**R**



**MM/A/53/****1**

**оригинал:** **английский**

**дата:** **7 августа 2019 г.**

# Специальный союз по международной регистрации знаков (Мадридский союз)

# Ассамблея

**Пятьдесят третья (23-я очередная) сессия**

**Женева, 30 сентября – 2 октября 2019 г.**

предлагаемые поправки к инструкции к протоколу к мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

*Документ подготовлен Секретариатом*

## введение

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемая «Рабочая группа») в ходе своей семнадцатой сессии, состоявшейся 22–26 июля 2019 г., рекомендовала внести поправки в правила 21, 25, 27*bis*, 30 и 40 инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (ниже именуемой «Инструкция») для принятия Ассамблеей Мадридского союза (ниже именуемой «Ассамблея») на ее пятьдесят третьей сессии.
2. Обсуждения в Рабочей группе проводились на основе документов MM/LD/WG/17/2 и MM/LD/WG/17/3. В нижеследующих пунктах содержится соответствующая справочная информация о предлагаемых поправках. Предлагаемые поправки воспроизведены в приложениях к настоящему документу. Формулировки, которые предлагается добавить и удалить, выделены в тексте подчеркиванием или вычеркнуты, соответственно (приложения I и II). В приложениях III и IV приведен «чистый» текст измененных положений (без подчеркивания или вычеркивания).

## предлагаемые поправки к инструкции

1. Предлагаемые поправки к правилу 21 Инструкции содержат ключевые принципы, регулирующие замену предыдущей национальной или региональной регистрации международной регистрацией, которые послужат ценным ориентиром в осуществлении замены как для владельцев товарных знаков, так и для ведомств.
2. В предлагаемой поправке к пункту (4) правила 25 содержится пояснение о том, что, в случае если в просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности указывается несколько цессионариев, каждый из них должен отвечать необходимым условиям для того, чтобы быть владельцем международной регистрации.
3. В предлагаемой поправке к пункту (3) правила 27*bis* предусматривается, что Международное бюро будет уведомлять владельца о любых нарушениях, связанных с уплатой пошлин, которые указаны в пункте 7.7 Перечня пошлин и сборов, а также уточняется, что владелец должен исправить соответствующие нарушения.
4. Предлагаемая поправка к правилу 30 призвана упростить существующую процедуру продления и расчета пошлин с тем, чтобы предоставить владельцам более простой способ продления международных регистраций.
5. В предлагаемой поправке к пункту 6 правила 40 поясняется, что уведомление в соответствии с этим пунктом может быть направлено договаривающейся стороной, являющейся межправительственной организацией.

## вступление в силу предложенных поправок

1. Рабочая группа далее рекомендовала обеспечить вступление в силу предлагаемых поправок к правилам 25, 27*bis*, 30 и 40 1 февраля 2020 г., а предлагаемой поправки к правилу 21 – 1 февраля 2021 г., как воспроизводится в приложениях к настоящему документу.
2. *Ассамблее Мадридского союза предлагается принять поправки к правилам 21, 25, 27bis, 30 и 40 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, содержащиеся в приложениях к документу MM/A/53/1.*

[Приложения следуют]

# ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ (ДОКУМЕНТ MM/LD/WG/17/3)

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

(действует с 1 февраля 2020 г.)

[…]

**Раздел 5**

**Последующие указания; изменения**

[…]

*Правило 25*

*Просьба о внесении записи*

[…]

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

[…]

*Правило 27bis*

*Разделение международной регистрации*

[…]

(3) *[Не соответствующая правилам просьба]*(a) Если просьба не соответствует требованиям, указанным в пункте (1), Международное бюро предлагает представившему просьбу Ведомству исправить это несоответствие правилам и одновременно информирует об этом владельца.

(b) Если сумма полученных пошлин меньше суммы пошлин, упомянутых в пункте (2), Международное бюро уведомляет об этом владельца и одновременно информирует Ведомство, подавшее просьбу.

(c) Если несоблюдение правил не исправлено в течение трех месяцев с даты направления сообщения согласно подпункту (a) или (b), просьба считается отпавшей, и Международное бюро уведомляет об этом Ведомство, представившее просьбу, и одновременно информирует владельца и возвращает любую пошлину, уплаченную в соответствии с пунктом (2), за вычетом суммы, соответствующей половине этой пошлины.

[…]

[…]

**Раздел 6**

**Продления**

[…]

*Правило 30*

*Подробности в отношении продления*

(1) *[Пошлины]* (a) […]

[…]

(c) Без ущерба для пункта (2), если запись о заявлении в соответствии с правилом 18*ter*(2) или (4) внесена в Международный реестр для Договаривающейся стороны, в отношении которой ожидается уплата индивидуальной пошлины согласно подпункту (a)(iii), сумма этой индивидуальной пошлины устанавливается с учетом только товаров и услуг, включенных в указанное заявление.

(2) *[Другие подробности]* (a) […]

(b) Если владелец желает продлить международную регистрацию в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, несмотря на факт внесения в Международный реестр записи о заявляемом отказе в соответствии с правилом 18ter для этой Договаривающейся стороны в отношении всех соответствующих товаров и услуг, уплата требуемых пошлин для этой Договаривающейся стороны, — включая добавочную пошлину или индивидуальную пошлину, в зависимости от случая, — должна сопровождаться заявлением владельца о том, чтобы была сделана запись в Международный реестр о продлении международной регистрации в отношении упомянутой Договаривающейся стороны для всех соответствующих товаров и услуг.

(c) Международная регистрация не продлевается в отношении любой указанной Договаривающейся стороны, в отношении которой была внесена запись о признании ее недействительной для всех товаров и услуг согласно правилу 19(2) или в отношении которой была внесена запись об отказе согласно правилу 27(1)(а). Международная регистрация не продлевается в отношении любой указанной Договаривающейся стороны для тех товаров и услуг, в отношении которых внесена запись о признании международной регистрации недействительной в данной Договаривающейся стороне согласно правилу 19(2) или в отношении которых была внесена запись об ограничении согласно правилу 27(1)(а).

(d) [Исключен]

(e) Факт непродления международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон не считается изменением в смысле статьи 7(2) Протокола.

[…]

**Раздел 9**

**Прочие положения**

[…]

*Правило 40*

*Вступление в силу; переходные положения*

[…]

(6) *[Несовместимость с национальным или региональным законодательством]* Если на дату вступления настоящего правила в силу или на дату, когда та или иная Договаривающаяся сторона становится связанной Протоколом, пункт (1) правила 27*bis* или пункт (2)(a) правила 27*ter* несовместимы с национальным или региональным законодательством этой Договаривающейся стороны, соответствующий пункт или пункты, в зависимости от конкретного случая, не применяются в отношении этой Договаривающейся стороны, пока он или они продолжают оставаться несовместимыми с таким законодательством, при условии, что Договаривающаяся сторона уведомляет об этом Международное бюро до даты, с которой настоящее правило вступает в силу, или даты, с которой вышеуказанная Договаривающаяся сторона становится связанной Протоколом. Это уведомление может быть отозвано в любое время.

[…]

[Приложение II следует]

# ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ПРАВИЛУ 21 ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ (ДОКУМЕНТ MM/LD/WG/17/2)

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

(действует с 1 февраля 2021 г.)

[…]

*Правило 21*

*Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией*

(1) *[Просьба и уведомление]*С даты уведомления о международной регистрации или о последующем указании, в зависимости от случая, владелец может обратиться непосредственно в Ведомство указанной Договаривающейся стороны с просьбой о том, чтобы это Ведомство произвело в своем реестре отметку о международной регистрации в соответствии со статьей 4*bis*(2) Протокола. Если на основании указанной просьбы Ведомство произвело в своем реестре отметку о том, что национальная или региональная регистрация либо регистрации, в зависимости от случая, заменена/заменены международной регистрацией, то упомянутое Ведомство уведомляет об этом Международное бюро. Такое уведомление указывает:

(i) номер соответствующей международной регистрации,

(ii) если замена касается лишь одного/одной или нескольких из товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, то эти товары и услуги; и

(iii) дату подачи заявки и ее номер, дату регистрации и ее номер и, при наличии таковой, дату приоритета национальной или региональной регистрации или регистраций, которая заменяется/которые заменяются международной регистрацией.

Уведомление может также содержать информацию, касающуюся любых иных прав, приобретенных в силу этой национальной или региональной регистрации либо этих регистраций.

(2) *[Внесение записи]* (a) Международное бюро вносит в Международный реестр запись об указаниях, о которых получено уведомление в соответствии с пунктом (1), и информирует об этом владельца.

(b) Записи об указаниях, о которых получено уведомление в соответствии с пунктом (1), вносятся с даты получения Международным бюро уведомления, соответствующего применимым требованиям.

(3) *[Дополнительная информация относительно замены]* (а) В охране знака, являющегося предметом международной регистрации, не может быть отказано, даже частично, исходя из национальной или региональной регистрации, которая рассматривается как замененная этой международной регистрацией.

(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 продлевать эту регистрацию, если владелец того хочет, в соответствии с применимым национальным или региональным законодательством.

(c) Прежде чем произвести отметку в своем реестре, Ведомство указанной Договаривающейся стороны рассматривает просьбу, указанную в пункте (1), для определения того, были ли соблюдены условия, указанные в статье 4*bis*(1) Протокола.

(d) Затронутые заменой товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, покрываются теми, которые перечислены в международной регистрации.

(e) Национальная или региональная регистрация рассматривается как замененная международной регистрацией с даты, в которую международная регистрация вступает в силу в соответствующей указанной Договаривающейся стороне в соответствии со статьей 4(1)(a) Протокола.

[Приложение III следует]

# ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ (ДОКУМЕНТ MM/LD/WG/17/3)

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

(действует с 1 февраля 2020 г.)

[…]

**Раздел 5**

**Последующие указания; изменения**

[…]

*Правило 25*

*Просьба о внесении записи*

[…]

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

[…]

*Правило 27bis*

*Разделение международной регистрации*

[…]

(3) *[Не соответствующая правилам просьба]*(a) Если просьба не соответствует требованиям, указанным в пункте (1), Международное бюро предлагает представившему просьбу Ведомству исправить это несоответствие правилам и одновременно информирует об этом владельца.

(b) Если сумма полученных пошлин меньше суммы пошлин, упомянутых в пункте (2), Международное бюро уведомляет об этом владельца и одновременно информирует Ведомство, подавшее просьбу.

(c) Если несоблюдение правил не исправлено в течение трех месяцев с даты направления сообщения согласно подпункту (a) или (b), просьба считается отпавшей, и Международное бюро уведомляет об этом Ведомство, представившее просьбу, и одновременно информирует владельца и возвращает любую пошлину, уплаченную в соответствии с пунктом (2), за вычетом суммы, соответствующей половине этой пошлины.

[…]

[…]

**Раздел 6**

**Продления**

[…]

*Правило 30*

*Подробности в отношении продления*

(1) *[Пошлины]* (a) […]

[…]

(c) Без ущерба для пункта (2), если запись о заявлении в соответствии с правилом 18*ter*(2) или (4) внесена в Международный реестр для Договаривающейся стороны, в отношении которой ожидается уплата индивидуальной пошлины согласно подпункту (a)(iii), сумма этой индивидуальной пошлины устанавливается с учетом только товаров и услуг, включенных в указанное заявление.

(2) *[Другие подробности]* (a) […]

(b) Если владелец желает продлить международную регистрацию в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, несмотря на факт внесения в Международный реестр записи о заявляемом отказе в соответствии с правилом 18ter для этой Договаривающейся стороны в отношении всех соответствующих товаров и услуг, уплата требуемых пошлин для этой Договаривающейся стороны, — включая добавочную пошлину или индивидуальную пошлину, в зависимости от случая, — должна сопровождаться заявлением владельца о том, чтобы была сделана запись в Международный реестр о продлении международной регистрации в отношении упомянутой Договаривающейся стороны для всех соответствующих товаров и услуг.

(c) Международная регистрация не продлевается в отношении любой указанной Договаривающейся стороны, в отношении которой была внесена запись о признании ее недействительной для всех товаров и услуг согласно правилу 19(2) или в отношении которой была внесена запись об отказе согласно правилу 27(1)(а). Международная регистрация не продлевается в отношении любой указанной Договаривающейся стороны для тех товаров и услуг, в отношении которых внесена запись о признании международной регистрации недействительной в данной Договаривающейся стороне согласно правилу 19(2) или в отношении которых была внесена запись об ограничении согласно правилу 27(1)(а).

(d) [Исключен]

(e) Факт непродления международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон не считается изменением в смысле статьи 7(2) Протокола.

[…]

**Раздел 9**

**Прочие положения**

[…]

*Правило 40*

*Вступление в силу; переходные положения*

[…]

(6) *[Несовместимость с национальным или региональным законодательством]* Если на дату вступления настоящего правила в силу или на дату, когда та или иная Договаривающаяся сторона становится связанной Протоколом, пункт (1) правила 27*bis* или пункт (2)(a) правила 27*ter* несовместимы с национальным или региональным законодательством этой Договаривающейся стороны, соответствующий пункт или пункты, в зависимости от конкретного случая, не применяются в отношении этой Договаривающейся стороны, пока он или они продолжают оставаться несовместимыми с таким законодательством, при условии, что Договаривающаяся сторона уведомляет об этом Международное бюро до даты, с которой настоящее правило вступает в силу, или даты, с которой вышеуказанная Договаривающаяся сторона становится связанной Протоколом. Это уведомление может быть отозвано в любое время.

[…]

[Приложение IV следует]

# ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ПРАВИЛУ 21 ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ (ДОКУМЕНТ MM/LD/WG/17/2)

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

(действует с 1 февраля 2021 г.)

[…]

*Правило 21*

*Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией*

(1) *[Просьба и уведомление]*С даты уведомления о международной регистрации или о последующем указании, в зависимости от случая, владелец может обратиться непосредственно в Ведомство указанной Договаривающейся стороны с просьбой о том, чтобы это Ведомство произвело в своем реестре отметку о международной регистрации в соответствии со статьей 4*bis*(2) Протокола. Если на основании указанной просьбы Ведомство произвело в своем реестре отметку о том, что национальная или региональная регистрация либо регистрации, в зависимости от случая, заменена/заменены международной регистрацией, то упомянутое Ведомство уведомляет об этом Международное бюро. Такое уведомление указывает:

(i) номер соответствующей международной регистрации,

(ii) если замена касается лишь одного/одной или нескольких из товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, то эти товары и услуги; и

(iii) дату подачи заявки и ее номер, дату регистрации и ее номер и, при наличии таковой, дату приоритета национальной или региональной регистрации или регистраций, которая заменяется/которые заменяются международной регистрацией.

Уведомление может также содержать информацию, касающуюся любых иных прав, приобретенных в силу этой национальной или региональной регистрации либо этих регистраций.

(2) *[Внесение записи]* (a) Международное бюро вносит в Международный реестр запись об указаниях, о которых получено уведомление в соответствии с пунктом (1), и информирует об этом владельца.

(b) Записи об указаниях, о которых получено уведомление в соответствии с пунктом (1), вносятся с даты получения Международным бюро уведомления, соответствующего применимым требованиям.

(3) *[Дополнительная информация относительно замены]* (а) В охране знака, являющегося предметом международной регистрации, не может быть отказано, даже частично, исходя из национальной или региональной регистрации, которая рассматривается как замененная этой международной регистрацией.

(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 продлевать эту регистрацию, если владелец того хочет, в соответствии с применимым национальным или региональным законодательством.

(c) Прежде чем произвести отметку в своем реестре, Ведомство указанной Договаривающейся стороны рассматривает просьбу, указанную в пункте (1), для определения того, были ли соблюдены условия, указанные в статье 4*bis*(1) Протокола.

(d) Затронутые заменой товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, покрываются теми, которые перечислены в международной регистрации.

(e) Национальная или региональная регистрация рассматривается как замененная международной регистрацией с даты, в которую международная регистрация вступает в силу в соответствующей указанной Договаривающейся стороне в соответствии со статьей 4(1)(a) Протокола.

[Конец приложения IV и документа]