

## **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**

3. 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.
4. 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.
5. В предлагаемой поправке к пункту (3) правила 27bis 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.
6. Предлагаемая поправка к правилу 30 призвана упростить существующую процедуру продления и расчета пошлин с тем, чтобы предоставить владельцам более простой способ продления международных регистраций.
7. 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 ПОПРАВOK**

8. Рабочая группа далее рекомендовала обеспечить вступление в силу предлагаемых поправок к правилам 25, 27bis, 30 и 40 1 февраля 2020 г., а предлагаемой поправки к правилу 21 – 1 февраля 2021 г., как воспроизводится в приложениях к настоящему документу.

*9. 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 ММ/А/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 то запись об этом изменении не может быть внесена в отношении той или иной конкретной указанной Договаривающейся стороны, если любой из цессионариев не отвечает~~ отвечать условиям согласно статье 2 Мадридского протокола, чтобы быть владельцем международной регистрации ~~в отношении этой Договаривающейся стороны.~~

[...]

*Правило 27bis  
Разделение международной регистрации*

[...]

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

(b) Если ~~несоблюдение правил не исправляется Ведомством в течение трех месяцев с даты направления предложения согласно подпункту (а), просьба считается отпавшей, и сумма полученных пошлин меньше суммы пошлин, упомянутых в пункте (2).~~ Международное бюро уведомляет об этом ~~ведомство, представившее просьбу, владельца~~ и одновременно информирует ~~владельца и возвращает любую пошлину, уплаченную в соответствии с пунктом (2), за вычетом суммы, соответствующей половине этой пошлины~~ Ведомство, подавшее просьбу.

(c) Если несоблюдение правил не исправлено в течение трех месяцев с даты направления сообщения согласно подпункту (а) 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 18ter(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)(a). 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)(a).

~~(d) [Исключен] Если запись о заявлении, сделанном в соответствии с правилом 18ter(2)(ii) или (4), внесена в Международный реестр, то международная регистрация не продлевается в отношении соответствующей указанной Договаривающейся стороны для товаров и услуг, которые не упомянуты в этом заявлении, кроме случаев, когда в дополнение к уплаченным требуемым пошлинам представлено заявление владельца о продлении международной регистрации в отношении таких товаров и услуг.~~

~~(e) Факт непродления международной регистрации на основании подпункта (d) в отношении всех соответствующих товаров и услуг не считается изменением в смысле статьи 7(2) Протокола. 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 27bis или пункт (2)(а) правила 27ter 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 ~~2020~~-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 4bis(2) Протокола. Если в соответствии со статьей 4bis(2) Протокола на основании указанной просьбы Ведомство той или иной указанной Договаривающейся стороны по просьбе обратившегося непосредственно в это Ведомство владельца 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, в форме, согласованной Международным бюро и соответствующим Ведомством.

(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] (a) 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 4bis(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)(а) Протокола.

[Приложение III следует]

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ  
СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ  
(ДОКУМЕНТ ММ/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]* (а) 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 (а) 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 18ter(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)(a). 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)(a).

(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 27bis или пункт (2)(a) правила 27ter 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 4bis(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]* (a) 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]