

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

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

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗЫВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В СТАТЬЮ 6 ПРОТОКОЛА К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

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 документ MM/LD/WG/19/5¹. В этом документе рассматривались различные возможные варианты внесения изменений в продолжительность периода зависимости, установленного в статье 6 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Протокол»).

2. После обсуждений на основе вышеупомянутого документа Рабочая группа отметила, что она поддерживает вариант сокращения периода зависимости с пяти до трех лет. В связи с этим Рабочая группа поручила Секретариату подготовить для рассмотрения на следующей сессии документ, касающийся возможности созыва дипломатической конференции для внесения соответствующих поправок в статью 6 Протокола и рассматривающий другие возможные варианты реализации такого сокращения.

¹ См. документ MM/LD/WG/19/5 «Зависимость».

3. На своей девятнадцатой сессии Рабочая группа также обратилась к Секретариату с просьбой подготовить еще один документ с изложением дополнительных вариантов действий в отношении принципа зависимости также для рассмотрения на ее следующей сессии. Этот запрос рассматривается в документе MM/LD/WG/20/4².

4. Изменения в некоторые статьи Протокола могут быть внесены по решению Ассамблеи Мадридского союза (далее – «Ассамблея»). Это следует из статьи 13 Протокола, в которой прямо указано, что Ассамблея имеет право вносить поправки в статьи 10–13 в соответствии с определенной процедурой. Это также означает, что изменения во все другие положения могут быть внесены только посредством созыва Дипломатической конференции. Поскольку зависимость установлена статьей 6 Протокола, для сокращения периода зависимости с пяти до трех лет потребуется созвать Дипломатическую конференцию.

5. В настоящем документе изложены предлагаемая поправка к статье 6 Протокола, процедура созыва Дипломатической конференции для принятия такой поправки, возможные сроки созыва Дипломатической конференции, другие возможные поправки для рассмотрения Рабочей группой, и порядок вступления в силу таких поправок.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К СТАТЬЕ 6 ПРОТОКОЛА

6. Принцип зависимости закреплен в статье 6(2) и (3) Протокола. Многие владельцы товарных знаков считают зависимость недостатком и часто ссылаются на нее как на причину отказа от использования Мадридской системы. В прошлом некоторые Договаривающиеся стороны указывали, что, по их мнению, зависимость должна быть упразднена, в то время как другие Договаривающиеся стороны придерживались иной точки зрения, и консенсус в этом отношении не был достигнут.

7. Однако на девятнадцатой сессии Рабочей группы было достигнуто общее согласие сократить период зависимости с пяти до трех лет. Сокращение периода зависимости можно рассматривать как менее радикальное решение, чем его отмена, но при этом являющееся позитивным изменением в Мадридской системе. Это обеспечило бы держателям международных регистраций более высокую правовую определенность, в то же время позволив третьим сторонам полагаться на принцип «центральной атаки» как на механизм отмены действия международной регистрации одним действием.

8. Сокращение периода зависимости до трех лет, в частности, снизило бы риск аннулирования международной регистрации в связи с неиспользованием базового знака на внутреннем рынке. Несколько Договаривающихся сторон разрешают третьим сторонам инициировать действия в отношении аннулирования национальной регистрации, если владелец не использовал знак в течение определенного периода времени, который обычно составляет от трех до пяти лет и может начинаться с даты регистрации базового знака или в любое время после его регистрации.

9. Сокращение периода зависимости не устраняет вышеупомянутый риск для всех международных регистраций. Однако такое сокращение, несомненно, в определенной степени облегчило бы положение владельца, сократив период неопределенности до трех лет. В отношении международных регистраций, основанных на национальной регистрации, в зависимости от даты национальной регистрации третья сторона все еще может инициировать действие по аннулированию в течение сокращенного периода зависимости. Однако для международных регистраций, основанных на национальной заявке, риск аннулирования в связи с неиспользованием снижается в результате сокращения периода зависимости.

² См. документ MM/LG/WG/20/4 «Зависимость».

10. Например, если владелец одновременно подает международную и национальную заявки, третьи стороны могут быть не в состоянии инициировать действие по аннулированию в течение сокращенного периода зависимости. Хотя ведомство происхождения все еще может отклонить базовую заявку в течение периода зависимости, что приведет к аннулированию международной регистрации, общий риск аннулирования международной регистрации в связи с прекращением действия базового знака будет ниже при более коротком периоде зависимости.

11. Возможное сокращение периода зависимости не освобождает владельцев от ответственности начинать использовать Мадридскую систему с прочной основы, будь то в форме грамотно составленной национальной заявки или регистрации, а также сохранять бдительность и использовать свой знак на рынке своей страны. Однако решение Договаривающихся сторон предпринять необходимые шаги для сокращения периода зависимости станет важным сигналом и будет способствовать усовершенствованию Протокола.

12. Сокращение периода зависимости с пяти до трех лет потребует внесения поправки в текст статьи 6 Протокола путем замены указанной в ней продолжительности периода с «пяти» лет на «три» года, как указано в приложении I к настоящему документу.

ПРОЦЕДУРА СОЗЫВА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕРЕСМОТР ПРОТОКОЛА

13. В статье 10(2) Протокола перечислены функции Ассамблеи. Одной из этих функций является принятие решений о созыве и подготовке дипломатических конференций. В статье 10(2)(ii) прямо указано, что «Ассамблея [...] дает Международному бюро указания относительно подготовки конференций по пересмотру настоящего Протокола, должным образом учитывая замечания стран Союза, которые не являются сторонами настоящего Протокола [...]».

14. Согласно официальной процедуре созыва Дипломатической конференции, соответствующие решения должны приниматься Рабочей группой, Ассамблеей и Подготовительным комитетом Дипломатической конференции (далее – «Подготовительный комитет»).

15. Рабочей группе необходимо согласовать вопрос о том, какие статьи Протокола подлежат пересмотру, предложить проект пересмотренного Протокола для обсуждения на Дипломатической конференции (далее именуемый «Основное предложение») и рекомендовать название дипломатической конференции. Рабочей группе следует также рассмотреть вопрос о том, кто может участвовать в Дипломатической конференции. Подробнее о последнем см. в пункте 19 ниже.

16. В соответствии с рекомендациями Рабочей группы Ассамблее необходимо будет принять решение о созыве Дипломатической конференции. После принятия этого решения Международное бюро назначит заседание Подготовительного комитета и подготовит проект повестки дня, а также документы для этого заседания.

17. На своем заседании Подготовительный комитет примет решение о точных сроках и месте проведения Дипломатической конференции. Он рассмотрит проект Правил процедуры Дипломатической конференции, с тем чтобы рекомендовать их для принятия Дипломатической конференцией, и утвердит список приглашенных на Дипломатическую конференцию, тексты проектов писем-приглашений и проект повестки дня Дипломатической конференции. Кроме того, Подготовительный комитет утвердит заключительные и административные положения. В соответствии с установившейся практикой Дипломатическая конференция может состояться не ранее чем через шесть месяцев после заседания Подготовительного комитета.

18. После утверждения вышеупомянутых документов Подготовительным комитетом Международное бюро, в соответствии со своими обязанностями, предусмотренными статьей 11(2)(а) Протокола, составит и направит приглашения и другие соответствующие документы приглашенным лицам, создаст специальную веб-страницу для Дипломатической конференции и примет меры для обеспечения организационной, административной и процедурной поддержки во время Дипломатической конференции.

УЧАСТИЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

19. Возможны три варианта состава Дипломатической конференции по пересмотру Протокола, в частности, в отношении категории «Делегации-члены» с полным участием и правом голоса на Конференции и в Главных комитетах. «Делегациями-членами» Конференции могут быть делегации:

- (i) Договаривающихся сторон Мадридского союза; или
- (ii) государств-членов Парижского союза по охране промышленной собственности; или
- (iii) государств-членов ВОИС.

20. Все остальные участники относятся к категориям «Специальные делегации», «Делегации-наблюдатели» или «Наблюдатели».

21. Рабочей группе предлагается высказать свое мнение относительно категории, в которую должны входить «Делегации-члены» в соответствии с пунктом 19 выше.

ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

22. Если Рабочая группа на своей двадцатой сессии в ноябре 2022 года примет решение рекомендовать Ассамблее созвать дипломатическую конференцию, Ассамблея может принять соответствующее решение не раньше, чем на своей пятьдесят седьмой сессии, которая состоится в июле 2023 года.

23. При обсуждении даты возможного заседания Подготовительного комитета и Дипломатической конференции следует должным образом учитывать тот факт, что Генеральная Ассамблея ВОИС на пятьдесят пятой (30-й внеочередной) сессии, состоявшейся в июле 2022 года, приняла решение созвать две Дипломатические конференции для заключения (i) международного правового документа в области интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, и (ii) договора о законах по образцам. Обе дипломатические конференции должны состояться не позднее 2024 года.

24. Таким образом, заседание Подготовительного комитета может состояться в конце 2024 года или в начале 2025 года. В таком случае Дипломатическая конференция может состояться не ранее, чем во второй половине 2025 года, то есть между заседанием Подготовительного комитета и Дипломатической конференцией должно пройти минимум шесть месяцев, чтобы у Международного бюро было достаточно времени для завершения необходимых мероприятий и обеспечения материально-технической поддержки Дипломатической конференции.

БЮДЖЕТ

25. Расходы на созыв Дипломатической конференции по пересмотру Протокола будут включены в Программу работы и бюджет на 2024-2025 годы отдельной статьей бюджета.

ПОПРАВКИ К ПРОТОКОЛУ: ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

26. В соответствии со статьей 14(4)(а) Протокола измененная редакция договора вступит в силу через три месяца после того, как четыре Договаривающиеся стороны Протокола сдадут на хранение документы о ратификации или принятии. Измененная редакция или новый Акт будут автоматически применяться в отношении новых Договаривающихся сторон, присоединяющихся к Протоколу после его вступления в силу.

27. Однако любая из существующих Договаривающихся сторон Протокола должна будет сдать на хранение Генеральному директору ВОИС документ о ратификации или присоединении, прежде чем измененная редакция вступит в силу на ее территории. До тех пор, пока все Договаривающиеся стороны не сдадут на хранение вышеупомянутый документ, владельцам товарных знаков необходимо будет определить, какой вариант статьи 6 применяется в Договаривающейся стороне их Ведомства происхождения.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОПРАВКИ К ПРОТОКОЛУ

28. Согласие Рабочей группы продолжить обсуждение предложения о созыве Дипломатической конференции также даст возможность внести другие возможные поправки в Протокол. Эти возможные поправки касаются внутреннего распорядка, не вызывают разногласий по своему характеру и касаются модернизации некоторых положений Протокола.

29. Следующие статьи были определены как те, в которые целесообразно внести изменения или которые имеет смысл определенным образом усовершенствовать: статьи 3(2), 3(3)(ii), 3(5), 4bis(1), 5(2)(c)(ii), 5(3) и 5ter(2). Предлагаемые поправки к этим статьям выделены с помощью компьютерной функции отслеживания исправлений в приложении II к настоящему документу.

Статья 3(2)

30. Предлагается внести изменения в статью 3(2), чтобы обязать заявителя указывать товары и услуги в соответствующих классах Международной классификации товаров и услуг для целей регистрации знаков (Ницкая классификация). Для практических целей все заявки соответствуют этому требованию.

Статья 3(3)(ii)

31. Также предлагается исключить из подпункта (ii) требование о том, чтобы заявитель прилагал копии изображения товарного знака, если это изображение является цветным, поскольку это более не применимо.

Статья 3(5)

32. Кроме того, предлагается удалить часть текста, в которой говорится о том, что Международное бюро бесплатно предоставляет определенное количество экземпляров Бюллетеня ВОИС по международным знакам (далее – «Бюллетень») и определенное количество экземпляров по сниженной цене. Такая поправка будет отражать тот факт, что Бюллетень теперь доступен только в электронном формате и публикуется на общедоступном веб-сайте ВОИС.

Статья 4bis(1)

33. Предлагается внести поправки в статью 4bis(1), уточняющие, что возможна частичная замена³.

Статья 5(2)(c)(ii)

34. Предлагается исключить требование о том, что уведомление об отказе, основанное на возражении, должно быть представлено в месячный срок после истечения срока для возражений. Окончательный срок – не позднее семи месяцев с даты начала исчисления срока для возражений – остается в силе. Эта поправка облегчит понимание требования об отправке уведомления о предварительном отказе на основании возражения.

Статья 5(3)

35. Предлагается внести редакционную поправку в статью 5(3), заменив требование «один из экземпляров» на «экземпляр».

Статья 5ter(2)

36. Предлагается исключить Статью 5ter(2), поскольку Международное бюро больше не предоставляет услугу «проведения поиска на новизну по фонду знаков, являющихся предметом международных регистраций». Глобальная база данных по брендам доступна в интернете, так что любой желающий может проводить такой поиск бесплатно.

Заключительные и административные положения

37. И последнее, потребуются внести соответствующие поправки в ряд заключительных и административных положений, касающихся, например, Ассамблеи или Международного бюро, а также включить новое положение, регулирующее отношения между Договаривающимися сторонами, связанными и Протоколом и новым Актом. Подробная информация об этих последующих поправках будет предоставлена на более поздней стадии процесса.

³ См. документ MM/LD/WG/18/4 «Частичная замена».

38. Рабочей группе предлагается:

(i) рассмотреть настоящий документ и высказать замечания по различным предложениям, содержащимся в приложениях к нему;

(ii) высказать свое мнение в отношении того, будет ли она рекомендовать Ассамблее Мадридского союза созвать Дипломатическую конференцию; а также в отношении состава Дипломатической конференции, в частности, в отношении категории «Делегации-члены»; и,

(iii) в случае согласия вынести рекомендацию, упомянутую в пункте (ii) выше, поручить Секретариату подготовить пересмотренную редакцию Протокола, включая заключительные и административные положения, для обсуждения Рабочей группой на ее следующей сессии.

[Приложения следуют]

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

принят в Мадриде 27 июня 1989 г.
с поправками, внесенными 3 октября 2006 г.⁴
12 ноября 2007 г.
[и \[...\]](#)

[...]

Статья 6 Срок действия международной регистрации. Зависимость и независимость международной регистрации

[...]

(2) По истечении срока в [три года](#)~~пять лет~~, считая с даты международной регистрации, эта регистрация становится независимой от базовой заявки или регистрации, произведенной на ее основе, или от базовой регистрации в зависимости от случая, с учетом следующих положений.

(3) Охрана, возникающая в результате международной регистрации, независимо от того, являлась ли она предметом передачи прав или нет, не может уже испрашиваться, если до истечения [трех](#)~~пяти~~-лет, считая с даты международной регистрации, базовая заявка или регистрация, произведенная на ее основе, или базовая регистрация, в зависимости от случая, была отозвана, истек срок ее действия или от нее отказались, или она была предметом окончательного решения об отказе, отмене, исключении из реестра или признании недействительной в отношении всех или части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации. Это применимо также, если:

- (i) обжалование решения об отказе в признании действительной базовой заявки,
- (ii) обращение в суд или судебное рассмотрение, связанное с отзывом базовой заявки или отменой, исключением из реестра или признании недействительной регистрации, произведенной на основе базовой заявки, или базовой регистрации, или
- (iii) возражение против базовой заявки

по истечении [трех](#)~~пяти~~ лет приводит к окончательному решению об отказе, отмене, исключении из реестра или признании недействительной, или решению, требующему отзыва базовой заявки или регистрации, произведенной на ее основе, или базовой регистрации, в зависимости от случая, при условии, что такое обжалование, судебное рассмотрение или отказ были начаты до истечения упомянутого срока. Это также применимо, если базовая заявка отзывается или если от регистрации, произведенной на основе базовой заявки, или от базовой регистрации отказываются после истечения [трех](#)~~пяти~~ лет, при условии, что во время отзыва или отказа указанная заявка или указанная регистрация является предметом какой-либо процедуры, предусмотренной в подпунктах (i), (ii), (iii), и что эта процедура начата до истечения указанного срока.

[...]

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

принят в Мадриде 27 июня 1989 г.
с поправками, внесенными 3 октября 2006 г.,
12 ноября 2007 г.

[и \[...\]](#)

[...]

Статья 3 Международная заявка

[...]

- (2) Заявитель должен указать товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, а также, ~~если возможно,~~ соответствующий класс или классы согласно классификации, учрежденной Ницким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. ~~Если заявитель не указывает классы, Международное бюро само классифицирует товары и услуги по соответствующим классам упомянутой классификации.~~ Классификация товаров или услуг, произведенная заявителем, подвергается проверке Международным бюро, которое осуществляет ее по согласованию с ведомством происхождения. В случае разногласий между указанным ведомством и Международным бюро определяющим является мнение последнего.
- (3) Если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента своего знака, он обязан:
- (i) заявить об этом и сопроводить свою международную заявку указанием испрашиваемого цвета или комбинации цветов;
 - (ii) ~~приложить к своей международной заявке цветные изображения данного знака, которые будут направлены вместе с уведомлениями Международного бюро; количество экземпляров таких изображений устанавливается Инструкцией.~~ [\[Исключен\]](#)

[...]

- (5) Для ознакомления с зарегистрированными в Международном реестре знаками ~~каждое ведомство получает от~~ Международного бюро ~~предоставляет доступ~~ определенное количество экземпляров ~~к~~ вышеуказанной ~~му~~ бюллетеню ~~бесплатно~~ и ~~определенное количество экземпляров~~ по сниженной цене на условиях, установленных Ассамблеей, упомянутой в статье 10 (далее именуемой «Ассамблея»). Такое ознакомление считается достаточным для всех Договаривающихся сторон и от владельца международной регистрации не может быть потребовано ничего иного.

[...]

Статья 4bis

Замена национальной или региональной регистрации на международную регистрацию

- (1) Если знак, являющийся предметом национальной или региональной регистрации в ведомстве Договаривающейся стороны, является также предметом международной регистрации, и если обе регистрации осуществлены на имя одного и того же лица, международная регистрация рассматривается как заменяющая национальную или региональную регистрацию, насколько это применимо, не затрагивая прав, приобретенных в силу последней, при условии, что:
- (i) охрана, возникающая в результате международной регистрации, распространяется на указанную Договаривающуюся сторону в соответствии со статьей 3ter(1) или (2);
 - (ii) все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, подлежащей замене, также перечисляются в международной регистрации в отношении указанной Договаривающейся стороны;
 - (iii) вышеуказанное расширение охраны вступает в силу после даты национальной или региональной регистрации.

[...]

Статья 5

Отказ в предоставлении охраны и признание международной регистрации недействительной в отношении некоторых Договаривающихся сторон

[...]

(2) [...]

- (с) В таком заявлении может быть также указано, что если отказ в охране может явиться результатом возражения против предоставления охраны, то Ведомство упомянутой Договаривающейся стороны может уведомить Международное бюро о таком отказе по истечении 18 месяцев. Это Ведомство может уведомить об отказе в предоставлении охраны в отношении конкретной международной регистрации по истечении 18 месяцев только в том случае, если:
- (i) до истечения 18 месяцев оно информировало Международное бюро о возможности поступления возражений по истечении 18 месяцев; и
 - (ii) уведомление об отказе, основанное на возражении, представлено как можно скорее ~~в месячный срок~~ после истечения срока для возражений и в любом случае не позднее семи месяцев с даты начала исчисления срока для возражений.

[...]

- (3) Международное бюро незамедлительно пересылает владельцу международной регистрации ~~один из~~ экземпляров уведомления об отказе. Указанный владелец имеет те же возможности для подачи возражения, как если бы знак был заявлен им непосредственно в Ведомство, уведомившее о своем отказе. Если Международное бюро получит информацию в соответствии с пунктом (2)(с)(i), оно незамедлительно направит ее владельцу международной регистрации.

[...]

Статья 5ter

**Копии записей в Международном реестре. Поиск на новизну. Выписки из
Международного реестра**

[...]

- (2) ~~Международное бюро может также за плату проводить поиск на новизну по фонду знаков, являющихся предметом международных регистраций~~ [\[Исключен\]](#)

[...]

[Конец приложения и документа]