

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Семнадцатая сессия
Женева, 22 – 26 июля 2019 г.

ЗАМЕНА

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемая «Рабочая группа») обсуждала вопрос замены на своих двенадцатой¹, тринадцатой², четырнадцатой³, пятнадцатой⁴ и шестнадцатой⁵ сессиях. На последней сессии Рабочая группа просила Международное бюро представить предложение о внесении поправки в правило 21 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков⁶ (ниже именуемым, соответственно, «Инструкция», «Протокол» и «Соглашение»), отражающей принципы, регулирующие замену, как они изложены в пункте 13 документа MM/LD/WG/16/2.

2. В соответствии с просьбой, высказанной Рабочей группой, в настоящем документе предлагается поправка к пункту (1) правила 21 Инструкции, а также новый пункт (3) того же правила с целью отразить вышеупомянутые принципы.

¹ См. документ MM/LD/WG/12/5.

² См. документ MM/LD/WG/13/2.

³ См. документ MM/LD/WG/14/2 Rev.

⁴ См. документ MM/LD/WG/15/2.

⁵ См. документ MM/LD/WG/16/2.

⁶ См. документ MM/A/52/2. Инструкция вступит в силу 1 февраля 2020 г.

3. Замена и, в частности, возможность централизованного управления ранее приобретенными национальными или региональными правами через Международное бюро потенциально является одной из самых привлекательных характеристик Мадридской системы, однако этот механизм по-прежнему используется слабо. Например, уведомление о том, что ведомство произвело отметку согласно статье 4*bis*(2) Протокола, зарегистрировано лишь в 672 из более чем 700 000 действующих международных регистраций.

4. Хотя основное внимание в настоящем документе уделяется разъяснению в правиле 21 главных принципов, регулирующих замену, без изменения процедуры обращения с просьбой о том, чтобы ведомство произвело отметку согласно статье 4*bis*(2) Протокола, Международное бюро хотело бы предложить, чтобы Рабочая группа провела в будущем дальнейшие обсуждения по вопросу замены. Например, такие обсуждения, которые, возможно, пройдут на каком-то последующем «круглом столе», могли бы сосредоточиться на том, как замена действует в ведомствах Договаривающихся сторон, с тем чтобы сделать ее более доступной и согласующейся с потребностями пользователей Мадридской системы.

МОМЕНТ ВРЕМЕНИ, В КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНА ПРОСЬБА СОГЛАСНО СТАТЬЕ 4*BIS*(2) ПРОТОКОЛА

5. Предлагаемые поправки к пункту (1) правила 21 Инструкции отражают принцип, согласно которому владелец международной регистрации может обратиться с просьбой согласно статье 4*bis*(2) Протокола непосредственно в соответствующие ведомства с даты уведомления о международной регистрации или о последующем указании, в зависимости от случая.

6. То, что владельцам разрешается обращаться с такими просьбами, как только уведомления направляются в ведомства соответствующих указанных Договаривающихся сторон, дает практические преимущества. С одной стороны, ведомство, получающее такую просьбу, будет выгадывать от наличия всей информации, необходимой для проведения экспертизы знака, являющегося предметом международной регистрации, и может объединить экспертизу международной регистрации и рассмотрение просьбы относительно произведения отметки о ней в своем реестре. С другой стороны, владелец может выгадать от быстрого решения ведомства и, когда ведомство произвело отметку, от того, что это как можно скорее получает отражение в Международном реестре.

ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

7. Предлагаемые новые пункты (3)(а) и (b) правила 21 Инструкции конкретизируют два главных принципа, регулирующие замену, в отношении любой предшествующей национальной или региональной регистрации.

8. В предлагаемом новом пункте (3)(а) сказано, что предшествующая национальная или региональная регистрация, отвечающая условиям, указанным в статье 4*bis*(1) Протокола, не может использоваться для отказа в охране знака, являющегося предметом международной регистрации.

9. Идея замены была выдвинута на Дипломатической конференции, проведенной в Брюсселе в 1897 и 1900 гг. В документе, содержащем предложенную новую статью 4*bis* Соглашения, Международное бюро Союза по охране промышленной собственности (ниже именуемые, соответственно, «Международное бюро Союза» и «Союз») предостерегло, что у администрации или судов некоторых стран Союза может возникнуть искушение отказать в международной регистрации, если существовала прежняя национальная регистрация, и что такой отказ сведет на нет все выгоды, вытекающие из системы международной регистрации. Далее в документе было сказано, что надлежит заявить о том, что прежняя национальная регистрация не является препятствием для

действительности международной регистрации, которая заменила любые такие предыдущие национальные регистрации⁷. Статья 4*bis* Соглашения, а позднее пункт (1) той же статьи, соответствует статье 4*bis*(1) Протокола.

10. Предлагаемый новый пункт (3)(b) отражает принцип, согласно которому следует разрешить сосуществование любой предыдущей национальной или региональной регистрации и международной регистрации, которая заменила ее. Как следствие вышесказанного, (i) национальная или региональная регистрация, которую заменяет международная регистрация, не может быть объявлена недействительной или аннулирована *ex officio* в силу замены; (ii) от владельца нельзя требовать, чтобы он либо отказался от прежней регистрации, либо просил о ее аннулировании; и (iii) от владельца нельзя требовать продления такой регистрации, и ему нельзя препятствовать в ее продлении.

11. Замена была введена в обращение для того, чтобы освободить владельца от бремени обязательного продления прежних национальных регистраций в одной стране или нескольких странах Союза⁸. Соответственно, международная регистрация выигрывает от предшествования предыдущей национальной или региональной регистрации, сохраняя все права, приобретенные в силу последней⁹. Вместе с тем вышесказанное не следует толковать как требование объявить недействительной либо аннулировать национальную или региональную регистрацию, которая была заменена международной регистрацией. Более того, за владельцем должно быть сохранено право продлевать замененную национальную или региональную регистрацию либо же позволить ей утратить силу.

12. Есть смысл в том, чтобы позволить владельцу решать, сохранить ли национальную или региональную регистрацию, которая была заменена международной регистрацией. Например, аннулирование международной регистрации в силу прекращения действия базового знака все равно может быть возможным, и в таком случае владелец может пожелать сохранить предшествующую национальную или региональную регистрацию до тех пор, пока ситуация не изменится.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОСЬБЫ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 4*BIS*(2) ПРОТОКОЛА

13. Предлагаемый новый пункт (3)(c) правила 21 Инструкции касается принципов, регулирующих рассмотрение просьбы о том, чтобы то или иное ведомство произвело отметку согласно статье 4*bis*(2) Протокола.

14. Идея о том, что ведомство может произвести в своем реестре отметку о замене, появилась тогда, когда статья 4*bis* была внесена на вышеупомянутой Брюссельской дипломатической конференции. В своем предложении Международное бюро Союза указало, что упоминания в реестрах заинтересованных стран было бы достаточно для проверки того, что международная регистрация заменила предшествующую национальную регистрацию, сохранив все права, приобретенные в силу последней¹⁰.

15. Новый пункт (2) статьи 4*bis* Соглашения, официально предписывающий обязательство ведомства по требованию владельца производить отметку о замене, был принят на Дипломатической конференции, состоявшейся в Лондоне в 1934 г., поскольку некоторые национальные администрации отказывались подтверждать тот факт, что

⁷ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles, première et deuxième sessions, du 1^{er} au 14 décembre 1897 et du 1^{er} au 14 décembre 1900*. Berne : Bureau international de l'Union, 1901, p. 59.

⁸ Ibid.

⁹ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1^{er} mai au 2 juin 1934*. Berne : Bureau international de l'Union, 1934, p. 203.

¹⁰ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles, première et deuxième sessions, du 1^{er} au 14 décembre 1897 et du 1^{er} au 14 décembre 1900*. Berne : Bureau international de l'Union, 1901, p. 60.

замена была произведена. В своем предложении Международное бюро Союза указало, что, дабы доказать, что международная регистрация выигрывает от предшествования более ранней национальной или региональной регистрации, владелец должен иметь право запрашивать справку о национальной регистрации, в которой должно быть четко указано, что она была заменена международной регистрацией¹¹. Пункт (2) статьи 4bis Соглашения соответствует статье 4bis(2) Протокола.

16. Из вышесказанного представляется очевидным, что ведомство имеет не только право, но и, скорее, обязательство рассматривать просьбу, представленную согласно статье 4bis(2) Протокола, относительно проверки того, что условия, указанные в пункте (1) той же статьи, выполнены и что, действительно, международная регистрация заменила национальную или региональную регистрацию. Простая отметка о международной регистрации, произведенная в национальном или региональном реестре без рассмотрения просьб, подрывала бы статью 4bis(2) Протокола. Как отметил г-н Анри Морель, директор Международного бюро Союза, запись о международной регистрации в национальном реестре представляется абсолютно необходимой, поскольку в отсутствие таковой любой контроль и, в частности, признание замены предыдущей национальной регистрации международной регистрацией становится невозможным¹².

17. Поэтому предлагается, чтобы в предлагаемом новом пункте (3)(с) правила 21 было сказано, что ведомства рассматривают просьбы в соответствии со статьей 4bis(2) Протокола.

18. Возможная запись о международной регистрации, произведенная ведомством в своем реестре, в соответствии со статьей 4bis(2) Протокола, не должна истолковываться как заявление о предоставлении замены. Такая запись является лишь признанием того, что условия, указанные в статье 4bis(1) Протокола, выполнены, и она задумана как средство доказывания прав владельцев. Международная регистрация заменяет национальную или региональную регистрацию независимо от того, обращается ли владелец в ведомство с просьбой произвести отметку или нет.

СПИСОК ТОВАРОВ И УСЛУГ В ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

19. Предлагаемый новый пункт (3)(d) правила 21 Инструкции касается принципов в отношении товаров и услуг, перечисленных в национальной или региональной регистрации, которая была заменена.

20. Замена требует не абсолютной идентичности или эквивалентности перечня товаров и услуг, а, скорее, того, чтобы товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, которая была заменена, были охвачены товарами и услугами, перечисленными в международной регистрации. Этот принцип получит отражение в первом предложении предлагаемого нового пункта (3)(d).

21. Из вышесказанного должно стать очевидным, что наименования товаров и услуг отнюдь не обязательно должны быть идентичными. Например, описание, включенное в перечень в международной регистрации (класс 25: «одежда»), может быть более широким, чем описание, включенное в перечень в национальной или региональной регистрации (класс 25: «рубашки»). В этом случае наименования могут и не быть одинаковыми, но замена действует, поскольку последнее описание покрывается первым.

22. Можно понять и так, что замена может иметь место даже тогда, когда лишь некоторые из товаров и услуг, перечисленных в национальной или региональной регистрации, покрываются международной регистрацией; иными словами, национальная или региональная регистрация может быть заменена частично международной

¹¹ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1^{er} mai au 2 juin 1934*. Berne : Bureau international de l'Union, 1934, p. 204.

¹² Idem, p. 430.

регистрацией. Так будет, например, в случае, когда в национальной или региональной регистрации указывается «одежда; головные уборы; обувь» (класс 25), а международная регистрация охватывает только «джинсы» (класс 25).

23. На предыдущих сессиях Рабочей группы некоторые делегации отдавали предпочтение буквальному толкованию статьи 4bis(1)(ii) Протокола, которое не допускало бы частичную замену национальной или региональной регистрации. Тем не менее, частичная замена шла бы на пользу владельцам, которые, возможно, предпочитают сохранить национальную или региональную регистрацию лишь в отношении товаров и услуг, не затрагиваемых заменой. Следует также напомнить, что пункты (i), (ii) и (iii) статьи 4bis(1) Протокола были внесены лишь ради ясности и не предназначались для изменения сути замены¹³.

24. Соответственно, во втором предложении предлагаемого нового пункта (3)(d) правила 21 Инструкции признается возможность частичной замены.

25. Принципы, согласно которым национальная или региональная регистрация должна покрываться заменившей ее международной регистрацией и что первая может быть заменена частично, были тщательно разъяснены Международным бюро ВОИС при внесении правила 21 проекта Инструкции к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу¹⁴. Это правило соответствует правилу 21 Инструкции.

26. Наконец, в случае частичной замены ведомствам следует включать примечание на этот счет в свои реестры, когда они производят отметку согласно статье 4bis(2) Протокола. По сути дела, на вышеупомянутой Лондонской дипломатической конференции Международное бюро Союза заявило, что при производстве отметки в своем реестре ведомству следует упомянуть любое различие между перечнем товаров и услуг в национальной регистрации и перечнем в международной регистрации¹⁵.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ В СИЛУ

27. Предлагаемый новый пункт (3)(e) правила 21 Инструкции касается даты вступления замены в силу.

28. При замене международная регистрация автоматически выгадывает от предшествования более ранней национальной или региональной регистрации, сохраняя все права, приобретенные в силу последней. В принципе, замена происходит в дату, в которую международная регистрация начинает действовать в соответствующей указанной Договаривающейся стороне. Начиная с этой даты, владелец имеет право позволить национальной или региональной регистрации утратить силу, не теряя при этом права.

29. Согласно статье 4(1)(a) Протокола, международная регистрация вступает в силу в указанной Договаривающейся стороне с даты международной регистрации или последующего указания, в зависимости от случая. В принципе, замена должна происходить в эту дату. Иными словами, с этой даты международная регистрация должна выгадывать от предшествования более ранней национальной или региональной регистрации, при условии, что международной регистрации не отказано в охране.

¹³ World Intellectual Property Organization. *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*.

Geneva: World Intellectual Property Organization, 1991, pp. 83, 180 and 182.

¹⁴ См. документ GT/PM/VI/3, *Comments on Some of the Rules of the Draft Regulations Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*, пункт 99.

¹⁵ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1^{er} mai au 2 juin 1934*. Berne : Bureau international de l'Union, 1934, p. 204.

30. Предлагаемый новый пункт (3)(е) правила 21 Инструкции не выходит за рамки формулировки, уже содержащейся в статье 4*bis*(1), и он лишь указывает на то, что замена происходит с даты, в которую международная регистрация вступает в силу в соответствующей указанной Договаривающейся стороне.

31. Согласованное толкование даты вступления замены в силу было бы весьма желательным, поскольку оно даст владельцу более высокую степень правовой определенности.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

32. Предлагаемые поправки к правилу 21 Инструкции могли бы вступить в силу с даты вступления в силу этой Инструкции, то есть с 1 февраля 2020 г.

33. *Рабочей группе
предлагается*

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

*(ii) рекомендовать
Ассамблее Мадридского
союза принять
предлагаемые поправки к
Инструкции, как они
изложены в приложении к
настоящему документу или
в измененном виде, для
вступления в силу с 1
февраля 2020 г.*

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ПРАВИЛУ 21 ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

(действует с 1 февраля 2020 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. Замена может касаться лишь некоторых из товаров и услуг, перечисленных в национальной или региональной 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

[Конец приложения и документа]