

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

**Двадцатая сессия  
Женева, 7-11 ноября 2022 г.**

### **ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ**

*Документ подготовлен международным Бюро*

#### **ВВЕДЕНИЕ**

1. В настоящем документе предлагаются поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее по тексту -- «Инструкция» и «Протокол» соответственно) и заявление о толковании статьи 2 Протокола.
2. В частности, эти предложения касаются поправок в правила 8, 9, 20bis, 21, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27 и 32 Инструкции. Эти предложения способствуют осуществлению текущего процесса упрощения Инструкции и делают Мадридскую систему международной регистрации знаков (далее по тексту – «Мадридская система») более удобной для заявителей и владельцев регистрации, Ведомств Договаривающихся сторон и заинтересованных третьих сторон. Предложения воспроизводятся в приложениях к настоящему документу.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТРЕБОВАНИЯ О ПРАВОСПОСОБНОСТИ И НАЛИЧИИ СВЯЗИ**

### **ТРЕБОВАНИЕ О ПРАВОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИЛИ ЦЕССИОНАРИЕВ**

3. Ведомства некоторых Договаривающихся сторон неофициально запрашивали Международное бюро, возможно ли внести в нормативно-правовую базу Мадридской системы изменения, позволяющие Ведомству происхождения удостоверять международные заявки, поданные двумя заявителями, совместно владеющими базовым знаком, если только у одного из них есть связь с Договаривающейся стороной, чье Ведомство является Ведомством происхождения.
4. Правило 8(2) Инструкции гласит, что, если есть два или более заявителей, то каждый из них должен иметь право подать международную заявку, то есть отвечать требованиям, сформулированным в статье 2(1) Протокола, в отношении Договаривающейся стороны, чье Ведомство является Ведомством происхождения. Напротив, в правиле 18.3 Инструкции к Договору о патентной кооперации (далее по тексту – "РСТ") сказано, что "если имеется несколько заявителей, то право подать международную заявку существует, если по крайней мере один из них имеет право подавать международную заявку в соответствии со статьей 9 [РСТ]".
5. На Вашингтонской дипломатической конференции 1970 года, на которой был принят Договор о патентной кооперации, при обсуждении правила 18.3 Инструкции к РСТ делегации подробно рассматривали вопрос о праве на подачу международной заявки при наличии нескольких заявителей. По мнению нескольких делегаций, если один из заявителей имеет право на подачу международной заявки, то он не должен терять его из-за сотрудничества с лицами, не имеющими такого права. Поэтому делегации приняли вышеупомянутое правило, исходя из того, что, в целом, более справедливо не лишать правоспособности заявителей из-за их сотрудничества с лицами, не имеющими права на подачу международной заявки, чем поступать наоборот.\*
6. Предлагается, чтобы тот же принцип применялся к заявителям в рамках Мадридской системы. Для обеспечения правовой определенности Ассамблея Мадридского союза могла бы ввести этот принцип, одоблив заявление о толковании статьи 2(1) Протокола. В этом заявлении будет указано, что если базовая заявка или базовая регистрация подается на имя более чем одного лица, то только одно из них должно соответствовать требованиям, прописанным в этой статье. Также предлагается внести соответствующую поправку в правило 8(2) Инструкции.
7. Этот же принцип будет применяться и к последующим указаниям, и к просьбам о внесении записи об изменении в праве собственности, если в ней указывается два или более цессионариев, для чего также предлагается внести соответствующие поправки в правила 24(1)(а) и 25(4) Инструкции.
8. Предлагаемое заявление о толковании и поправки не окажут существенного влияния на работу Ведомств Договаривающихся сторон Протокола, выступающих в качестве Ведомства происхождения для международной регистрации, или Международного бюро. Однако они помогут совместным заявителям в ситуациях, когда только один из них имеет право подавать международную заявку в данное Ведомство происхождения.

---

\* Протоколы Вашингтонской дипломатической конференции, посвященной Договору о патентной кооперации, пункты 1035-1057 и 1841.

## ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ПОДАЧУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ СВЯЗЬ

9. Правило 9(5)(b) Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению, действовавшей до 31 января 2020 года, для установления правоспособности на подачу международной заявки требовало от заявителя указать только одну связь с Договаривающейся стороной, чье Ведомство является Ведомством происхождения.

10. После того, как Мадридская система стала системой одного договора, Ассамблея Мадридского союза на своей пятьдесят второй сессии, состоявшейся в октябре 2018 года, приняла Инструкцию (т.е. действующую ныне Инструкцию к Протоколу), вступившую в силу 1 февраля 2020 года. Правило 9(5)(b) этой Инструкции отличается от правила, упомянутого в предыдущем пункте, поскольку оно позволяет заявителям указывать более одной связи с Договаривающейся стороной, чье Ведомство является Ведомством происхождения.

11. При планировании внедрения этого конкретного положения стало очевидно, что разрешение заявителю указывать более одной связи неоправданно усложняет Мадридскую систему и будет иметь последствия для работы систем Международного бюро и Ведомств. Хотя заявители, вероятно, смогут указывать более одной из упомянутых связей, это не повлияет на установление права на подачу международной заявки. Право на подачу определяется на момент подачи заявки, все связи являются равноценными и увеличение их числа не обеспечивает заявителю лучшей или более сильной правоспособности. Поэтому предлагается изменить правило 9(5)(b) Инструкции, чтобы оно требовало от заявителя указывать только одну связь с Договаривающейся стороной, чье Ведомство является Ведомством происхождения.

12. Предлагаемые изменения не окажут существенного влияния на работу Ведомств Договаривающихся сторон Протокола или Международного бюро.

## ТРЕБОВАНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

13. В правиле 25(2)(a)(iv) и (v) Инструкции говорится, что цессионарий может назвать более одной Договаривающейся стороны, с которой у него есть связь, дающая право стать новым владельцем международной регистрации. В двухдоговорной системе, когда некоторые указания в международной регистрации могли регулироваться только одним из договоров, это правило позволяло цессионариям притязать на правоспособность, связывая ее с Договаривающимися сторонами, которые являются участниками либо одного, либо другого, либо обоих договоров. Такая возможность обеспечивала цессионарию право быть владельцем международной регистрации полностью, со всеми включенными в нее указаниями, независимо от того, какой договор регулирует эти указания.

14. В рамках ныне действующей системы одного договора у цессионария больше нет необходимости называть более чем одну Договаривающуюся сторону. Поэтому предлагается внести изменения в правило 25(2)(a)(iv) и (v), чтобы исключить такую возможность. Эта поправка не окажет никакого влияния на работу Ведомств Договаривающихся сторон Протокола или Международного бюро.

## **РАЗЪЯСНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЗАЯВЛЕНИЯ О СТАНДАРТНОМ ШРИФТОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗНАКА**

15. Инструкция предоставляет заявителям возможность заявить, что знак должен рассматриваться как знак в стандартном шрифтовом исполнении, но в ней не определяется вид таких знаков или последствия такого заявления. Инструкция также не требует, чтобы Ведомство происхождения удостоверяло это заявление. Более того, хотя Ведомство происхождения международной заявки может считать, что знак исполнен в стандартных символах, исходя из шрифта, которым он записан, Ведомства указанных Договаривающихся сторон могут решить иначе.

16. По мнению Ведомств некоторых Договаривающихся сторон, заявление относится к знакам, состоящим исключительно из букв, цифр или слов без каких-либо специальных графических или изобразительных элементов, то есть похожим на словесный знак; такая интерпретация может повлиять на объем охраны.

17. У Международного бюро нет полномочий проверять справедливость этого заявления, и оно не может уведомить о несоблюдении правил, даже если окажется, что заявление не соответствует изображению знака. Международное бюро должно просто зарегистрировать знак вместе с этим заявлением. В результате Международный реестр содержит противоречивую информацию, поскольку в нем записано несколько международных регистраций знаков, в отношении которых сделано заявление, что знак должен рассматриваться как знак в стандартном шрифтовом исполнении, тогда как эти знаки выполнены с использованием специальных графических элементов, или включают изобразительные компоненты, или в них есть и то, и другое.

18. Как показывает практика, Ведомства некоторых указанных Договаривающихся сторон не принимают во внимание заявления о стандартном шрифтовом исполнении знака, если они считают, что эти заявления не соответствуют изображению знака и их представлениям о том, как должен выглядеть знак в стандартном шрифтовом исполнении. Другие ведомства не принимают во внимание такое заявление, если оно, по их мнению, не имеет смысла в контексте их действующего законодательства и практики, например, когда изображение знака не соответствует виду знака в стандартном шрифтовом исполнении. Наконец, в соответствующих случаях некоторые Ведомства считают знак словесным даже при отсутствии заявления об его стандартном шрифтовом исполнении.

19. Ведомства нескольких Договаривающихся сторон неофициально подняли этот вопрос в Международном бюро и предложили прояснить в Инструкции характер заявления о стандартном шрифтовом исполнении.

20. Поэтому предлагается внести в Инструкцию изменения с целью разъяснить, что заявление о стандартном шрифтовом исполнении знака факультативно, то есть не имеет обязательного характера и не накладывает на Ведомства указанных Договаривающихся сторон никаких ограничений при определении объема охраны. Для этого можно исключить правило 9(4)(a)(vi) Инструкции и ввести новый пункт (vii) в правило 9(4)(b). Кроме того, необходимо внести соответствующие поправки в правила 24(3)(c)(i) и 32(1)(b) Инструкции. Эти предлагаемые поправки, как представляется, соответствуют уже сложившейся практике Ведомств в этом отношении.

## **ССЫЛКА НА АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НИЦЦКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ**

21. Алфавитный перечень является частью Классификации, созданной в соответствии с Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для целей регистрации знаков, однако заявители могут обозначать товары или услуги в своих международных заявках не только с помощью этого перечня. Международное бюро обрабатывает все больше международных заявок, использующих термины, не включенные в алфавитный перечень.

22. Хотя по-прежнему предпочтительно, чтобы заявители использовали термины из алфавитного перечня, самое важное — это отнести перечисленные в международной заявке товары и услуги к правильному классу. Эти соображения побудили Международное бюро сделать доступным для всеобщего сведения расширенный перечень надлежащим образом классифицированных приемлемых обозначений товаров и услуг, известный как база данных Менеджера товаров и услуг Мадридской системы (MGS), указав, что эти обозначения признаются Международным бюро и участвующими Ведомствами Договаривающихся сторон.

23. В связи с вышеизложенным предлагается исключить ссылку на алфавитный перечень из правила 9(4)(a)(xiii) Инструкции. Предлагаемое изменение не окажет влияния на работу Ведомств Договаривающихся сторон Протокола или Международного бюро.

## **ПРЯМАЯ ПОДАЧА ПРОСЬБ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСЕЙ О ПОСЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЯХ, ИЗМЕНЕНИЯХ И ЛИЦЕНЗИЯХ**

24. Инструкция предоставляет владельцам возможность подавать просьбы о внесении записей о последующих указаниях, изменениях и лицензиях либо прямо в Международное бюро, либо через Ведомство Договаривающейся стороны владельца, но владельцы все чаще выбирают первый вариант. В 2018 году владельцы подали прямо в Международное бюро 86 % всех просьб о внесении записи. В 2022 году этот показатель достигнет 90 %.

25. Тенденция, описанная в предыдущем пункте, вероятно, усилится с введением онлайн-бланков. В ноябре 2020 года Международное бюро выпустило онлайн-бланк для подачи просьбы о внесении записи об ограничениях. В том же месяце владельцы представили 21 % таких просьб, используя новый онлайн-бланк. В конце первого квартала 2022 года их доля достигла 67 %. То же самое можно сказать и о других новых онлайн-бланках. С марта 2021 года можно представлять онлайн-просьбы о внесении записи об изменении данных представителя и в настоящее время онлайн-просьбы составляют 47 % от общего числа таких просьб. Онлайн-просьбы о внесении записи об изменении данных владельцев, доступные с июля 2021 года, теперь составляют 62 % от общего числа таких просьб. Онлайн-просьбы о внесении записи об отказе от охраны, доступные с июля 2021 года, в настоящее время составляют 79% от общего числа таких просьб.

26. Использование онлайн-бланков для подачи просьб о внесении записи в реестр положительно сказывается на уровне несоблюдения правил в таких просьбах и времени их обработки. В 3 % просьб о внесении записи об ограничениях, представленных с помощью онлайн-бланков, обнаруживаются нарушения правил. В то же время для просьб о внесении записи об ограничении, представленных другими способами, этот показатель колеблется между 15 % и 18 %.

27. Среднее время обработки также значительно короче для просьб, представленных с помощью онлайн-бланка. Для внесения записи об ограничении, просьба о которой представлена с помощью онлайн-бланка, Международному бюро требуется в среднем 28 дней. В то же время на внесение записи об ограничении, запрошенной другими способами, уходит от 37 до 48 дней. Более длительное время обработки просьб, поданных не с помощью онлайн-бланка, объясняется необходимостью ручной оцифровки данных и более высоким показателем несоблюдения правил в таких просьбах.

28. Похожие различия в показателе несоблюдения правил и времени обработки обнаружены при сравнении просьб о внесении других записей, представленных с помощью онлайн-бланка, если он существует, и аналогичных просьб, представленных другими способами.

29. Учитывая вышеизложенное, предлагается внести изменения в Инструкцию и предписать в ней прямую подачу в Международное бюро просьб о внесении записей о последующих указаниях, изменениях и лицензиях, за исключением тех случаев, когда просьбу требуется представлять через Ведомство; это относится к просьбам о внесении записи об изменении в праве собственности, когда владелец не в состоянии подписать просьбу, и к просьбам о внесении записи о последующих указаниях в результате преобразования.

30. Приведенные выше статистические данные доказывают, что сочетание прямой подачи и использования онлайн-бланков выгодно владельцам, поскольку ведет к уменьшению показателя несоблюдения правил и сокращению времени обработки. Предлагаемое изменение также может принести пользу Ведомствам, поскольку устранил рабочую нагрузку, связанную с получением и обработкой просьб о внесении записи и их передачей в Международное бюро.

#### ПРОСЬБА О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О ПОСЛЕДУЮЩЕМ УКАЗАНИИ

31. Владелец может представить просьбу о внесении записи о последующем указании или прямо в Международное бюро, или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. Непосредственно в Международное бюро владельцы представили 82,08 % всех просьб о внесении записи о последующих указаниях. Существует онлайн-бланк для подачи такой просьбы, но в нем пока не предусмотрена возможность предоставления определенной информации, например, сведений о гражданстве или правовом статусе владельца. Новую версию онлайн-бланка для последующего указания, в которой будет предусмотрена такая возможность, Международное бюро выпустит немного позже в 2022 году.

32. В прошлом подача просьбы о внесении записи о последующем указании через Ведомство Договаривающейся стороны владельца давала некоторые преимущества. В первом предложении правила 24(6)(b) сказано, что датой последующего указания, представленного владельцем непосредственно в Международное бюро, является дата его получения Международным бюро. Напротив, во втором предложении этого Правила говорится, что датой последующего указания, представленного в Международное бюро Ведомством Договаривающейся стороны владельца, является дата, в которую оно было получено этим Ведомством, при условии, что упомянутое указание было получено Международным бюро в течение двух месяцев с этой даты.

33. Сформулированное во втором предложении правила 24(6)(b) положение было необходимо для защиты прав владельцев при задержках, неизбежно возникающих в случае отсылки сообщений в Международное бюро по почте. Владелец, посылающий по почте просьбу о внесении записи о последующем указании, мог ожидать, что эта просьба поступит в Международное бюро через несколько дней, что приводило к более поздней дате последующего указания.

34. Теперь пользователи не могут посылать сообщения в Международное бюро по почте, а при использовании электронных средств связи положение, содержащееся в втором предложении правила 24(6)(b), больше не нужно. Владельцы, представляющие просьбы о внесении записи о последующем указании непосредственно в Международное бюро либо с помощью онлайн-бланка, либо путем загрузки официального бланка ММ4 на онлайн-платформу Contact Madrid, могут рассчитывать, что Международное бюро получит эти просьбы немедленно.

35. Фактически, представление просьб о внесении записи о последующем указании в Международное бюро с помощью онлайн-бланка приносит очевидную пользу владельцам и Ведомствам указанных Договаривающихся сторон. Как уже указано выше, в просьбах, представленных с помощью онлайн-бланков, выявляется меньше несоблюдений правил и на их обработку затрачивается меньше времени. В большинстве случаев Международное бюро вносит запись о последующих указаниях, в которых не содержится ограничений или других сведений или инструкций, сразу после подтверждения уплаты установленных пошлин. Ведомства новых Договаривающихся сторон Мадридской системы могут подтвердить, что Международное бюро уведомляет их о внесении записи о последующих указаниях в течение двух недель с даты вступления Протокола в силу в этих странах.

36. Поэтому предлагается внести изменения в правила 24(2)(a), (6)(a), (c) и (d) и (10) и исключить правила 24(3)(a)(vi) и (6)(b) Инструкции, чтобы предписать владельцам направлять последующие указания непосредственно в Международное бюро.

37. Владельцы по-прежнему должны будут направлять просьбы о внесении записи о последующих указаниях, полученных в результате преобразования, через Ведомство соответствующей Договаривающейся организации (т.е. Европейского союза). Эта организация по-прежнему должна будет установить, соблюдены ли условия, сформулированные в правиле 24(7)(a) Инструкции, и при их соблюдении по инициативе владельца обратиться с просьбой о преобразовании указания этой Договаривающейся организации в последующее указание любого государства – члена этой Организации, являющегося участником Протокола.

#### ПРОСЬБЫ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

38. Владелец международной регистрации может представить просьбу о внесении записи согласно правилу 25 непосредственно в Международное бюро или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. Кроме того, просьбы может представлять Ведомство Договаривающейся стороны, связь с которой дает цессионарию право быть владельцем международной регистрации.

39. Владельцы международных регистраций представляют непосредственно в Международное бюро большинство просьб о внесении записи в соответствии с правилом 25 Инструкции. В 2022 году владельцы представили в Международное бюро 98,57 % всех просьб о внесении записи об ограничении. Этот показатель составил 98,11 % для просьб о внесении записи об изменении имени и адреса представителя; 92,35 % – для изменения имени или адреса владельца; 97,45 % – для частичного аннулирования; 93,01 % – для полного аннулирования; 99,64 % – для отказа от охраны; и 89,75 % – для изменения в праве собственности.

40. Международное бюро выпустило онлайн-бланки для подачи просьб о внесении записи об ограничении, об изменении имени или адреса представителя и владельца, об отказе от охраны и об изменении в праве собственности, причем последний бланк был выпущен в начале мая 2022 года. Международное бюро вскоре выпустит онлайн-бланк для подачи просьб об аннулировании международной регистрации, а затем добавит онлайн-бланки для всех просьб в соответствии с правилом 25 Инструкции. Как указывалось ранее, более активное использование онлайн-бланков уменьшит количество нарушений правил и сократит время обработки просьб.

41. Учитывая вышеизложенное, предлагается внести изменения в правила 25(1)(b), 26(3), 27(1)(a) и (5)(d) и (e) Инструкции, чтобы предписать владельцам представлять просьбы в соответствии с правилом 25 Инструкции непосредственно в Международное бюро.

42. Однако предлагается сохранить возможность не прямой подачи просьб о внесении записи об изменении в праве собственности через ведомство Договаривающейся стороны владельца или Договаривающейся стороны, связь с которой дает цессионарию право быть новым владельцем международной регистрации. В некоторых случаях владелец международной регистрации может быть не в состоянии подписать и представить просьбу в Международное бюро. Например, если владелец – физическое лицо, он может умереть, а если владелец – юридическое лицо, оно может быть ликвидировано. В таких случаях правопреемник может обратиться в соответствующее Ведомство с просьбой оценить ситуацию и представить в Международное бюро просьбу о внесении записи об изменении в праве собственности.

#### ПРОСЬБЫ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О ЛИЦЕНЗИИ

43. Владельцы могут обратиться с просьбой о внесении в Международный реестр записи о лицензиях либо прямо в Международное бюро, либо через соответствующее Ведомство; однако Ведомства 29 Договаривающихся сторон уведомили, что такая запись не имеет силы в этих Договаривающихся сторонах. Для просьбы о внесении записи о лицензии пока не существует онлайн-бланка. Тем не менее, владельцы представили в Международное бюро 96,43 % всех просьб о внесении такой записи, поданных в 2022 году. Этот показатель, вероятно, увеличится, когда Международное бюро в 2023 году выпустит онлайн-бланк для такой просьбы.

44. Поэтому предлагается внести изменения в правила 20bis(1)(a) и (d), (2)(a) и (b), 3(a) и 5(d) и (e) Инструкции, чтобы предписать владельцам представлять непосредственно в Международное бюро все просьбы о внесении записи о лицензии и ее изменении, а также об аннулировании записи о лицензии.

#### ТРЕБОВАНИЕ О НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМ УВЕДОМЛЕНИИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКА

45. Владельцы международных регистраций и заинтересованные третьи стороны часто обращаются в Международное бюро, чтобы сообщить о возможном прекращении действия базового знака и выяснить, в какой срок Ведомство происхождения должно уведомить об этом факте и представить просьбу об аннулировании международной регистрации. Некоторые пользователи Мадридской системы предложили ввести предельный срок, в течение которого Ведомство происхождения должно направить такое уведомление и просьбу.

46. Хотя длительная задержка с направлением уведомления о прекращении действия базового знака создает правовую неопределенность как для владельцев, так и для третьих лиц, представляется нецелесообразным вводить предельный срок для такого



уведомления. Некоторые ведомства, например, до получения уведомления от компетентного органа могут не знать об административном или судебном решении, ведущем к прекращению действия базового знака, тогда как другим ведомствам, возможно, придется ждать, пока это решение станет окончательным.

47. Поэтому предлагается внести изменения в правило 22(1)(a) Инструкции, добавив слово "незамедлительно", чтобы напомнить Ведомствам, что они должны как можно скорее уведомлять о прекращении действия базового знака и просить об аннулировании международной регистрации.

### **РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СООБЩЕНИЙ, ОПИСАННЫХ В ПРАВИЛЕ 23BIS**

48. Согласно правилу 23bis Инструкции, если законодательство указанной Договаривающейся стороны не позволяет Ведомству пересылать сообщения, касающиеся международной регистрации, непосредственно ее владельцу, данное Ведомство может обратиться к Международному бюро с просьбой пересылать не предусмотренные Инструкцией сообщения владельцу от его имени. Это положение оказалось полезным для информирования владельцев, например, о судебных разбирательствах, начатых в указанных Договаривающихся сторонах, или о приближающихся сроках выполнения обязательств перед Ведомством.

49. Предлагается изменить правило 23bis(1) Инструкции, чтобы позволить Ведомствам всех указанных Договаривающихся сторон просить Международное бюро направлять от их имени сообщения, не предусмотренные Инструкцией. Международное бюро планирует разработать стандартные способы, помогающие Ведомствам передавать данные, касающиеся этих сообщений, с помощью электронных средств связи в формате eXtensible Markup Language (XML).

### **УВЕДОМЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН О ЗАПИСЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СЛЕДСТВИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ**

50. Ведомство указанной Договаривающейся стороны может заявить, что изменение в праве собственности не имеет силы в его юрисдикции. Это заявление приводит к внесению записи о новой международной регистрации на имя предыдущего владельца. Окончательное решение, касающееся этого заявления, может также привести к внесению изменений в Международный реестр.

51. В настоящее время правило 27(4) Инструкции требует, чтобы Международное бюро уведомляло о записях и изменениях, являющихся результатом заявления согласно этому правилу, только ту сторону, которая представила просьбу о внесении записи об изменении в праве собственности. Однако к записи об изменении в праве собственности могут быть причастны до трех сторон, а именно: цессионарий, cedent и Ведомство, если оно представляет просьбу.

52. Поэтому предлагается изменить правила 27(4)(d) и (e) и добавить новый пункт (f) к правилу 27(4) Инструкции, предписывающий Международному бюро уведомлять все заинтересованные стороны о записях и изменениях, являющихся следствием заявления о том, что изменение в праве собственности не имеет силы. Редакционная поправка к правилу 27(4)(d) уточняет, что новая международная регистрация должна быть записана на имя предыдущего владельца.

## РЕДАКЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ

53. Предлагается изменить Правило 21(3)(b) Инструкции, заменив слова "должно быть позволено" словом "позволяется", чтобы уточнить, что Ведомства указанных Договаривающихся сторон должны в обязательном порядке позволять владельцам международных регистраций продлевать национальную регистрацию, которая была заменена на международную.

54. Также предлагается изменить правило 32(1)(a)(xi) Инструкции, включив в него ссылку на Правило 27(5), чтобы подтвердить, что заявления, касающиеся ограничений, публикуются в Бюллетене ВОИС по международным знакам.

## ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

55. Поправки, предлагаемые в настоящем документе, затрагивают, в основном, практику и информационно-коммуникационные системы Международного бюро. Международное бюро может внести необходимые коррективы в свои системы и практику для реализации предлагаемых поправок к Инструкции, используя внутренние ресурсы. Как указано выше, некоторые из поправок, предложенных в настоящем документе, могут потребовать некоторых изменений в работе Ведомств. Ведомствам необходимо достаточное время для оценки последствий предложенных поправок и внесения соответствующих изменений, если они будут нужны, поэтому предлагается, чтобы все поправки, предложенные в настоящем документе, вступили в силу 1 ноября 2024 года.

56. *Рабочей группе предлагается:*

*(i) рассмотреть предложения, содержащиеся в настоящем документе; и*

*(ii) рекомендовать Ассамблее Мадридского союза принять все или некоторые предлагаемые поправки к Инструкции в том виде, в каком они изложены в приложении к настоящему документу, или в измененном виде с вступлением поправок в силу 1 ноября 2024 года.*

[Приложения следуют]

## ПРЕДЛАГАЕМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОЛКОВАНИИ СТАТЬИ 2(1) МАДРИДСКОГО ПРОТОКОЛА

### Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

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

[...]

#### Статья 2

#### Получение охраны путем международной регистрации

- (1) Если заявка на регистрацию знака была подана в Ведомство Договаривающейся стороны или если знак был зарегистрирован в реестре Ведомства Договаривающейся стороны, лицо\*, являющееся заявителем этой заявки (далее именуемой «базовая регистрация»), с учетом положений настоящего Протокола, может обеспечить охрану своего знака на территории Договаривающихся сторон путем регистрации этого знака в реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее именуемые соответственно «международная регистрация», «Международный реестр», «Международное бюро» и «Организация») при условии, что:
- (i) если базовая заявка была подана в Ведомство Договаривающегося государства или если базовая регистрация была осуществлена таким Ведомством, лицо, являющееся заявителем этой заявки, или владелец этой регистрации является гражданином этого Договаривающегося государства, либо проживает, либо имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие в указанном Договаривающемся государстве;
  - (ii) если базовая заявка была подана в Ведомство Договаривающейся организации или если базовая регистрация была осуществлена таким Ведомством, лицо, являющееся заявителем этой заявки, или владелец этой регистрации является гражданином государства – члена этой Договаривающейся организации, либо проживает, либо имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие на территории указанной Договаривающейся организации.

[Приложение II следует]

---

\* [Заявление о толковании, одобренное Ассамблеей Мадридского союза:](#)  
"Если базовая заявка или базовая регистрация подана на имя более чем одного лица, статья 2(1) Мадридского Протокола понимается как требующая, чтобы только одно из лиц, на имя которых подана базовая заявка или базовая регистрация, отвечало указанным в ней требованиям".

## ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

### Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

действует с ~~1 ноября 2022 г.~~ 1 ноября 2024 года

[...]

#### Правило 8 Несколько заявителей

(1) [Исключено]

(2) *[Два или более заявителей]* Два или более заявителей могут совместно подать международную заявку если базовая заявка была подана ими совместно или если они являются совместными владельцами базовой регистрации, и если ~~каждый~~ хотя бы один из них отвечает требованиям – в отношении Договаривающейся стороны, чье Ведомство является Ведомством происхождения, – для целей подачи международной заявки в соответствии со статьей 2(1) Протокола.

#### Правило 9 Требования к международной заявке

[...]

(4) *[Содержание международной заявки]*

(a) Международная заявка содержит или указывает:

(vi) ~~если заявитель хочет, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении, — заявление на этот счет;~~ [Исключено]

[...]

(xiii) названия товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака, сгруппированных по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг, причем каждой группе предшествует номер класса и каждая группа представляется в порядке расположения классов в этой Классификации; товары и услуги указываются в точных терминах, ~~предпочтительно с использованием слов, фигурирующих в алфавитном перечне указанной Классификации;~~ международная заявка может содержать ограничения перечня товаров и услуг в отношении одной или более указанных Договаривающихся сторон; ограничение в отношении каждой Договаривающейся стороны может быть разным;

[...]

(b) Международная заявка может также содержать:

[...]

(vi) любое словесное описание знака или, если заявитель того желает, словесное описание знака, содержащееся в базовой заявке или базовой регистрации, в том случае если оно не было включено в соответствии с пунктом (4)(a)(xi);

(vii) если заявитель желает, чтобы знак рассматривался как знак в стандартном шрифтовом исполнении, заявление об этом, которое не связывает Договаривающиеся стороны в отношении определения объема охраны знака.

(5) *[Дополнительное содержание международной заявки]*

[...]

(b) Международная заявка содержит число и дату базовой заявки или базовой регистрации и указывает один ~~или более~~ из следующих фактов:

(i) если Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения, является государством, что заявитель является гражданином этого государства;

[...]

[...]

**Правило 20bis  
Лицензии**

(1) *[Просьба о внесении записи о лицензии]*

(a) Просьба о внесении записи о лицензии подается в Международное бюро на соответствующем официальном бланке владельцем ~~или, если Ведомство допускает такое представление, Ведомством Договаривающейся стороны владельца или Ведомством Договаривающейся стороны, в отношении которой лицензия предоставлена.~~

[...]

(d) Заявление подписывается владельцем ~~или Ведомством, через которое она представлена.~~

(2) *[Не соответствующая правилам просьба]*

(a) Если просьба о внесении записи о лицензии не соответствует требованиям пункта (1)(a), (b) и (d), Международное бюро уведомляет об этом факте владельца ~~и, если заявление представлено Ведомством, это Ведомство.~~

(b) Если несоблюдение правил не исправлено в течение трех месяцев с даты уведомления Международным бюро о таком несоблюдении, просьба считается отпавшей, и Международное бюро сообщает об этом ~~одновременно~~ владельцу ~~и, если просьба представлена Ведомством, этому Ведомству~~ и возмещает любые уплаченные сборы после вычета суммы, соответствующей половине соответствующих сборов, упоминаемых в пункте 7 Перечня пошлин и сборов, стороне, уплатившей эти сборы.

(3) *[Внесение записи и уведомление]*

(a) Если просьба соответствует требованиям пункта (1)(a), (b) и (d), Международное бюро вносит запись о лицензии в Международный реестр вместе с информацией, содержащейся в просьбе, уведомляет об этом Ведомства указанных Договаривающихся сторон, в отношении которых предоставлена лицензия, и ~~одновременно~~ информирует об этом владельца ~~и, если просьба представлена Ведомством, это Ведомство.~~

[...]

[...]

(5) *[Заявление о том, что внесение записи о той или иной конкретной лицензии не имеет силы]*

[...]

(d) Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любом заявлении, сделанном в соответствии с подпунктом (с), и уведомляет об этом ~~сторону (владельца или Ведомство), подавшую просьбу о внесении записи о лицензии~~. Запись о заявлении вносится с даты получения Международным бюро сообщения, отвечающего применимым требованиям.

(e) Любое окончательное решение, касающееся заявления, сделанного в соответствии с подпунктом (с), доводится до сведения Международного бюро, которое вносит запись о нем в Международный реестр и уведомляет об этом ~~сторону (владельца или Ведомство), подавшую просьбу о внесении записи о лицензии~~.

[...]

#### **Правило 21**

##### **Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией**

[...]

(3) *[Дополнительная информация относительно замены]*

[...]

(b) Национальная или региональная регистрация и заменившая ее международная регистрация могут сосуществовать. От владельца нельзя требовать, чтобы он либо отказался от национальной или региональной регистрации, которая рассматривается как замененная международной регистрацией, либо просил о ее аннулировании, и ему ~~должно быть позволено~~ позволяется продлевать эту регистрацию, если владелец того хочет, в соответствии с применимым национальным или региональным законодательством.

[...]

[...]

#### **Правило 22**

##### **Прекращение действия базовой заявки, основанной на ней регистрации или базовой регистрации**

(1) *[Уведомление, касающееся прекращения действия базовой заявки, основанной на ней регистрации или базовой регистрации]*

(a) Если применяется статья 6(3) и (4) Протокола, Ведомство происхождения незамедлительно уведомляет об этом Международное бюро и указывает:

(i) номер международной регистрации,

[...]

[...]

### Правило 23bis

#### Сообщения Ведомств указанных Договаривающихся сторон, направляемые через Международное бюро

- (1) *[Сообщения, не подпадающих под действие настоящей Инструкции]* ~~Если законодательство указанной Договаривающейся стороны не позволяет Ведомству переслать сообщение, касающееся международной регистрации, непосредственно ее владельцу, данное~~ Ведомство указанной Договаривающейся стороны может обратиться к Международному бюро с просьбой переслать ~~это~~ сообщения, касающиеся международной регистрации, владельцу от его имени.

[...]

### Правило 24

#### Указание после международной регистрации

- (1) *[Правоспособность]*

- (a) Договаривающаяся сторона может быть предметом указания, сделанного после международной регистрации (ниже именуется «последующее указание»), если во время этого указания владелец или, если есть более одного владельца, хотя бы один из владельцев отвечает условиям согласно статье 2 Протокола для того, чтобы являться владельцем международной регистрации.

[...]

- (2) *[Представление; бланк и подпись]*

- (a) Последующее указание представляется в Международное бюро владельцем ~~или Ведомством Договаривающейся стороны-владельца~~, однако:

- (i) *[Исключено]*

[...]

- (3) *[Содержание]*

- (a) С учетом пункта (7)(b) последующее указание содержит или указывает:

[...]

- (vi) ~~если последующее указание представляется Ведомством, то дату, в которую оно было получено этим Ведомством.~~ *[Исключено]*

[...]

- (c) Последующее указание может также содержать:

- (i) указания и перевод или переводы, в зависимости от случая, упомянутые в правиле 9(4)(b) (i)-9(4)(b)(vi);

[...]

[...]

- (6) *[Дата последующего указания]*

- (a) Датой последующего указания, ~~представленного владельцем непосредственно в Международное бюро,~~ является, ~~с учетом подпункта (с)(i),~~ дата его получения Международным бюро.
- (b) ~~Датой последующего указания, представленного в Международное бюро Ведомством, является, с учетом подпункта (с)(i), дата, в которую оно было получено этим Ведомством, при условии, что упомянутое указание было получено Международным бюро в течение двух месяцев с этой даты. Если последующее указание не было получено Международным бюро в течение этого срока, то, с учетом подпункта (с)(i), (d) и (e), его датой является дата его получения Международным бюро. [\[Исключено\]](#)~~
- (c) Если последующее указание не соответствует применяемым требованиям и несоблюдение правил исправляется в течение трех месяцев с даты уведомления, упомянутого в подпункте (5)(a), то:
- (i) датой последующего указания, когда несоблюдение правил касается любого из требований, упомянутых в подпунктах (3)(a)(i),(iii) и (iv) и (b)(i), является дата, в которую это указание приведено в соответствие с требованиями, ~~если только данное указание не было представлено в Международное бюро Ведомством и несоблюдение правил не было исправлено в течение двухмесячного срока, упомянутого в подпункте (b); в последнем случае датой последующего указания является дата, в которую оно было получено данным Ведомством;~~
- (ii) дата, применяемая в соответствии с подпунктом (a) ~~или (b), в зависимости от случая,~~ не затрагивается несоблюдением соответствующих требований, помимо тех, которые упомянуты в подпунктах (3)(a)(i),(iii) и (iv) и (b)(i).
- (d) Несмотря на подпункты (a), ~~(b)~~ и (c), если последующее указание содержит просьбу, поданную в соответствии с пунктом (3)(c)(ii), датой последующего указания может быть более поздняя дата, чем дата, вытекающая из подпункта (a), ~~(b)~~ или (c).

[...]

[...]

- (10) *[Последующее указание, не рассматриваемое как таковое]* Если требования подпункта (2)(a) не соблюдены, то последующее указание не рассматривается как таковое и Международное бюро информирует об этом ~~отправителя~~ [владельца и, если последующее указание было представлено Ведомством, это Ведомство.](#)

## **Правило 25** **Просьба о внесении записи**

- (1) *[Представление просьбы]*

[...]

- (b) Просьба представляется владельцем ~~или Ведомством Договаривающейся стороны владельца;~~ однако просьба о внесении записи об изменении в праве собственности может быть представлена через Ведомство Договаривающейся стороны [владельца](#) или ~~одной из Договаривающихся~~ [сторони](#), ~~указанных~~ [указанной](#) в этой просьбе, в соответствии с пунктом (2)(a)(iv).

[...]

- (2) *[Содержание просьбы]*



- (a) Просьба, поданная в соответствии с пунктом (1)(a), помимо испрашиваемой записи содержит или указывает:

[...]

- (iv) в случае изменения в праве собственности на международную регистрацию – Договаривающуюся сторону ~~или стороны~~, в отношении ~~которых~~ которой цессионарий отвечает условиям в соответствии со статьей 2 Протокола для того, чтобы быть владельцем международной регистрации;
- (v) в случае изменения в праве собственности на международную регистрацию, если адрес цессионария, указываемый в соответствии с подпунктом (iii), не находится на территории Договаривающейся стороны ~~или одной из Договаривающихся сторон~~, указываемой в соответствии с подпунктом (iv), и если только цессионарий не указал, что он является гражданином Договаривающегося государства или государства – члена Договаривающейся организации – адрес предприятия или местожительство правопреемника в Договаривающейся стороне ~~или в одной из Договаривающихся сторон~~, в отношении которой цессионарий отвечает условиям для того, чтобы быть владельцем международной регистрации;

[...]

[...]

- (4) *[Несколько цессионариев]* Если в просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию указаны несколько цессионариев, ~~каждый~~ хотя бы один из них должен отвечать условиям согласно статье 2 Мадридского протокола, чтобы быть владельцем международной регистрации.

#### **Правило 26**

##### **Несоблюдения правил в просьбах о внесении записи в соответствии с правилом 25**

[...]

- (3) *[Просьбы, не рассматриваемые в качестве таковых]* Если требования правила 25(1)(b) не соблюдаются, просьба не рассматривается в качестве таковой, и Международное бюро одновременно информирует об этом ~~отправителя владельца и, если просьба согласно правилу 25(1) была представлена Ведомством, это Ведомство.~~

#### **Правило 27**

##### **Внесение записи и уведомление в отношении правила 25; заявление о том, что изменение в праве собственности или ограничение не имеет силы**

- (1) *[Внесение записи и уведомление]*

- (a) Международное бюро, при условии, что упомянутая в правиле 25(1)(a) просьба соответствует требованиям, незамедлительно вносит запись об указаниях, изменении или аннулировании в Международный реестр и уведомляет об этом Ведомства указанных Договаривающихся сторон, в которых эта запись имеет силу, или, в случае аннулирования, Ведомства всех указанных Договаривающихся сторон и одновременно информирует владельца и, если просьба была подана Ведомством, это Ведомство. Если внесение записи касается изменения в праве собственности, Международное бюро также уведомляет прежнего владельца в случае полного изменения в праве собственности и владельца той части международной регистрации, которая переуступлена или передана иным образом, в случае частичного изменения в праве собственности. Если просьба о внесении записи об аннулировании была подана ~~владельцем или иным Ведомством, чем Ведомство происхождения,~~ в течение

пятилетнего срока, упомянутого в статье 6(3) Протокола, то Международное бюро также информирует Ведомство происхождения.

[...]

[...]

(4) *[Заявление о том, что изменение в праве собственности не имеет силы]*

[...]

(d) Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любом заявлении, сделанном в соответствии с подпунктом (с), и, в зависимости от случая, производит в виде отдельной международной регистрации на имя цедента запись ~~той~~ части международной регистрации, которая была предметом указанного заявления, ~~и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), подавшую просьбу о внесении записи об изменении в праве собственности, и нового владельца.~~

(e) Любое окончательное решение, относящееся к заявлению, сделанному в соответствии с подпунктом (с), доводится до сведения Международного бюро, которое вносит о нем запись в Международный реестр и, в зависимости от случая, изменяет соответствующим образом Международный реестр ~~и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), подавшую просьбу о внесении записи об изменении в праве собственности, и нового владельца.~~

(f) Международное бюро одновременно уведомляет цедента, цессионария и, в соответствующих случаях, Ведомство, подавшее просьбу о внесении записи об изменении в праве собственности, о записях и изменениях, упомянутых в подпунктах (d) и (e).

(5) *[Заявление о том, что ограничение не имеет силы]*

[...]

(d) Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любом заявлении, сделанном в соответствии с подпунктом (с), и уведомляет об этом ~~сторону (владельца или Ведомство), представившую просьбу о внесении записи об ограничении.~~

(e) Любое окончательное решение, относящееся к заявлению, сделанному в соответствии с подпунктом (с), доводится до сведения Международного бюро, которое вносит о нем запись в Международный реестр и уведомляет об этом ~~сторону (владельца или Ведомство), подавшую просьбу о внесении записи об ограничении.~~

[...]

## Правило 32 Бюллетень

(1) *[Информация, относящаяся к международным регистрациям]*

(a) Международное бюро публикует в Бюллетене соответствующие данные, касающиеся:

[...]

(xi) информации, о которой сделана запись в соответствии с правилами 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23, 27(4) и (5);

[...]

- |
- (b) Изображение знака публикуется в том виде, в котором оно фигурирует в международной заявке. Если заявитель сделал заявление, упомянутое в правиле 9(4)(a)(b)(vii), то в публикации указывается этот факт.

[Конец приложения II и документа]