

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

Двадцатая сессия  
Женева, 7–11 ноября 2022 года

### РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

*одобрено Рабочей группой*

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемая «Рабочая группа») провела свою сессию в Женеве 7–11 ноября 2022 года.
2. На сессии были представлены следующие Договаривающиеся стороны Мадридского союза: Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС), Алжир, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Болгария, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Хорватия, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Египет, Эстония, Европейский союз, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мадагаскар, Малайзия, Мексика, Марокко, Намибия, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Оман, Пакистан, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Самоа, Сингапур, Словакия, Испания, Судан, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам (79).
3. В качестве наблюдателей были представлены следующие государства: Ирак, Кувейт, Маврикий, Перу, Саудовская Аравия, Уганда, Йемен (7).

4. В качестве наблюдателей в работе сессии участвовали представители следующих международных межправительственных организаций: Организация Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BOIP), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) (2).
5. В качестве наблюдателей в работе сессии участвовали представители следующих международных неправительственных организаций: Ассоциация юристов-практиков в области товарных знаков и промышленных образцов (APRAM), Франко-швейцарская ассоциация по интеллектуальной собственности (AROP), Бразильская ассоциация по интеллектуальной собственности (ABPI), Центр международных исследований в области интеллектуальной собственности (CEIP), Совет Китая по содействию международной торговле (CCPIT), Китайская ассоциация по товарным знакам (СТА), Ассоциация Европейских сообществ по товарным знакам (ЕСТА), Германская ассоциация по охране промышленной собственности (GRUR), Латиноамериканская школа интеллектуальной собственности (ELAPI), Международная ассоциация по товарным знакам (INTA), Японская ассоциация по интеллектуальной собственности (JIPA), Японская ассоциация патентных поверенных (JPAA), Японская ассоциация по товарным знакам (JТА), MARQUES – Ассоциация европейских владельцев товарных знаков, Чартерный институт поверенных по товарным знакам (СITМА) (15).
6. Список участников содержится в документе MM/LD/WG/20/INF/3.

#### **ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ**

7. Заместитель Генерального директора и куратор Сектора брендов и образцов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) г-жа Биньин Ван открыла сессию и приветствовала ее участников.

#### **ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

8. Председателем Рабочей группы был избран г-н Кемвичет ЛОНГ (Камбоджа), а его заместителем – г-н Дастин ТЕЙЛОП (Австралия).
9. Обязанности секретаря Рабочей группы исполняла г-жа Деби Рённинг.

#### **ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

10. Рабочая группа приняла проект повестки дня (документ MM/LD/WG/20/1 Prov. 3).

#### **ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: НОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ**

11. Обсуждение проходило на основе документа MM/LD/WG/20/INF/1.
12. Рабочая группа приняла к сведению документ MM/LD/WG/20/INF/1 и информацию о публикации новой редакции Руководства.

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

13. Обсуждение проходило на основе документов MM/LD/WG/20/2 и MM/LD/WG/20/2 Corr.

14. Рабочая группа постановила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза принять предлагаемые поправки к правилам 21(3)(b), 23bis(1) и 32(1)(a)(xi) Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (ниже именуемым, соответственно, «Инструкция» и «Протокол») в том виде, в каком они изложены в приложении I к настоящему документу, с датой вступления в силу с 1 ноября 2024 года.

15. Рабочая группа постановила продолжить обсуждение перечисленных ниже вопросов на следующей сессии:

- (i) предложения, касающиеся требования о правоспособности и наличии связи;
- (ii) разъяснение характера заявления о стандартном шрифтовом исполнении знака;
- (iii) ссылка на алфавитный перечень Ниццкой классификации;
- (iv) прямая подача просьб о внесении записей о последующих указаниях, изменениях и лицензиях;
- (v) требование о незамедлительном уведомлении о прекращении действия регистрации знака; и
- (vi) уведомление всех заинтересованных сторон о записях и изменениях, являющихся следствием заявления о том, что изменение в праве собственности не имеет силы.

**ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ**

16. Обсуждение проходило на основе документа MM/LD/WG/20/3.

17. Рабочая группа постановила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза принять предлагаемые поправки к правилам 17(2), (3) и (7), 18(1), 32(2), а также новое правило 40(8) Инструкции с учетом изменений, внесенных Рабочей группой, и в том виде, в каком они изложены в приложении II к настоящему документу, с датой вступления в силу с 1 ноября 2023 года.

**ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ОТВЕТА НА УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ И ПОРЯДКЕ ЕГО РАСЧЕТА**

18. Обсуждение проходило на основе документов MM/LD/WG/20/INF/2 и MM/LD/WG/20/INF/2 Corr.

19. Рабочая группа приняла к сведению документы MM/LD/WG/20/INF/2 и MM/LD/WG/20/INF/2 Corr. и рекомендовала ведомствам Договаривающихся сторон внимательно изучить их и безотлагательно представить Международному бюро уточненную информацию по данному вопросу.

**ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАВИСИМОСТЬ**

20. Обсуждение проходило на основе документа MM/LD/WG/20/4.

21. Рабочая группа:

- (i) постановила сохранить вопрос зависимости в повестке дня; и
- (ii) поручила Секретариату предложить Договаривающимся сторонам, а также остальным государствам – членам ВОИС и организациям-наблюдателям представить свои соображения о других возможных вариантах действий в отношении принципа зависимости для рассмотрения на одной из будущих сессий Рабочей группы.

**ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗЫВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В СТАТЬЮ 6 ПРОТОКОЛА К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ**

22. Обсуждение проходило на основе документа MM/LD/WG/20/5.

23. Рабочая группа постановила продолжить обсуждение возможности созыва дипломатической конференции для внесения поправок в статью 6 Протокола, изложенной в документе MM/LD/WG/20/5, на одной из будущих сессий.

**ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТЧЕТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ В ОТВЕТ НА ПОРУЧЕНИЕ, СФОРМУЛИРОВАННОЕ В ПУНКТЕ 23(II) И (III) ДОКУМЕНТА MM/LD/WG/19/8 «РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (ДОКУМЕНТ MM/LD/WG/19/7 «ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСУЩЕСТВИМОСТИ ПОСТЕПЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ АРАБСКОГО, КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ»)**

24. Обсуждение проходило на основе документа MM/LD/WG/19/7.

25. Рабочая группа:

- (i) приняла к сведению Пересмотренное исследование финансовых последствий и технической осуществимости постепенного внедрения арабского, китайского и русского языков в рамках Мадридской системы и прочую информацию по этому вопросу, изложенные в документе MM/LD/WG/19/7;
- (ii) поручила Международному бюро продолжить технические консультации с заинтересованными Договаривающимися сторонами Мадридского протокола и другими государствами – членами ВОИС, а также организациями пользователей, в частности, в отношении элементов, перечисленных в пункте 38 документа MM/LD/WG/19/7, и доложить об итогах таких консультаций Рабочей группе на следующей сессии; и
- (iii) обратилась к Международному бюро с просьбой подготовить для рассмотрения на следующей сессии документ с изложением дальнейших предлагаемых шагов, в частности, в отношении элементов, перечисленных в пунктах 39–60 документа MM/LD/WG/19/7, с учетом упомянутых выше консультаций.

**ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОБНОВЛЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ  
МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ**

26. Обсуждение проходило на основе документа MM/LD/WG/20/7.

27. Рабочая группа приняла к сведению документ MM/LD/WG/20/7 и поручила Секретариату разработать в рамках подготовки к следующей сессии обновленный вариант дорожной карты развития Мадридской системы с учетом предложений, озвученных Рабочей группой на двадцатой сессии.

**ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КРУГЛЫЙ СТОЛ МАДРИДСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ**

28. Международное бюро информировало участников сессии о последних изменениях в Мадридском реестре.

**ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

29. Рабочая группа одобрила резюме Председателя, изложенное в настоящем документе.

**ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ**

30. Председатель закрыл сессию 11 ноября 2022 года.

[Приложения следуют]

## ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

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

действует с ~~1 ноября 2022 г.~~ 1 ноября 2024 г.

[...]

#### Правило 21

#### Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией

[...]

(3) *[Дополнительная информация относительно замены]*

[...]

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

[...]

[...]

#### Правило 23bis

#### Сообщения Ведомств указанных Договаривающихся сторон, направляемые через Международное бюро

(1) *[Сообщения, не подпадающие под действие настоящей Инструкции]* ~~Если законодательство указанной Договаривающейся стороны не позволяет Ведомству переслать сообщение, касающееся международной регистрации, непосредственно ее владельцу, данное~~ Ведомство указанной Договаривающейся стороны может обратиться к Международному бюро с просьбой переслать ~~это~~ эти сообщения, касающиеся международной регистрации, владельцу от его имени.

[...]

**Правило 32**  
**Бюллетень**

(1) *[Информация, относящаяся к международным регистрациям]*

(a) Международное бюро публикует в Бюллетене соответствующие данные, касающиеся:

[...]

(xi) информации, о которой сделана запись в соответствии с правилами 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22(2)(a), 23, 27(4) [и \(5\)](#);

[...]

[Приложение II следует]

## ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

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

действует с ~~1 ноября 2022 г.~~ 1 ноября 2023 г.

[...]

#### Правило 17 Предварительный отказ

[...]

(2) [Содержание уведомления] Уведомление о предварительном отказе содержит или указывает:

[...]

- (v) если мотивы предварительного отказа относятся к знаку, который был предметом заявки или регистрации и с которым, как представляется, коллидирует знак, являющийся предметом международной заявки, – дату и номер подачи, дату приоритета ~~и~~ (если таковой имеется), дату и номер регистрации, ~~(при наличии таковых), имя и адрес~~ имя и его представителя, если таковой имеется, их адреса, если возможно, и изображение предшествующего знака вместе с перечнем всех или соответствующих товаров и услуг в заявке или регистрации этого предшествующего знака, и при этом понимается, что упомянутый перечень может быть составлен на языке указанной заявки или регистрации;

[...]

- (vii) ~~разумный при данных обстоятельствах~~ срок продолжительностью не менее двух месяцев<sup>1</sup> для подачи просьбы о пересмотре или для обжалования предварительного отказа *ex officio* или предварительного отказа на основе возражения и, в зависимости от случая, для подачи ответа на возражение;<sup>1</sup>

(viii) если срок, упомянутый в пункте (2)(vii), начинается на дату, которая отличается от даты передачи Международным бюро копии уведомления соответствующему владельцу или даты получения владельцем указанной копии, – указание даты начала и окончания этого срока ~~предпочтительно с указанием даты, в которую указанный срок истекает и;~~

- (ix) орган, в который такая просьба о пересмотре, апелляция или ответ должны направляться ~~е;~~ и

<sup>1</sup> Принимая данное положение, Ассамблея Мадридского союза исходила из того, что Договаривающиеся стороны, законодательство которых предусматривает срок продолжительностью 60 календарных дней или 60 дней подряд, выполняют требование, указанное в правиле 17(2)(vii).



(x) указанием, в соответствующих случаях, того, что просьба о пересмотре, апелляция или ответ должны подаваться через посредство представителя, чей адрес находится на территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой вынесло решение об отказе.

- (3) *[Дополнительные требования к уведомлению о предварительном отказе на основе возражения]* Если предварительный отказ в предоставлении охраны основан на возражении или на возражении и других мотивах, уведомление, помимо соответствия упомянутому в пункте (2) требованиям, содержит указание этого факта и имя ~~и адрес~~ возражающей стороны и ее представителя, если таковой имеется, а также, если возможно, их адреса; однако, несмотря на пункт (2)(v), если возражение основано на знаке, который был предметом заявки или регистрации, Ведомство, направляющее уведомление, должно сообщить перечень товаров и услуг, на которых основано возражение, и, кроме того, может сообщить полный перечень товаров и услуг этой предшествующей заявки или регистрации, и при этом понимается, что упомянутые перечни могут быть составлены на языке предшествующей заявки или регистрации.

[...]

(7) [Информация, касающаяся срока ответа на предварительный отказ] Договаривающиеся стороны уведомляют Международное бюро о продолжительности срока, упомянутого в пункте (2)(vii), и о порядке его исчисления.

## Правило 18

### Не соответствующие правилам уведомления о предварительном отказе

- (1) *[Общие положения]*

- (a) Уведомление о предварительном отказе, направленное Ведомством указанной Договаривающейся стороны, не рассматривается как таковое Международным бюро:

[...]

- (iii) если оно направляется Международному бюро слишком поздно, то есть если оно направляется после истечения срока, применяемого в соответствии со статьей 5(2)(a) или, с учетом статьи 9sexies(1)(b) Протокола, в соответствии со статьей 5(2)(b) или (c)(ii) Протокола, исчисляемого с даты, ~~в которую была осуществлена запись о международной регистрации или запись об указании, которое было сделано после международной регистрации, при том понимании, что упомянутая дата является той же самой, что и дата отправки отправки~~ Международным бюро уведомления о международной регистрации или ~~дата~~ сделанном позднее указания и.
- (b) В случае применения подпункта (a) Международное бюро, тем не менее, пересылает копию уведомления владельцу, информирует одновременно владельца и Ведомство, направившее уведомление, о том, что уведомление о предварительном отказе не признается Международным бюро в качестве такового, и указывает причины этого.
- (c) Если уведомление:
- (i) не подписано от имени Ведомства, которое направило его, или же иным образом не соответствует требованиям правила 2 или требованию, применяемому в соответствии с правилом 6(2);

- (ii) не содержит, когда это применимо, подробных сведений о знаке, с которым, как представляется, коллидирует знак, являющийся предметом международной регистрации (правило 17(2)(v) и (3));
- (iii) не соответствует требованиям правила 17(2)(vi); или
- (iv) [Исключено] ~~не соответствует требованиям правила 17(2)(vii), или~~
- (v) [Исключено]
- (vi) не содержит, когда это применимо, имя и адрес возражающей стороны и указание товаров и услуг, на которых основывается возражение (правило 17(3)),

то Международное бюро, ~~за исключением тех случаев, когда применяется подпункт (d),~~ тем не менее, вносит запись о предварительном отказе в Международный реестр. Международное бюро просит Ведомство, сообщившее о предварительном отказе, направить исправленное уведомление в течение двух месяцев с момента просьбы и пересылает владельцу копии не соответствующего правилам уведомления и просьбы, направленной соответствующему Ведомству.

- (d) Если уведомление не соответствует требованиям правила 17(2)(vii) ~~–(x)~~, ~~запись о предварительном отказе~~ предварительный отказ не рассматривается как таковой и запись о нем не вносится в Международный реестр. Международное бюро информирует Ведомство, сообщившее о предварительном отказе, об этом факте с указанием причины и пересылает владельцу копию не соответствующего правилам уведомления. ~~Если, о~~ Однако, если Ведомство направляется в течение двух месяцев с даты его информирования Международным бюро о не соответствующем правилам уведомлении ~~срока, упомянутого в подпункте (c),~~ направляет исправленное уведомление, то для целей статьи 5 Протокола исправленное уведомление ~~оно~~ считается направленным ~~Международному бюро~~ в ту же дату, в которую Международному бюро было направлено не соответствующее правилам уведомление. [и запись о нем вносится в Международный реестр]. ~~Если уведомление не исправлено в установленный срок, то оно не рассматривается в качестве уведомления о предварительном отказе. В последнем случае Международное бюро одновременно информирует владельца и Ведомство, направившее уведомление, о том, что уведомление о предварительном отказе не считается таковым Международным бюро и указывает причины этого.~~
- (e) Любое исправленное уведомление, если это разрешается применимым законодательством, ~~указывает~~ новый разумный, в зависимости от обстоятельств, ~~срок~~ и содержит информацию в соответствии с правилом 17(2)(vii)–(x) для направления просьбы о пересмотре или для обжалования предварительного отказа *ex officio* или предварительного отказа, основанного на возражении, и, в зависимости от случая, для представления ответа на возражение, ~~предпочтительно с указанием даты, в которую истекает этот срок.~~
- (f) Международное бюро передает копию любого исправленного уведомления владельцу.

[...]

**Правило 32**  
**Бюллетень**

[...]

- (2) *[Информация, касающаяся особых требований и определенных заявлений Договаривающихся сторон]* Международное бюро публикует в Бюллетене:
- (i) любое уведомление, сделанное в соответствии с правилами 7, [17\(7\)](#), [20bis\(6\)](#), [27bis\(6\)](#), [27ter\(2\)\(b\)](#) или [40\(6\)](#) [и \(7\)](#), и любое заявление, сделанное в соответствии с правилом [17\(5\)\(d\)](#) или (e);

**Правило 40**  
**Вступление в силу; переходные положения**

[...]

- [\(8\) \*\[Переходное положение, касающееся правил 17\(2\)\(v\) и \(vii\) и \(3\), а также 18\(1\)\(e\)\]\*](#) Договаривающиеся стороны могут продолжать применять правила [17\(2\)\(v\)](#) и [\(vii\)](#) и [\(3\)](#), а также [18\(1\)\(e\)](#), действующие по состоянию на 1 ноября 2021 г., до [\[1 февраля 2025 г.\]](#) или более поздней даты при условии, что соответствующая Договаривающаяся сторона направит Международному бюро уведомление до 1 февраля 2025 г. или до даты, в которую она становится связанной Протоколом, в зависимости от того, что наступит позднее. В дальнейшем Договаривающаяся сторона может отозвать указанное уведомление в любой момент времени<sup>2</sup>.

[Конец приложения II и документа]

<sup>2</sup> [Принимая данное положение, Ассамблея Мадридского союза исходила из того, что от Договаривающихся сторон не требуется указывать в уведомлении дату, на которую они будут применять правила \[17\\(2\\)\\(v\\)\]\(#\) и \[\\(vii\\)\]\(#\), а также \[18\\(1\\)\\(e\\)\]\(#\), действующие по состоянию на 1 ноября 2023 г.](#)