

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Семнадцатая сессия
Женева, 22 – 26 июля 2019 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

принято Рабочей группой

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемая «Рабочая группа») провела свою сессию в Женеве 22–26 июля 2019 г.
2. На сессии были представлены следующие Договаривающиеся стороны Мадридского союза: Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС), Албания, Алжир, Австралия, Австрия, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Чешская Республика, Дания, Египет, Эстония, Европейский союз (ЕС), Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Израиль, Италия, Япония, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Литва, Мадагаскар, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сингапур, Испания, Судан, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Турция, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам (57).
3. В качестве наблюдателей были представлены следующие государства: Бангладеш, Пакистан, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты (6).
4. В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители следующих международных межправительственных организаций: Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BOIP), Генеральный секретариат Андского сообщества, Всемирная торговая организация (ВТО) (3).

5. В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители следующих международных неправительственных организаций: Китайский комитет содействия развитию международной торговли (ССРИТ), Ассоциация европейских брендов (AIM), Ассоциация Европейских сообществ по товарным знакам (ЕСТА), Международная ассоциация по товарным знакам (INTA), Японская ассоциация по интеллектуальной собственности (JIPA), Японская ассоциация патентных поверенных (JПАА), Японская ассоциация по товарным знакам (JТА), MARQUES – Ассоциация европейских владельцев товарных знаков, Чартерный институт поверенных по товарным знакам (СИТМА) (9).

6. Список участников содержится в документе MM/LD/WG/17/INF/1 Prov. 2.

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ

7. Заместитель Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), курирующая сектор брендов и образцов, г-жа Беньин Ван открыла сессию и приветствовала ее участников.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

8. Председателем Рабочей группы был избран г-н Стефан Гейзли (Новая Зеландия), а его заместителями – г-жа Матильда Манитра Соа Рахаринони (Мадагаскар) и г-жа Констанция Ли (Сингапур).

9. Функции Секретаря Рабочей группы выполняла г-жа Деби Рённинг.

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

10. Рабочая группа приняла проект повестки дня (документ MM/LD/WG/17/1).

11. Рабочая группа приняла к сведению информацию о принятии отчета о шестнадцатой сессии Рабочей группы с помощью электронных средств связи.

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАМЕНА

12. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/2.

13. Рабочая группа:

(i) постановила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза принять поправки к правилу 21 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее именуемым, соответственно, «Инструкция» и «Протокол»), изложенные в приложении I к настоящему документу, с датой вступления в силу с 1 февраля 2021 г.;

(ii) поручила Международному бюро подготовить для рассмотрения на следующей сессии документ, в котором бы предлагалась дополнительная возможная поправка к правилу 21 Инструкции в отношении частичной замены национальной или региональной регистрации международной регистрацией.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДРУГИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

14. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/3.

15. Рабочая группа постановила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза принять поправки к правилам 25, 27 *bis*, 30 и 40 Инструкции, изложенные в приложении II к настоящему документу, с датой вступления в силу с 1 февраля 2020 г.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ДОПУСТИМЫМ ВИДАМ ЗНАКОВ И СПОСОБАМ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

16. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/4.

17. Рабочая группа приняла к сведению результаты обследования, посвященного допустимым видам знаков и способам их представления, которые изложены в документе.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ: СРОК ДЛЯ ОТВЕТА И СПОСОБЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ЭТОГО СРОКА

18. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/5.

19. Рабочая группа поручила Международному бюро подготовить для рассмотрения на следующей сессии документ с возможными поправками к Инструкции, предусматривающими:

- (i) минимальный срок для ответа на предварительный отказ;
- (ii) единообразный способ исчисления указанного выше срока;
- (iii) возможность отсрочки внедрения таких новых положений для тех Договаривающихся сторон, которым необходимо время для внесения изменений в свою нормативно-правовую базу, порядок работы или инфраструктуру;
- (iv) более жесткое требование о необходимости четкого указания в уведомлении о предварительном отказе либо конечной даты указанного выше срока, либо – если первое невозможно – способа расчета соответствующих сроков; и
- (v) стандартный режим пересылки Международным бюро сообщений заявителям, владельцам и представителям в электронном виде.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОЗМОЖНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СРОКА СОХРАНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ

20. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/6.

21. Рабочая группа поручила Международному бюро подготовить для рассмотрения на следующей сессии документ, в котором были бы дополнительно проанализированы возможность сокращения срока сохранения зависимости с пяти до трех лет, основания для прекращения действия базового знака, влекущие за собой аннулирование международной регистрации, а также возможность отмены автоматического действия принципа зависимости.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВАРИАНТЫ ДОБАВЛЕНИЯ НОВЫХ ЯЗЫКОВ В МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

22. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/7 Rev.

23. Рабочая группа поручила Международному бюро подготовить для рассмотрения на следующей сессии всестороннее исследование с описанием финансовых последствий и осуществимости с технической точки зрения (в том числе с оценкой использования доступных в настоящее время технических инструментов ВОИС) поэтапного добавления в Мадридскую систему арабского, китайского и русского языков.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОЗМОЖНЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 9 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ

24. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/8.

25. Рабочая группа поручила Международному бюро подготовить для рассмотрения на следующей сессии документ:

(i) с предлагаемыми изменениями к правилу 9 Инструкции, которые бы предусматривали новые способы представления знаков, а также необходимые послабления, позволяющие заявителям выполнить разные требования о порядке представления, существующие в указанных Договаривающихся сторонах;

(ii) с описанием роли Ведомства происхождения в удостоверении способа представления знака в международной заявке; и

(iii) с указанием практических последствий указанных выше изменений для ИКТ-инфраструктуры ведомств и Международного бюро, а также возможностей для получения более полной информации о допустимых видах знаков и требованиях о порядке представления.

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ

26. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/9.

27. Рабочая группа постановила продолжить обсуждение документа MM/LD/WG/17/9 на следующей сессии, уделив особое внимание рассмотрению ограничений в международных заявках, но не ограничиваясь лишь этим вопросом.

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ АЛЖИРА, БАХРЕЙНА, ЕГИПТА, МАРОККО, ОМАНА, СУДАНА, СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ТУНИСА

28. Обсуждения проходили на основе документа MM/LD/WG/17/10.

29. Рабочая группа приняла к сведению предложение, сформулированное в документе, и в связи с ним указала на решение, принятое ею по пункту 9 повестки дня.

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

30. Рабочая группа одобрила резюме Председателя с поправками, внесенными в текст с целью отразить выступления ряда делегаций.

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

31. Председатель закрыл сессию 26 июля 2019 г.

[Приложения следуют]

**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)(a) Протокола.

[Приложение II 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~~ ~~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*] (a) 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 отправшей, 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 отправшей, 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)(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.

[...]

[Конец приложения и документа]