

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

Шестнадцатая сессия  
Женева, 2–6 июля 2018 г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО С ПОМОЩЬЮ ВОПРОСНИКА ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

*Документ подготовлен Международным бюро*

1. Вопрос об ограничениях товаров и услуг в рамках Мадридской системы и, в частности, роли ведомств Договаривающихся сторон и Международного бюро в контексте таких ограничений<sup>1</sup> обсуждается Рабочей группой по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее – «Рабочая группа») с двенадцатой сессии, состоявшейся 20–24 октября 2014 г. в Женеве.
2. На пятнадцатой сессии, состоявшейся 19–22 июня 2017 г. в Женеве, Рабочая группа поручила Международному бюро провести среди ведомств Договаривающихся сторон Мадридской системы и организаций-наблюдателей обследование, посвященное роли этих ведомств и Международного бюро в контексте ограничений, и представить документ по результатам такого обследования на шестнадцатой сессии Рабочей группы<sup>2</sup>.
3. Во исполнение этого поручения 22 ноября 2017 г. Международное бюро направило ведомствам Договаривающихся сторон Мадридской системы и организациям-наблюдателям проект вопросника с просьбой представить свои замечания не позднее 22 декабря 2017 г.

<sup>1</sup> См. документы MM/LD/WG/12/2, MM/LD/WG/13/2, MM/LD/WG/14/5 и MM/LD/WG/15/3.

<sup>2</sup> См. документ MM/LD/WG/15/5, пункт 15.

4. Замечания и комментарии ряда ведомств Договаривающихся сторон Мадридской системы и представителей различных организаций-наблюдателей<sup>3</sup> были учтены в окончательном варианте вопросника.
5. Пятнадцатого февраля 2018 г. Международное бюро распространило среди ведомств Договаривающихся сторон Мадридской системы и организаций-наблюдателей записку С.М. 1463, содержащую вопросник об ограничениях международных регистраций в Мадридской системе, предложив указанным ведомствам и организациям ответить на вопросник до 15 марта 2018 г.
6. Международное бюро получило 55 ответов на указанный выше вопросник, в частности от следующих государств: Алжир (DZ), Австралия (AU), Австрия (AT), Азербайджан (AZ), Бахрейн (BH), Беларусь (BY), Босния и Герцеговина (BA), Болгария (BG), Китай (CN), Колумбия (CO), Хорватия (HR), Чешская Республика (CZ), Дания (DK), Финляндия (FI), Франция (FR), Грузия (GE), Германия (DE), Греция (GR), Венгрия (HU), Исландия (IS), Индия (IN), Ирландия (IE), Израиль (IL), Япония (JP), Кыргызстан (KG), Латвия (LV), Литва (LT), Мадагаскар (MG), Мексика (MX), Республика Молдова (MD), Марокко (MA), Новая Зеландия (NZ), Норвегия (NO), Филиппины (PH), Польша (PL), Португалия (PT), Румыния (RO), Российская Федерация (RU), Сербия (RS), Сан-Томе и Принсипи (ST), Сингапур (SG), Словакия (SK), Испания (ES), Швеция (SE), Швейцария (CH), Сирийская Арабская Республика (SY), Таиланд (TH), Соединенное Королевство (GB), Соединенные Штаты Америки (US), Узбекистан (UZ) и Вьетнам (VN). Кроме того, ответы были получены от Африканской организации интеллектуальной собственности (OA), Ведомства Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BX)<sup>4</sup>, Кюрасао (CW)<sup>5</sup> и Европейского союза (EM).
7. Международное бюро также получило ответы или комментарии от следующих семи организаций-наблюдателей: Азиатская ассоциация патентных поверенных (АПАА), Европейская ассоциация по брендам (AIM), Ассоциация Европейских сообществ по товарным знакам (ЕСТА), Международная ассоциация по товарным знакам (INTA), Японская ассоциация патентных поверенных (JPAA), Японская ассоциация по товарным знакам (JTA) и MARQUES – Ассоциация европейских владельцев товарных знаков.
8. В настоящем документе представлены основные результаты обследования, проведенного с помощью указанного вопросника; при этом исключены любые попытки сделать выводы на основе полученных результатов. Вопросник и все представленные ответы, включая комментарии участвовавших ведомств и организаций-наблюдателей к отдельным вопросам, размещены по адресу:  
[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=46431](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431).

*9. Рабочей группе предлагается рассмотреть настоящий документ и изложить свою позицию в отношении дальнейшей работы по данной теме.*

[Приложение следует]

<sup>3</sup> Замечания к проекту вопросника представили двадцать ведомств и четыре организации-наблюдателя.

<sup>4</sup> Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BX) – общее ведомство Бельгии, Люксембурга и Нидерландов.

<sup>5</sup> Кюрасао (CW) – субъект в составе Королевства Нидерландов.

**КОМПИЛЯЦИЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСНИК ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ**

Просьба принять к сведению, что на данный вопросник ответили 55 ведомств. Тот факт, что общее число ответов на большинство вопросов превышает число участвовавших в обследовании ведомств, объясняется тем, что ведомствам было разрешено выбрать несколько предложенных вариантов ответа.

Ответы размещены по адресу:

[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=46431](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431).

**I. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕДОМСТВ****A. РОЛЬ ВЕДОМСТВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

*Ограничения, содержащиеся в международных заявках*

<b>Вопрос 1.</b> Если Ведомство выступает в качестве ведомства происхождения, рассматривает ли оно ограничения, содержащиеся в международных заявках (бланк ММ2)?		Общее число ответов
<b>Да,</b>	<b>для того чтобы установить, относятся ли такие ограничения к:</b>	
	базовому перечню.	11
	основному перечню.	3
	как базовому, так и основному перечням.	40
<b>Нет,</b>	<b>поскольку, по мнению Ведомства,</b>	
	ответственность за то, чтобы такие ограничения относились к базовому или основному перечню либо и к базовому, и к основному перечню, лежит на заявителе.	1
	Международное бюро должно устанавливать, относятся ли такие ограничения к основному перечню.	1
	ведомство указанной Договаривающейся стороны должно устанавливать, относятся ли такие ограничения к основному перечню.	2
	у него нет для этого правовых оснований.	1

## В. РОЛЬ ВЕДОМСТВА ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ ВЛАДЕЛЬЦА

*Ограничения, содержащиеся в последующих указаниях или запрашиваемые в качестве изменения международной регистрации*

<b>Вопрос 2.</b> Если Ведомство, выступая в качестве ведомства Договаривающейся стороны владельца, получает ходатайства о последующих указаниях, содержащие ограничения (бланк ММ4), рассматривает ли оно такие ограничения?		Общее число ответов
<b>Да,</b>	<b>для того чтобы установить, относятся ли такие ограничения к:</b>	
	основному перечню.	25
	основному перечню, но только при условии, что данное Ведомство также является ведомством происхождения.	14
<b>Нет,</b>	<b>поскольку, по мнению Ведомства,</b>	
	ответственность за то, чтобы такие ограничения относились к основному перечню, лежит на владельце.	1
	Международное бюро должно устанавливать, относятся ли такие ограничения к основному перечню.	7
	ведомство указанной Договаривающейся стороны или сторон должно устанавливать, относятся ли такие ограничения к основному перечню.	3
	у него нет для этого правовых оснований.	4
<b>Не применимо</b>		7
<b>Другое:</b>	Ведомство, выступая в качестве ведомства владельца, пока не сталкивалось с последующими указаниями, содержащими ограничения.	1
	Ведомство рассматривает «поступающие» ограничения с целью установить, относятся ли они к основному перечню международной регистрации, но в то же время оно не рассматривает «исходящие» ограничения, поскольку, по его мнению, этим должны заниматься ведомства тех стран, в которых данное ограничение должно иметь силу.	1

<b>Вопрос 3.</b> Если Ведомство, выступая в качестве ведомства Договаривающейся стороны владельца, получает ходатайство о внесении записи об ограничении в качестве изменения международной регистрации (бланк ММ6), рассматривает ли оно такое ограничение?		Общее число ответов
<b>Да,</b>	<b>для того чтобы установить, относятся ли такие ограничения к:</b>	
	основному перечню.	23
	основному перечню, но только при условии, что данное Ведомство также является ведомством происхождения.	14
<b>Нет,</b>	<b>поскольку, по мнению Ведомства,</b>	
	ответственность за то, чтобы такое ограничение относилось к основному перечню, лежит на владельце.	2
	Международное бюро должно устанавливать, относится ли такое ограничение к основному перечню.	6
	ведомство указанной Договаривающейся стороны или сторон должно устанавливать, относится ли такое ограничение к основному перечню.	4
	у него нет для этого правовых оснований.	4
<b>Не применимо</b>		8
<b>Другое:</b>	Ведомство рассматривает ограничения для того, чтобы установить, относятся ли они к перечню товаров и услуг, на которые распространяется действие или охрана соответствующего знака.	1
	Ведомство рассматривает «поступающие» ограничения с целью установить, относятся ли они к основному перечню международной регистрации, но в то же время оно не рассматривает «исходящие» ограничения, поскольку, по его мнению, этим должны заниматься ведомства тех стран, в которых данное ограничение должно иметь силу.	1
	Ведомство, выступая в качестве ведомства владельца, не принимает ходатайства о внесении записи об ограничении (бланк ММ6).	1

### С. РОЛЬ ВЕДОМСТВА УКАЗАННОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ

*Ограничения в международных регистрациях, последующих указаниях или ограничения, регистрируемые в качестве изменения*

1. Ограничения, содержащиеся в международной заявке

<b>Вопрос 4.</b> Если Ведомство выступает в качестве ведомства Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, рассматривает ли оно ограничение, содержащееся в международной заявке (в соответствии с правилом 9(4)(a)(xiii)), для того, чтобы установить, относится ли такое ограничение к основному перечню данной регистрации?		Общее число ответов
<b>Да.</b>		15
<b>Нет,</b>	<b>Ведомство принимает во внимание только ограниченный перечень, поскольку оно:</b>	
	полагает, что лишь этот (а не основной) перечень имеет силу в соответствующей Договаривающейся стороне.	17
	исходит из того, что ответственность за то, чтобы данное ограничение относилось к основному перечню, лежит на владельце.	4
	исходит из того, что ведомство происхождения уже установило, что такое ограничение относится к основному перечню.	15
	исходит из того, что Международное бюро уже установило, что такое ограничение относится к основному перечню.	22
	не имеет правовых оснований для рассмотрения такого ограничения.	8
<b>Другое:</b>	Ведомство принимает во внимание только ограниченный перечень, потому что исходит из того, что ведомство происхождения или Международное бюро уже установило, что такой ограниченный перечень относится к основному перечню.	2
	Ведомство не сталкивалось с такой ситуацией.	1

2. Ограничения, содержащиеся в последующем указании

<b>Вопрос 5.</b> Если Ведомство выступает в качестве ведомства Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, рассматривает ли оно ограничение, содержащееся в последующем указании (в соответствии с правилом 24(3)(a)(iv)), для того, чтобы установить, относится ли такое ограничение к основному перечню соответствующей регистрации?		Общее число ответов
<b>Да.</b>		15
<b>Нет,</b>	<b>Ведомство принимает во внимание только ограниченный перечень, поскольку оно:</b>	
	полагает, что лишь этот (а не основной) перечень имеет силу в соответствующей Договаривающейся стороне.	17
	исходит из того, что ответственность за то, чтобы данное ограничение относилось к основному перечню, лежит на владельце.	5
	исходит из того, что ведомство, представившее последующее указание, или Международное бюро – в случае прямой подачи владельцем – уже установило, что такое ограничение относится к основному перечню.	17
	исходит из того, что Международное бюро, независимо от того, кем направлен запрос о последующем указании, уже установило, что такое ограничение относится к основному перечню.	20
	не имеет правовых оснований для рассмотрения такого ограничения.	9
<b>Другое:</b>	Ведомство исходит из того, что Международное бюро более не рассматривает ограничения, содержащиеся в последующих указаниях.	1
	Ведомство рассматривает ограничения в последующих указаниях, поскольку оно работает со всеми сообщениями, направляемыми после первоначального указания.	1
	Ведомство рассматривает ограничения для того, чтобы установить, относятся ли они к перечню товаров и услуг, на которые распространяется действие или охрана соответствующего знака.	1
	Ведомство не сталкивалось с такой ситуацией.	1

<b>Вопрос 6.</b> Какие меры принимает Ведомство, если оно устанавливает, что ограничение, содержащееся в международной заявке (в соответствии с правилом 9(4)(a)(xiii)) или последующем указании (в соответствии с правилом 24(3)(a)(iv)), не относится к основному перечню международной регистрации?		Общее число ответов
<i>Вопрос 6 был адресован только тем ведомствам, которые утвердительно ответили на вопрос 4 или 5.</i>		
<b>Ведомство направляет уведомление о предварительном отказе в соответствии с правилом 17 Общей инструкции с заявлением о том, что ограничение не имеет силы, потому что оно не относится к основному перечню.</b>		13
<b>Другое:</b>	Ведомство направляет заявление в соответствии с правилом 27(5).	2
	Ведомство ничего не предпринимает, потому что оно не рассматривает ограничения.	1
	Ведомство принимает к сведению ограничения.	1
	Ведомство не сталкивалось с такой ситуацией, однако оно бы направило соответствующее уведомление.	1

<b>Вопрос 7.</b> Если бы Общая инструкция предусматривала возможность отказа в признании действия ограничения, содержащегося в международной заявке (в соответствии с правилом 9(4)(a)(xiii)) или последующем указании (в соответствии с правилом 24(3)(a)(iv)), в качестве предварительного отказа или в качестве заявления, аналогичного заявлению в соответствии с правилом 27(5), готово было бы Ведомство применять такое новое положение и направлять соответствующее уведомление или заявление?		Общее число ответов
<i>Вопрос 7 был адресован только тем ведомствам, которые отрицательно ответили на вопрос 4 или 5.</i>		
<b>Да,</b>	Ведомство применяло бы такое новое положение и выносило бы решения о предварительном отказе или делало бы заявления о том, что ограничение не имеет силы.	8
	однако это потребовало бы изменения национальной или региональной нормативной базы.	1
<b>Нет.</b>		31
<b>Другое:</b>	Ведомство могло бы рассматривать ограничения, но, по его мнению, более рационально, чтобы их рассматривало Международное бюро.	1
	нормативная база Ведомства не позволяет ему рассматривать такие ограничения.	1

3. Ограничения, регистрируемые в качестве изменения

<b>Вопрос 8.</b> Если Ведомство выступает в качестве ведомства указанной Договаривающейся стороны, рассматривает ли оно ограничение, регистрируемое в качестве изменения (в соответствии с правилом 27(1)(a))?		Общее число ответов
<b>Да.</b>		27
<b>Нет,</b>	<b>Ведомство просто принимает к сведению данное ограничение, потому что оно исходит из того, что:</b>	
	ответственность за то, чтобы такое ограничение относилось к основному списку, лежит на владельце.	5
	ведомство, представившее ходатайство, или Международное бюро – в случае прямой подачи владельцем – уже установило, что такое ограничение относится к основному перечню.	11
	Международное бюро, независимо от того, кем направлено ходатайство, уже установило, что такое ограничение относится к основному перечню.	15
	у него нет правовых оснований для рассмотрения данного ограничения или отказа в признании действия данного ограничения.	8
<b>Другое:</b>	Ведомство рассматривает ограничения, касающиеся спецификации, но не изменения в праве собственности.	1
	Ведомство принимает к рассмотрению только ограниченный перечень, поскольку только он имеет силу.	1



<b>Вопрос 9.</b> Какие факторы принимает во внимание Ведомство при рассмотрении ограничения, регистрируемого в качестве изменения (в соответствии с правилом 27(1)(а))?		Общее число ответов
<i>Вопрос 9 был адресован только тем ведомствам, которые утвердительно ответили на вопрос 8.</i>		
<b>Ведомство принимает во внимание:</b>	только основной перечень международной регистрации.	4
	перечень товаров и услуг, на которые распространяется действие или охрана соответствующего знака (т.е. Ведомство также принимает во внимание релевантные записи, сделанные ранее, например ограничения, уведомления о предварительных отказах и т.д.).	25
<b>Другое:</b>	Ведомство принимает во внимание все ранее внесенные изменения и исходит из того, что дальнейшие изменения могут лишь ограничить или сузить сферу действия.	1

<b>Вопрос 10.</b> Что делает Ведомство в случае, если оно устанавливает, что ограничение, регистрируемое в качестве изменения (в соответствии с правилом 27(1)(а)), не относится к основному перечню международной регистрации или, в зависимости от обстоятельств, к перечню товаров и услуг, на которые распространяется действие или охрана соответствующего знака?		Общее число ответов
<i>Вопрос 10 был адресован только тем ведомствам, которые утвердительно ответили на вопрос 8.</i>		
<b>Ведомство направляет заявление о том, что такое ограничение не имеет силы в Договаривающейся стороне в соответствии с правилом 27(5) Общей инструкции.</b>		28
<b>Другое:</b>	Ведомство отказывается принимать заявку.	1
	Ведомство не сталкивалось с такой ситуацией, однако оно бы направило соответствующее уведомление.	1

#### D. РОЛЬ ВЕДОМСТВА В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАЯВОК ИЛИ РЕГИСТРАЦИЙ

*Следующие вопросы касаются законодательства и практики указанных Договаривающихся сторон с точки зрения национальных или региональных заявок или регистраций.*

<b>Вопрос 11.</b> Предусматривает ли применимое законодательство направление запросов в отношении национальных или региональных заявок, которые эквивалентны ограничению международной регистрации (например, частичный отзыв национальной или региональной заявки)?		Общее число ответов
<b>Да.</b>		47
<b>Нет.</b>		8

<b>Вопрос 12.</b> Рассматривает ли Ведомство запросы в отношении национальных или региональных заявок, которые упомянуты в вопросе 11?  <i>Вопрос 12 был адресован только тем ведомствам, которые утвердительно ответили на вопрос 11.</i>	Общее число ответов
<b>Да.</b>	47
<b>Нет.</b>	1

<b>Вопрос 13.</b> Предусматривает ли применимое законодательство внесение записей в отношении национальных или региональных регистраций, которые эквивалентны ограничению международной регистрации (например, частичное аннулирование национальной или региональной регистрации)?	Общее число ответов
<b>Да.</b>	46
<b>Нет.</b>	9

<b>Вопрос 14.</b> Рассматривает ли Ведомство запросы о внесении записей в отношении национальных или региональных регистраций, которые упомянуты в вопросе 13?  <i>Вопрос 14 был адресован только тем ведомствам, которые утвердительно ответили на вопрос 13.</i>	Общее число ответов
<b>Да.</b>	41
<b>Нет.</b>	5

## II. ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Просьба принять к сведению, что на поставленные вопросы ответили шесть организаций-наблюдателей и еще одна организация представила заявление. Тот факт, что число ответов на каждый вопрос превышает общее число организаций, участвовавших в обследовании, объясняется тем, что организации могли выбрать несколько предложенных вариантов ответа.

Ответы организаций-наблюдателей, представленные в разделе «Другое», и комментарии к каждому вопросу размещены по адресу:

[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=46431](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431)

<b>Вопрос 15.</b> Укажите причины для включения ограничения в международную заявку (бланк ММ2).		Общее число ответов
Указать деловой интерес заявителя в определенной Договариваемой стороне.		5
Избежать возможного уведомления о предварительном отказе в определенной Договариваемой стороне.		6
Избежать возможного судебного разбирательства в определенной Договариваемой стороне.		5
Исключить деловые интересы третьей стороны, с которой заявитель оспаривает права на товарный знак.		5
Выполнить условия соглашения об урегулировании претензий, по которому заявитель несет непереносимое обязательство согласно договорному праву включить ограничение, оговоренное в контракте.		5
Выполнить распоряжение суда в определенной указанной Договариваемой стороне.		5
Другое.		2

<b>Вопрос 16.</b> Укажите причины для включения ограничения в последующее указание (бланк ММ4).		Общее число ответов
Указать деловой интерес владельца в определенной Договариваемой стороне.		5
Избежать возможного уведомления о предварительном отказе в определенной Договариваемой стороне.		6
Избежать возможного судебного разбирательства в определенной Договариваемой стороне.		5
Исключить деловые интересы третьей стороны, с которой владелец оспаривает права на товарный знак.		6
Выполнить условия соглашения об урегулировании претензий, по которому владелец несет непереносимое обязательство согласно договорному праву включить ограничение, оговоренное в контракте.		6
Выполнить распоряжение суда в определенной указанной Договариваемой стороне.		5

<b>Вопрос 17.</b> Укажите причины для направления ходатайства о внесении записи об ограничении в качестве изменения международной регистрации (бланк ММ6)?		Общее число ответов
Указать деловой интерес владельца в определенной Договариваемой стороне.		4
Нейтрализовать уведомление о предварительном отказе.		6
Исключить деловые интересы третьей стороны, с которой владелец оспаривает права на товарный знак.		5
Выполнить условия соглашения об урегулировании претензий, по которому владелец несет непереносимое обязательство согласно договорному праву включить ограничение, оговоренное в контракте.		6
Выполнить распоряжение суда в определенной указанной Договариваемой стороне.		5
Избежать аннулирования по причине неиспользования.		4
Избежать возможного судебного разбирательства.		5
Другое.		1

<b>Вопрос 18.</b> Если заявитель подает международную заявку, содержащую одно или более ограничений (бланк ММ2), рассчитывает ли он на то, что ведомство происхождения даст свое заключение относительно таких ограничений?	Общее число ответов
<b>Да.</b>	2
<b>Нет.</b>	3
<b>Другое.</b>	1

<b>Вопрос 19.</b> Если владелец направляет через Ведомство (ведомство Договариваемой стороны владельца) последующее указание, содержащее ограничение (бланк ММ4), рассчитывает ли он на то, что данное ведомство даст свое заключение относительно этого ограничения?	Общее число ответов
<b>Да.</b>	2
<b>Нет.</b>	3

<b>Вопрос 20.</b> Если владелец направляет через ведомство (ведомство Договариваемой стороны владельца) ходатайство о внесении записи об ограничении (бланк ММ6), рассчитывает ли он на то, что данное ведомство даст свое заключение относительно этого ограничения?	Общее число ответов
<b>Да.</b>	1
<b>Нет.</b>	4

<b>Вопрос 21.</b> Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков хотела бы узнать мнение организаций-наблюдателей об ограничениях международных регистраций для дальнейшего обсуждения этой темы в Рабочей группе; просьба изложить мнение организации по данному вопросу в отдельном документе и направить его в Секретариат вместе с ответами на данный вопросник.	Общее число ответов
Пять организаций-наблюдателей изложили свою позицию; соответствующие документы размещены по адресу: <a href="http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431">http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431</a> .	5