

II. 国際登録番号/International registration number:  
13  
商標/Mark:  
国際登録日/Date of international registration:  
2016/11/23  
商品又は役務の区分の数/Number of classes of goods and services:

III. 商標登録出願人の氏名又は名称/Holder of the international registration:

IV. この商標登録出願\*については、拒絶の理由を発見しないから、この出願に係る商標は、日本国において登録すべきものと認めます。  
The trademark of this application\* is to be registered as a trademark registration in Japan with respect to all the goods and/or services in this application since no reason for refusal has been found.

\*マドリッド協定議定書に基づき日本国を指定する領域指定は、商標法第68条の9の規定により、日本国における商標登録出願とみなされます。

\*A request for territorial extension to Japan under the Protocol relating to the Madrid Agreement is deemed as a trademark application made in Japan in accordance with Section 68-9 of the Japanese Trademark Law.

注意事項/Note:

「個別手数料の第二の部分」は、後日、国際事務局から送付される「個別手数料の第二の部分に関する通知書」に記載された期日までに、当該個別手数料を国際事務局に納付してください。

納付されない場合には、我が国に関する国際登録簿の国際登録は取り消されます。  
The second part of the individual fee is payable within the prescribed period indicated in the notification, which will be transmitted from the International Bureau in due course. Where the second part of the individual fee is not paid within the said period, the international registration in the International Register shall be cancelled with respect to Japan.

この謄本は原本と相違しないことを認証する。

I hereby certify this is a true copy  
By Authority of the Commissioner of the Japan Patent Office

認証日 (発送日) 2017/11/30  
Authentication date (sending off date)

経済産業事務官  
Certifying Officer



[Приложение II следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ II СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТЗ



[Приложение III следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ III РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ТЗ

JPO Reference number: 2011-3525 (1 / 1)

THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT  
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

拒絶査定の本

CERTIFIED COPY OF DECISION TO REFUSE A TRADEMARK REGISTRATION

起案日

Drafting date: 2012/03/02

I. 締約国官庁

Office of a Designated Contracting Party:

日本国特許庁

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3

Japan Patent Office (JPO) 4-3, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8915 JAPAN

Tel:+81-3-3501-2392 Fax:+81-3-3593-2398

日本国特許庁審査官

Examiner of the JPO

II. 国際登録番号/International registration number:

10

商標/Mark:

国際登録日/Date of international registration:

2010/11/12

III. 商標登録出願人の氏名又は名称/Holder of the international registration:

IV. この商標登録出願\*は、日本国商標法第15条の規定に基づき、商標登録できません。

This trademark application\* is refused under Section 15 of the Japanese Trademark Law.

\*マドリッド協定議定書に基づき日本国を指定する領域指定は、日本国における商標登録出願とみなされます。

\*A request for territorial extension to Japan under the Protocol relating to the Madrid Agreement is deemed as a trademark application made in Japan.

理由/Reason:

この商標登録出願は、2011年08月22日付けの拒絶理由通知に記載した理由によって、登録できないものと認めます。

The JPO refuses this international trademark application relating to all designated goods/services for the reason(s) indicated in the notification of provisional refusal dated August/22/2011.

注意事項/Note:

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から3月以内に、日本国特許庁に対し審判を請求することができます（商標法第44条第1項）。審判を請求する場合は、日本国内に居住する代理人を介して行わなければなりません。

この査定を取消し得る訴訟は、この査定についての審判の決定に対してのみ提起することができます（商標法第63条第2項で準用する日本国特許法第178条第6項）。

この審判において著作物の複製をしている場合について：特許庁は、著作権法第42条第2項第1号（裁判手続等における複製）の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

Where you are dissatisfied with this decision, you may make a request for an appeal examination to the JPO within three (3) months of the date on which this notice of decision was dispatched. (Section 44 (1) of the Trademark Law)

The request should be made through the intermediary of a representative domiciled in Japan.

An action which can annul this decision of refusal may be instituted only against an appeal decision concerning the decision of refusal. (Section 178 (6) of the Japanese Patent Law shall apply mutatis mutandis to the action based on Section 63 (2) of the Trademark Law)

この謄本は原本と相違しないことを認証する。

I hereby certify this is a true copy

By Authority of the Commissioner of the Japan Patent Office

認証日（発送日） 2012/03/

経済産業事務官

Authentication date (sending off date)

Certifying Officer



[Конец приложения III и документа]