

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Пятнадцатая сессия
Женева, 19 – 22 июня 2017 г.**

ЗАМЕНА

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее – «Рабочая группа») на своей четырнадцатой сессии рассмотрела предложенные поправки к пунктам (1) и (2) и новые пункты (3), (4) и (6) правила 21 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению (далее – «Общая инструкция», «Соглашение» и «Протокол», соответственно). Рабочая группа поручила Международному бюро пересмотреть к ее следующей сессии предлагаемые новые пункты (5) и (7), касающиеся соответственно объема замены и сбора пошлин, и предложить дату вступления в силу предлагаемого правила 21 с поправками.*

ОБЪЕМ ЗАМЕНЫ

2. Предлагаемый новый пункт (5) правила 21, обсуждавшийся на предыдущей сессии Рабочей группы, гласит: «[Объем замены] Наименования товаров и услуг, перечисленных в национальной или региональной регистрации или регистрациях, должны быть аналогичны, но необязательно идентичны наименованиям товаров и услуг, которые перечислены в заменившей их международной регистрации».*

3. Согласно статье 4bis(1)(ii) Протокола, все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, должны быть также перечислены в международной регистрации в отношении указанной Договаривающейся стороны.

* См. документ MM/LD/WG/14/6, пункт 13(iii) и приложение II.

Данное положение отсутствует в соответствующей статье 4bis Соглашения, которая просто гласит: «[...] считается, что международная регистрация заменяет предшествующие национальные регистрации [...]».

4. В ходе обсуждения предлагаемого нового пункта (5) ряд делегаций заявили, что предлагаемый принцип соответствия наименований товаров и услуг противоречит статье 4bis(1)(ii) Протокола, и высказали мнение, что перечень в национальной или региональной регистрации должен быть идентичен перечню товаров и услуг в международной регистрации.

5. Буквальное прочтение положения Протокола наводит на мысль, что замена требует полной идентичности и соответствия всех товаров и услуг в случае заменяемой регистрации или регистраций. Это означает, что заменяемая регистрация не может быть шире международной регистрации. Как представляется, данной точки зрения придерживается целый ряд делегаций.

6. В качестве иллюстрации такой ситуации можно привести следующий пример: владельцы могут иметь более старые национальные регистрации, охватывающие заголовок класса 25 «Одежда; обувь; головные уборы», в то время как их более новые международные регистрации могут охватывать в том же классе только одежду. Согласно вышеприведенной точке зрения, этим владельцам необходимо будет ходатайствовать об ограничении товаров и услуг в их более старых национальных регистрациях, прежде чем они смогут ходатайствовать в соответствующем ведомстве о принятии к сведению их международных регистраций. Данная процедура может быть сочтена владельцами слишком жесткой и неудобной, ведущей к дополнительным издержкам из-за необходимости обращения к местным агентам и, следовательно, ограничивающей полезность замены для пользователей Мадридской системы. Это может подрывать цель замены, которая заключается в упрощении управления портфелями товарных знаков для их владельцев.

7. Однако возможно и иное прочтение статьи 4bis(1)(ii) Протокола, более полно учитывающее цель замены. В случае более гибкого прочтения данного положения, учитывающего его контекст, ссылка, которая гласит, что «все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации [должны] [,] также [быть] перечислены в международной регистрации», может быть понята таким образом, что это должны быть все товары и услуги, перечисленные в целях замены. В таком случае возможна замена тех товаров и услуг, которые указаны как в национальной или региональной регистрации, так и в международной регистрации. Данный подход позволит пользователям более широко использовать возможности замены при ограничении замены только теми товарами и услугами, перечисленными в национальной или региональной регистрации, которые повторяются в международной регистрации.

8. Используя вышеприведенный пример, когда предшествующее национальное право охватывает весь заголовок класса 25, а международная регистрация охватывает в том же классе только одежду, при применении описанного выше более гибкого подхода в национальном реестре может быть указано, что замена предшествующего национального права ограничивается одеждой в классе 25. Если владелец позднее решает позволить предшествующему национальному праву утратить силу, все указанные товары в классе 25, помимо одежды, перестают пользоваться какой-либо охраной. Однако в национальном реестре будет указано, что в соответствии с международной регистрацией владелец пользуется охраной знака для одежды в классе 25, начиная с даты охраны согласно предшествующему национальному праву.

9. Дополнительное преимущество более гибкого подхода заключается в том, что сокращается объем работы для ведомств, которые в данном случае не должны будут обрабатывать ограничения в качестве прецедента процедуры замены.

10. В действительности данный более гибкий подход уже принят рядом договаривающихся сторон, о чем свидетельствует подборка ответов на вопросник, разосланный в 2014 г. Подборка ответов содержится в документе MM/LD/WG/12/5, обсуждавшемся Рабочей группой на ее двенадцатой сессии.

11. Один из вопросов в вышеуказанном вопроснике был сформулирован следующим образом: «Если не все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, указаны в международной регистрации, т.е. перечень товаров и услуг в международной регистрации меньше перечня, внесенного в национальный реестр, считает ли или будет ли считать ваше ведомство, что имеет место частичная замена в отношении спецификации, которая является общей как в национальной, так и международной регистрации?» Ответ на этот вопрос показал, что свыше 40 процентов из 71 ведомства, предоставившего ответы на вопросник, считают, что имеет место такая «частичная» замена. Данный результат подтвердил выводы, сделанные Рабочей группой в рамках предыдущего аналогичного исследования, проведенного в 2005 г.

12. Эффективность процедуры замены могла бы быть повышена путем ее гармонизации, что позволило бы сделать ее более предсказуемой и расширить ее охват. Однако очевидно, что на практике объем замены существенно различается между договаривающимися сторонами, и гармонизация процедуры замены является не простой задачей. Таким образом, возможны два подхода:

(a) проведение обсуждения в Рабочей группе в целях гармонизации процедуры путем внесения поправок в Общую инструкцию; выполнение этой задачи может занять много времени, помимо дополнительных затрат времени на реализацию принятых решений, что вероятно потребует изменений в национальном законодательстве и процедурах; или

(b) отказ от предложенного пункта (5) ввиду различий в его толковании договаривающимися сторонами.

13. Если пункт (5) будет отклонен, это не скажется на существующей практике договаривающихся сторон, но позволит более гибко подходить к процедуре замены, сделает ее более удобной и эффективной для владельцев товарных знаков и не помешает проведению более глубокого анализа данного вопроса в случае принятия Рабочей группой соответствующего решения.

14. Более гибкое применение процедуры договаривающимися сторонами позволит им применять различные методы классификации с учетом языковых различий, т.е. различий в формулировках между рабочими языками Мадридской системы (английский, французский и испанский) и языками, используемыми для ведения национальных или региональных реестров. Кроме того, следует отметить, что может быть трудно достичь буквального и полного совпадения применимых перечней товаров и услуг.

15. Если Рабочая группа решит отказаться на данном этапе от предложенного пункта (5) правила 21, нумерация пунктов (6) и (7) будет изменена соответствующим образом.

ПОШЛИНЫ

16. По итогам обсуждения в Рабочей группе на ее предыдущей сессии и дальнейшего анализа, проведенного в Международном бюро, было предложено принять новый пункт (7) правила 21, смысл которого заключается в следующем:

(a) договаривающаяся сторона, требующая уплаты пошлины и желающая, чтобы сбор пошлин взяло на себя Международное бюро, должна будет уведомить Международное бюро о размере такой пошлины в швейцарских франках;

(b) Международное бюро не будет следить за колебаниями обменных курсов; это будет являться обязанностью соответствующих ведомств;

(c) договаривающиеся стороны смогут дважды в год уведомлять Международное бюро об изменениях размера пошлины в швейцарских франках;

(d) пошлины и изменения размера пошлин будут вступать в силу через три месяца с даты получения Международным бюро соответствующего уведомления. Это обеспечит Международному бюро время для проведения необходимой подготовительной работы, например для обновления соответствующих ИТ-программ и публикации информации для пользователей;

(e) поступившие в Международное бюро пошлины будут зачисляться на счета соответствующих договаривающихся сторон в валюте, применимой в рамках процедуры зачисления дохода в виде стандартных или индивидуальных пошлин; и

(f) договаривающиеся стороны должны будут принять необходимые законодательные или административные меры для выполнения предложенной поправки к правилу 21 в целях установления размера пошлины, которую будет получать Международное бюро, и уведомить соответствующим образом Международное бюро.

17. Суммы, собранные в соответствии с предложенным пунктом (7)(c), будут перечисляться договаривающимся сторонам с использованием уже существующих механизмов для перечисления сумм индивидуальной пошлины или причитающейся доли стандартной пошлины. Таким образом, суммы, полученные в соответствии с пунктом (7)(c) от имени договаривающейся стороны, объявившей о взимании индивидуальной пошлины, будут перечисляться в месяц, следующий за месяцем получения пошлины Международным бюро. Суммы, собранные от имени договаривающихся сторон, участвующих в режиме стандартной пошлины, будут перечисляться раз в год вместе с причитающейся долей годового дохода. Данный подход позволит избежать увеличения финансовых транзакционных издержек для Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

18. Предлагаемая процедура замены потребует использования ресурсов Международного бюро; в частности, для разработки необходимых ИТ-программ и процедур направления владельцами просьб через Международное бюро, а также для разработки процедуры сбора пошлин и распределения дохода. Для уменьшения административной нагрузки предлагается, чтобы ведомства уведомляли о размере пошлин только в швейцарских франках и чтобы такие уведомления направлялись каждой договаривающейся стороной не чаще двух раз в год. Предполагается, что официальный бланк просьбы, направляемой через Международное бюро в соответствии с измененным правилом 21, будет существовать только в электронном виде и будет доступен на веб-сайте ВОИС. Это позволит пользователям направлять просьбы для каждой международной регистрации в отдельности в отношении одной или нескольких указанных договаривающихся сторон в форме всего одного бланка с уплатой пошлин путем списания соответствующих сумм с текущего счета в ВОИС или с помощью кредитной карты. Это станет более эффективным и экономичным способом направления просьб.

19. Международному бюро потребуется ввести сбор для покрытия части затрат, связанных с разработкой и поддержкой ИТ-программ и процедур для обработки просьб в соответствии с измененным правилом, а также финансовых издержек, связанных, например, с обработкой платежей по кредитным картам, сбором пошлин и распределением дохода. Поэтому Международному бюро потребуется дополнительное время для проведения внутренних консультаций по вопросам о спецификациях и разработке ИТ-программ, с тем чтобы получить более четкое представление о сопутствующих расходах.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

20. Предлагаемая поправка повлечет за собой значительные изменения в правовой, операционной и технической системах Мадридского реестра, а также в применимых системах договаривающихся сторон. Как указано в пункте 19, Международное бюро должно будет провести внутренние консультации и вынести на рассмотрение Рабочей группы предложение в отношении размера своего сбора, измененного Перечня пошлин и сборов и даты вступления поправки в силу. В ходе данного анализа должны быть также учтены планы осуществления других изменений нормативной основы, утвержденные Ассамблеей Мадридского союза в 2016 г. и вступающие в силу в 2017 и 2019 гг.

21. Рабочей группе предлагается рассмотреть предложения, содержащиеся в пунктах 16–20 настоящего документа.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛА К ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ

См. документ MM/LD/WG/14/6, пункт 13(iii) и приложение II. Текст правила 21, в предварительном порядке согласованный Рабочей группой на ее четырнадцатой сессии, воспроизводится ниже в чистом виде. Предложенные поправки для обсуждения выделены с помощью компьютерной функции отслеживания исправлений.

Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению

(действует с [\[будет определено позднее\]](#))

[...]

Правило 21

Замена в соответствии со статьей 4bis Соглашения или Протокола

(1) *[Направление просьбы]* Начиная с даты уведомления об указании владельца может направить в Ведомство указанной Договаривающейся стороны или через Международное бюро просьбу, адресованную этому Ведомству, о том, чтобы оно произвело в своем реестре отметку о международной регистрации. Просьба может быть представлена непосредственно в это Ведомство или через Международное бюро. Просьба, направляемая через Международное бюро, должна быть подана на соответствующем официальном бланке.

(2) *[Содержание просьбы, направляемой через Международное бюро, и пересылка]* (a) Если просьба, упомянутая в пункте (1), направляется через Международное бюро, то она содержит следующие сведения:

- (i) номер соответствующей международной регистрации;
- (ii) имя владельца;
- (iii) соответствующая Договаривающаяся сторона;
- (iv) если замена касается лишь одного/одной или нескольких товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, – то эти товары и услуги;
- (v) дата подачи заявки и ее номер, дата регистрации и ее номер и, при наличии таковой, дата приоритета соответствующей национальной или региональной регистрации (регистраций), которая считается замененной международной регистрацией; и
- (vi) если применяется пункт (7), – то размер уплачиваемых пошлин, способ платежа или инструкции относительно снятия со счета, открытого в Международном бюро, требуемой суммы пошлин с указанием лица, осуществляющего платеж или дающего инструкции.

(b) Международное бюро пересылает просьбу, упомянутую в подпункте (a), Ведомству соответствующей указанной Договаривающейся стороны и информирует об этом владельца.

(3) *[Проверка и уведомление Ведомством Договаривающейся стороны]* (a) Ведомство указанной Договаривающейся стороны может провести проверку просьбы, упомянутой в пункте (1), на предмет выполнения условий в соответствии со статьей 4bis(1) Соглашения или Протокола.

(b) Ведомство, которое произвело в своем реестре отметку о международной регистрации, уведомляет об этом Международное бюро. Такое уведомление содержит сведения, указанные в пункте (2)(a)(i)-(v). Оно может также содержать информацию, касающуюся любых иных прав, приобретенных в силу соответствующей национальной или региональной регистрации или регистраций.

(c) Ведомство, которое не произвело отметку, может уведомить об этом Международное бюро, которое должно соответствующим образом проинформировать владельца.

(4) *[Внесение записи и уведомление]* (a) Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любом уведомлении, полученном в соответствии с пунктом (3)(b), и информирует об этом владельца.

[(5) *[Объем замены]* Наименования товаров и услуг, перечисленных в национальной или региональной регистрации или регистрациях, должны быть аналогичны, но необязательно идентичны наименованиям товаров и услуг, которые перечислены в заменившей их международной регистрации].

(6) *[Последствия замены для национальной или региональной регистрации]* То, что национальная или региональная регистрация или регистрации считаются замененными международной регистрацией или что Ведомство произвело в своем реестре отметку о замене, не ведет к аннулированию таких регистраций и не затрагивает их действие никаким иным образом.

[(7) *[Пошлины]* (a) Если за направление просьбы в соответствии с пунктом (1) Договаривающаяся сторона требует уплаты пошлины, такая просьба направляется через Международное бюро и Договаривающаяся сторона желает, чтобы сбор данной пошлины взяло на себя Международное бюро, то она уведомляет об этом ~~Международное бюро~~ Генерального директора, с указанием размера пошлины в швейцарских франках ~~или в валюте, используемой ее Ведомством~~. Договаривающиеся стороны могут уведомлять об изменении размера пошлины два раза в год. Правило (35)(2)(b) применяется mutatis mutandis.

(b) Пошлины и сборы в соответствии с вышеуказанным будут применяться по прошествии трех месяцев с даты получения Международным бюро уведомления, предусмотренного в подпункте (a).

(c) Пошлины, собранные Международным бюро от имени Договаривающейся стороны в соответствии с подпунктом (a), зачисляются на счет данной Договаривающейся стороны согласно процедуре, применяемой в случае пошлины за указание такой Договаривающейся стороны.

(d) Пошлина за услуги, оказанные Международным бюро в связи с осуществлением замены, взимается в размере, указанном в пункте 7.8 Перечня пошлин и сборов.]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПЕРЕЧНЮ ПОШЛИН И СБОРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН И СБОРОВ
(действует с [будет определено позднее](#))

Швейцарские франки

7. Прочие записи

[...]

7.8 Услуги по запросу, связанные с внесением
международной регистрации (замены), представленной
через Международное бюро [\[будет определена позднее\]](#)

[Конец приложения и документа]