

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

Шестнадцатая сессия  
Женева, 2 - 6 июля 2018 г.

### ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

*Документ подготовлен Международным бюро*

### ВВЕДЕНИЕ

1. На своей четырнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве 13 – 17 июня 2016 г., Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемые, соответственно, «Рабочая группа» и «Мадридская система») согласовала перечень тем для будущего обсуждения («дорожная карта»)<sup>1</sup> в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Рабочая группа пересмотрела «дорожную карту» на своей пятнадцатой сессии<sup>2</sup>, состоявшейся в Женеве 19 – 22 июня 2017 г. Преобразование является одной из тем, перечисленных в «дорожной карте».

2. Преобразование было привнесено в статью *9quinquies* Мадридского протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (ниже именуемому «Протокол»). Его цель заключается в смягчении последствий аннулирования международных регистраций в соответствии с заявлением Ведомства происхождения в силу прекращения действия базовой заявки или основанной на ней регистрации («базового знака»).

3. Когда международная регистрация аннулируется по просьбе Ведомства происхождения в соответствии со статьей 6(4) Протокола, у владельца имеется возможность добиться дальнейшей охраны на территориях, которые раньше охватывались международной регистрацией, путем подачи заявки на национальную или

<sup>1</sup> См. документ MM/LD/WG/14/6, приложение IV.

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

региональную охрану непосредственно в ведомства этих ранее указанных Договаривающихся сторон. Датой подачи новой заявки (о преобразовании) является дата международной регистрации или дата последующего указания, когда это применимо.

4. Выводы по итогам обследования пользователей по вопросам применения принципа зависимости в Мадридской системе<sup>3</sup>, которые были представлены на тринадцатой сессии Рабочей группы, включали комментарии относительно преобразования. В подавляющем большинстве случаев пользователи упоминали расходы как главную причину, по которой они не выбирали процедуру преобразования, хотя она и имелась в их распоряжении. Говоря более конкретно, пользователи упоминали расходы на подачу заявки и другие расходы, связанные с прямой подачей заявки, такие как необходимость в представительстве, письменный перевод и другие формальные требования, возможное дальнейшее производство и расходы на поддержание.

5. Пользователи заявили, что некоторые ведомства оказывают помощь с преобразованием, и одновременно указали, что другие ведомства еще не реализовали положения, позволяющие осуществлять эту процедуру. Более того, пользователи указали, что, по их мнению, эта процедура является дорогостоящей, сложной и громоздкой. Пользователи объяснили, что эти факторы наряду с неопределенным результатом приводят к тому, что часто бывает предпочтительнее и легче подать новую заявку<sup>4</sup>.

6. Более того, отклики пользователей указали на то, что преобразование явно недоиспользуется. В Мадридском реестре нет обновленных статистических данных о количестве преобразований, запрашиваемых ежегодно в национальных или региональных ведомствах. На предыдущих сессиях Рабочей группы при обсуждении вопроса о прекращении действия ведомства сообщили о 96 заявках о преобразовании в 2010 г. и 127 заявках о преобразовании в 2012 г.<sup>5</sup>

## ПРОЦЕДУРА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

7. В статье *9quinquies* Протокола установлены некоторые минимальные требования в отношении заявки о преобразовании:

- (i) заявка должна быть подана в течение трех месяцев с даты внесения записи об аннулировании международной регистрации в Международном реестре;
- (ii) товары и услуги, перечисленные в заявке, должны покрываться перечнем товаров и услуг, содержащимся в международной регистрации, в отношении заинтересованной Договаривающейся Стороны; и
- (iii) заявка должна соответствовать применимым национальным или региональным требованиям, изложенным в законодательстве Договаривающейся стороны, включая требования, касающиеся адреса для направления уведомлений или местного представителя и уплаты сборов.

8. В Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуемой «Общая инструкция») не содержится никаких положений о преобразовании. Помимо требований, указанных в подпунктах (i) и (ii) выше, преобразование представляет собой вопрос, который решается на основании законодательства только соответствующей указанной Договаривающейся стороны.

<sup>3</sup> См. документ MM/LD/WG/13/6.

<sup>4</sup> См. документ MM/LD/WG/13/6, пункты 33 - 36.

<sup>5</sup> См. документы MM/LD/WG/9/3 и MM/LD/WG/11/4.

## РЕКОМЕНДАЦИИ КАСАТЕЛЬНО ПРОЦЕДУРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УКАЗАННЫМИ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ

9. Хотя преобразование было привнесено с целью укрепить правовую определенность для владельцев международной регистрации в соответствии с Протоколом, отклики пользователей наводят на мысль о том, что преобразование представляет собой довольно жесткий механизм, что отрицательно сказывается на его использовании. Рабочая группа может пожелать обсудить и рекомендовать возможные улучшения в процедуре преобразования для того, чтобы оправдать ожидания пользователей. Ниже указаны возможные улучшения:

(i) Статья *9quinquies* является обязательным положением Протокола. Договаривающиеся стороны, которые еще не включили конкретное положение, касающееся преобразования, в свое внутреннее законодательство, должны сделать это как можно скорее. Мадридский реестр разработал типовые положения для обеспечения того, чтобы внутреннее законодательство было совместимым с Мадридским протоколом, включая положение о преобразовании<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> См. «Сборник материалов для присоединения», приложение II, стр. 10, пункт 22 «Преобразование», имеется по адресу: [www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting\\_parties/pdf/accession\\_kit.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf). Типовое положение о преобразовании гласит следующее:

«(1) (a) Если международная регистрация с указанием [название страны или межправительственной организации] аннулирована по запросу Ведомства происхождения в соответствии со статьей 6(4) Мадридского протокола в отношении всех или некоторых товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, то в течение трех месяцев с даты аннулирования международной регистрации лицо, которое являлось владельцем международной регистрации на дату аннулирования, может подать заявку в [Регистрирующий орган] на регистрацию того же товарного знака («заявка, подаваемая в рамках преобразования») в отношении товаров и услуг, включенных в перечень товаров и услуг, который содержится в международной регистрации.

«(b) С учетом пунктов (2) и (3) положения, применимые к заявке на регистрацию товарного знака, поданной непосредственно Регистратору, применяются *mutatis mutandis* к заявке, являющейся результатом преобразования.

«(2) (a) Заявка, являющаяся результатом преобразования, оформляется на бланке [...] и дополнительно включает следующее:

- «(i) заявление о том, что заявка подается в рамках преобразования,
- «(ii) номер международной регистрации, которая была аннулирована,
- «(iii) дату указанной международной регистрации или последующего указания,

если применимо,

- «(iv) дату внесения записи об аннулировании международной регистрации,
- «(v) если применимо, дату приоритета, который испрашивался в международной заявке и запись о котором была внесена в Международный реестр.

«(b) Заявка, являющаяся результатом преобразования, [сопровождается уплатой предписанной пошлины [пошлин] [за преобразование]] [не сопровождается уплатой пошлины [за обычную заявку]].

«(3) (a) Если знак, являющийся предметом международной регистрации, начал охраняться в [название страны или межправительственной организации] в дату аннулирования международной регистрации или ранее и если все требования в связи с заявкой, подаваемой в рамках преобразования, выполнены, то такой товарный знак регистрируется [Регистрирующим органом]. Датой регистрации является дата аннулированной международной регистрации или дата последующего указания (если применимо), и такая регистрация обладает любым приоритетом, которым обладала аннулированная международная регистрация.

«(b) Если на дату аннулирования международной регистрации или ранее знак, являющийся предметом международной регистрации, еще не получил охрану в [название страны или межправительственной организации], то любые процедуры или меры, уже осуществленные на дату, когда подается заявка в рамках преобразования в целях международной регистрации, или ранее, рассматриваются как осуществленные в целях такой заявки, подаваемой в рамках преобразования. Датой подачи заявки, подаваемой в рамках преобразования, является дата международной регистрации или дата последующего указания, если применимо.»

- (ii) После аннулирования международных регистраций пользователям нужна надежная и всеобъемлющая информация о процедуре преобразования. Договаривающимся сторонам следует обеспечить предоставление соответствующей информации относительно своих национальных требований для публикации в базе данных профилей членов Мадридской системы<sup>7</sup>. Эта база данных была введена в действие в мае 2017 г. и в настоящее время содержит информацию, представленную 96 ведомствами, 89 из которых хотя бы указали на то, что процедура преобразования имеется. Однако ведомства могли бы представить более детальную информацию о том, как они рассматривают просьбы о преобразовании, дабы усилить предсказуемость в интересах пользователей.
- (iii) Пользователи упоминали дополнительные расходы как причину, по которой они не используют преобразование. Политика взимания сборов за преобразование не является однородной в Договаривающихся сторонах; в некоторых Договаривающихся сторонах просьба о преобразовании не облагается никакими сборами, в то время как другие Договаривающиеся стороны взимают сборы за преобразование. Договаривающиеся стороны могли бы подумать об освобождении от уплаты сборов или об уменьшении сборов в случае просьбы о преобразовании, в частности когда соответствующее Ведомство уже получило индивидуальную пошлину в отношении соответствующей международной регистрации.
- (iv) Когда уже были предприняты определенные шаги в отношении экспертизы международного знака по существу, результаты таких шагов могли бы быть использованы в отношении заявки, являющейся результатом преобразования, а после этого могли бы осуществляться остальные процедуры. Этот подход позволил бы избежать ненужного дублирования работы и расходов как для пользователей, так и для Ведомства.
- (v) Наконец, когда знак, являющийся предметом международной регистрации, стал охраняться в соответствующей Договаривающейся стороне на дату или до даты, в которую международная регистрация была аннулирована, и при условии, что все требования в отношении заявки, являющейся результатом преобразования, соблюдены, этот товарный знак должен быть зарегистрирован. Этот результат является определенно благоприятным для пользователей и юридически обоснованным, поскольку аннулированная международная регистрация пользовалась охраной в соответствующих указанных Договаривающихся сторонах.

*10. Рабочей группе предлагается рассмотреть рекомендации в отношении процедуры преобразования указанными Договаривающимися сторонами, изложенные в пункте 9 настоящего документа, и/или предложить любые другие дополнительные улучшения.*

[Конец документа]

<sup>7</sup> База данных профилей членов Мадридской системы имеется по адресу: [www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/](http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/).