

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Восемнадцатая сессия
Женева, 12–16 октября 2020 г.

ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее – «Рабочая группа») обсуждала вопрос замены на своих предыдущих шести сессиях¹.
2. В соответствии с просьбой, высказанной Рабочей группой на ее семнадцатой сессии, проходившей в Женеве 22-26 июля 2019 г., в настоящем документе предлагается поправка к правилу 21 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Инструкция»). Предлагаемой поправкой разъясняется, что замена национальной или региональной регистрации на международную регистрацию может быть частичной, а именно, касаться только некоторых товаров и услуг, охватываемых национальной или региональной регистрацией. Это предложение воспроизводится в Приложении к настоящему документу.

¹ См. документы MM/LD/WG/12/5, MM/LD/WG/13/2, MM/LD/WG/14/2 Rev., MM/LD/WG/15/2, MM/LD/WG/16/2 и MM/LD/WG/17/2 (https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=147).

ВОПРОС

3. В октябре 2019 г.² Ассамблея Мадридского союза приняла рекомендацию, сформулированную Рабочей группой на ее семнадцатой сессии, о том, чтобы отразить в правиле 21 Инструкции ключевые принципы, регулирующие замену. Соответствующие поправки, которые вступят в силу 1 февраля 2021 г.³, призваны обеспечить единое понимание замены и единую практику в отношении замены.

4. Однако в Рабочей группе все еще продолжается обсуждение одного вопроса, а именно, вопроса о частичной замене. Конкретно речь идет о ситуации, когда некоторые, но не все, товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, также перечислены в международной регистрации в отношении соответствующей Договаривающейся стороны. Хотя международная регистрация может быть более широкой или более узкой по своему охвату, существует по крайней мере частичное повторение перечня товаров и услуг.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА О ЗАМЕНЕ В МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

5. Статья *4bis* была принята и включена в Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (далее – «Соглашение») на Брюссельской дипломатической конференции 4 декабря 1900 г. В статье *4bis* Соглашения⁴ говорилось, что «[к]огда знак, заявленный в одном или нескольких договаривающихся государствах, впоследствии регистрируется Международным бюро на имя того же владельца или его правопреемника, считается, что международная регистрация заменяет предшествующие национальные регистрации, не ущемляя прав, приобретенных в силу этих предшествующих регистраций».

6. На Лондонской дипломатической конференции 2 июня 1934 г. в статью *4bis* Соглашения были внесены поправки. Ее первоначальный текст стал пунктом (1), к которому был добавлен новый пункт (2), гласящий, что «Национальная Администрация обязана по требованию произвести в своих реестрах отметку о международной регистрации».

7. После незначительных редакционных поправок, внесенных в нее на Стокгольмской дипломатической конференции 14 июля 1967 г., статья *4bis* Соглашения получила следующую редакцию:

- «(1) Когда знак, заявленный в одной или нескольких договаривающихся странах, впоследствии регистрируется Международным бюро на имя того же владельца или его правопреемника, считается, что международная регистрация заменяет предшествующие национальные регистрации, не ущемляя прав, приобретенных в силу этих предшествующих регистраций.
- (2) Национальная Администрация обязана по требованию произвести в своих реестрах отметку о международной регистрации.»

² Пятьдесят третья (23-я очередная) сессия Ассамблеи Мадридского союза, проходившая в Женеве с 30 сентября по 9 октября 2019 г.

³ См. документы MM/A/53/1 «Предлагаемые поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков», Приложение II (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) и MM/A/53/3 «Отчет», пункт 16 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

⁴ Предварительный перевод на английский язык, подготовленный Международным бюро и содержащийся в публикации ВОИС «1891 to 1991 Madrid Agreement Centenary (International Registration of Marks)» (публикация ВОИС № 880 (E), 1991 г.).

8. Статья 4*bis* Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Протокол») была включена в текст, принятый на Мадридской дипломатической конференции 27 июня 1989 г. Статья 4*bis* Протокола гласит:

- «(1) Если знак, являющийся предметом национальной или региональной регистрации в ведомстве Договаривающейся Стороны, является также предметом международной регистрации, и если обе регистрации осуществлены на имя одного и того же лица, международная регистрация рассматривается как заменяющая национальную или региональную регистрацию не затрагивая прав, приобретенных в силу последней, при условии, что:
- (i) охрана, возникающая в результате международной регистрации, распространяется на указанную Договаривающуюся Сторону в соответствии со статьей 3*ter* (1) или (2);
 - (ii) все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, также перечисляются в международной регистрации в отношении указанной Договаривающейся Стороны;
 - (iii) вышеуказанное расширение охраны вступает в силу после даты национальной или региональной регистрации.
- (2) Ведомство, указанное в пункте 1, обязано по заявлению произвести в своем реестре отметку о международной регистрации.»

9. Статья 4*bis*(1) Протокола не идентична статье 4*bis*(1) Соглашения. Текст Протокола содержит более подробную информацию об условиях, на которых возможна замена, чем текст Соглашения.

10. В Основном предложении в отношении Мадридского протокола, представленном на Мадридской дипломатической конференции 1989 г., в примечаниях, касающихся статьи 4*bis*(1) Протокола, указывалось, что «это положение, а также пункт (2), по существу являются такими же, как и в Стокгольмском акте, но получили иную редакцию в интересах большей ясности». Помимо добавления слов «не затрагивая прав, приобретенных в силу последней», сходных с формулировкой, содержащейся в Соглашении, - и некоторых редакционных изменений, статья 4*bis*(1) Протокола была принята в том виде, в каком она была предложена. Позиция Международного бюро Союза по охране промышленной собственности (далее – «Международное бюро Союза») заключалась в том, что и Соглашение, и Протокол предусматривают одинаковые условия, на которых происходит замена.

11. С учетом изложенной выше истории статей 4*bis* Соглашения и Протокола становится ясно, что целью иной формулировки в статье 4*bis*(1) Протокола было внести большую ясность, а не изменить сущность замены. Поэтому любое разъяснение сферы применения замены согласно статье 4*bis* Соглашения, основанное на документах, способствовало бы лучшему пониманию смысла статьи 4*bis* Протокола.

12. Учитывая то, как замена применялась в период, когда существовало только Соглашение, очевидно, что положение о возможности частичной, а не только полной, замены подтверждается историческими данными. Так, например, на Лондонской дипломатической конференции 1934 г. Международное бюро Союза заявило, что, производя отметку в своем реестре в соответствии со статьей 4bis(2), ведомство обязано упоминать любые различия между перечнями товаров и услуг в национальной и международной регистрации⁵.

13. Кроме того, Международное бюро, предлагая правило 21 проекта Инструкции к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу, подробно разъяснило принцип, согласно которому национальная или региональная регистрация может частично охватываться заменившей его международной регистрацией. Это сказано в пункте 99 «Комментариев к некоторым правилам проекта Инструкции к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу», которые обсуждались на шестой сессии Рабочей группы по применению Мадридского протокола 1989 г.⁶ Эти комментарии сохраняют свою силу, поскольку правило 21 проекта Инструкции совпадает с правилом 21 действующей Инструкции.

14. В пункте 99 вышеупомянутого документа говорится следующее:

«Следует иметь в виду, что никакие положения Соглашения или Протокола не препятствуют Договаривающейся Стороне проводить проверку для выяснения того, что все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, перечислены также в международной регистрации (см. статью 4bis(1)(ii) Протокола). В этой связи необходимо подчеркнуть, что слово «перечисленные» следует понимать как включающее слово «охватываемые». Например, если знак, который является предметом международной регистрации, охватывает «спиртные напитки» и в отношении него указана Договаривающаяся Сторона, в которой этот же знак зарегистрирован для «вин», замена должна ограничиваться винами, и предшествующие права, вытекающие из национальной или региональной регистрации, сохраняются за владельцем международной регистрации независимо от того, что национальная или региональная регистрация не продлевается. С другой стороны, если знак, являющийся предметом международной регистрации, охватывает «вина» и в отношении него указана Договаривающаяся сторона, в которой этот же знак зарегистрирован для «спиртных напитков» или «вин и спиртных напитков», замена будет касаться вин, и владелец, если он намерен сохранить в силе национальную или региональную регистрацию в отношении товаров (или услуг), не охватываемых международной регистрацией, должен будет по истечении срока действия национальной или региональной регистрации ходатайствовать о его продлении в отношении таких товаров (или услуг)».

15. В свете вышесказанного очевидно, что замена может быть как полной, так и частичной.

⁵ 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.

⁶ См. документ GT/PM/VI/3, «Комментарии к некоторым правилам проекта Инструкции к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу», пункт 99.

ОПРОС

16. Один из вопросов, фигурировавших в опросе, проведенном в 2014 г.⁷ Международным бюро по просьбе Рабочей группы, был сформулирован следующим образом:

«Если *не все* товары и услуги, перечисленные в национальной регистрации, перечислены в международной регистрации, т.е. перечень товаров и услуг в международной регистрации уже, чем перечень, зарегистрированный на национальном уровне, считает ли тем не менее ваше ведомство или будет ли оно считать, что в отношении указанных товаров и услуг, которые являются общими как для национальной, так и для международной регистрации, имеет место частичная замена?»

17. Ответы на вопрос показали, что более 40% из 71 ведомства, ответивших на вопросник, будут считать, что имела место «частичная» замена. Этот результат, подтвердивший результаты, полученные Рабочей группой в ходе предыдущего аналогичного мероприятия, проведенного в 2005 г., означает, что многие Договаривающиеся стороны правильно считают частичную замену возможной. Вместе с тем, он также указывает на необходимость обеспечения большего единообразия в практике работы Договаривающихся сторон, особенно с учетом вполне определенной практики, применявшейся в прошлые периоды, о чем было сказано выше.

РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТАТЬИ 4BIS(1)(II)

18. Существует две интерпретации статьи 4bis(1)(ii) и вопроса об объеме замены:

- буквальное, хотя и ошибочное, прочтение, согласно которому наименования товаров и услуг в национальной или региональной регистрации или регистрациях, к которым относится замена, должны быть такими же или эквивалентными наименованиям товаров и услуг, охватываемых международной регистрацией; и
- нестрогое прочтение, соответствующее духу обсуждения, имевшего место перед принятием статьи 4bis Соглашения и Протокола и правила 21 Инструкции, в соответствии с которым признается «частичная» замена, когда считается, что международная регистрация заменяет национальную или региональную регистрацию или регистрации только в отношении товаров и услуг, охватываемых как международной регистрацией, так и национальной или региональной регистрацией или регистрациями.

19. В ходе предыдущих сессий делегации, участвовавшие в работе Рабочей группы, указали, что они придерживаются одной из вышеупомянутых интерпретаций. Некоторые делегации указали, что они не признают частичную замену, в то время как другие делегации подтвердили, что признают ее.

20. Практика, соответствующая первому указанному прочтению статьи 4bis(1)(ii), может рассматриваться с точки зрения владельца как жесткая и создающая для него неудобства, поскольку она ограничивает практическую ценность замены. Такая практика может считаться не вполне отвечающей цели замены, которая состоит в упрощении процесса управления портфелями товарных знаков для владельцев товарных знаков.

⁷ См. документ MM/LD/WG/12/5 «Замена», приложение I, стр. 2 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12/mm_ld_wg_12_5.pdf).

21. Практика, соответствующая второму указанному прочтению этого положения, позволяет владельцам использовать замену шире, и одновременно надлежащим образом ограничивает замену теми товарами и услугами, перечисленными в национальной или региональной регистрации, которые перечислены в международной регистрации.

22. Следующий ниже пример показывает, как должна применяться частичная замена: предыдущая национальная или региональная регистрация охватывает все товары, соответствующие заголовку класса 25 (одежда, головные уборы и обувь), в то время как международная регистрация охватывает в том же классе только «одежду». В национальном или региональном реестре могло бы быть отмечено, что замена предыдущего национального или регионального права ограничивается «одеждой» по классу 25. Если позднее владелец решает допустить потерю предыдущего национального или регионального права, никакой охраны для товаров класса 25, не относящихся к «одежде», уже предусматриваться не будет. Однако в национальном или региональном реестре будет указано, что, согласно международной регистрации, владелец пользуется охраной соответствующего знака для «одежды» по классу 25 с даты предоставления охраны, предусмотренной предыдущей национальной или региональной регистрацией.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ 21 И 40

23. В свете вышеизложенных соображений Рабочей группе предлагается рассмотреть положение о том, что первое указанное прочтение статьи 4*bis*(1)(ii) Протокола имеет неоправданно ограничительный характер для пользователей, не соответствует практике, применявшейся в прошлые периоды и не вполне соответствует цели замены.

24. В связи с этим Международное бюро предлагает внести в правило 21 Инструкции поправку, проясняющую в пункте (3)(d), что замена может быть частичной. Предлагаемый новый пункт будет иметь следующую редакцию: «Замена может касаться только некоторых товаров и услуг, перечисленных в национальной или региональной регистрации».

25. В ходе предыдущих сессий Рабочей группы некоторые делегации пояснили, что им потребуется некоторое время для внесения поправок в их законодательство, а также доработки их информационно-коммуникационных (ИКТ) систем для обеспечения возможности частичной замены. Чтобы дать ведомствам время на осуществление таких изменений, Международное бюро предлагает включить в правило 40 Инструкции переходное положение. Это положение будет аналогичным положению, которое предусматривало переходный период для введения обязательного заявления о предоставлении охраны. Правило 18*ter*(1) Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению (далее – «Общая инструкция») вступило в силу 1 сентября 2009 г.⁸ и получило обязательную силу с 1 января 2011 г., что указано в пункте (5) правила 40⁹ Общей инструкции. Аналогичное переходное положение об отсрочке обязательного введения в действие измененного пункта (3)(d) правила 21 Инструкции, даст ведомствам Договаривающихся сторон достаточно времени для внесения необходимых изменений в их национальное или региональное законодательство и в их ИКТ-системы.

26. В соответствии с вышеизложенным предлагаемый новый пункт (7) правила 40 Инструкции получит следующую редакцию: «Никакое ведомство не обязано применять правило 21(3)(d), второе предложение, до [1 февраля 2025 года]».

⁸ Принято Ассамблеей Мадридского союза в сентябре 2008 г., см. документ MM/A/40/1 «Поправка к Общей инструкции» (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_40/mm_a_40_1.pdf).

⁹ Правило 40(5) Общей инструкции было исключено с 1 января 2013 г.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

27. Международному бюро предлагается рекомендовать Ассамблее Мадридского союза предусмотреть введение в действие поправок к правилам 21 и 40 Инструкции через два месяца после их принятия.

*28. Рабочей группе
предлагается:*

- (i) рассмотреть предложения, содержащиеся в настоящем документе; и,*
- (ii) рекомендовать Ассамблее Мадридского союза принять предлагаемые поправки к Инструкции в том виде, как они представлены в Приложении к настоящему документу или в измененной форме, для введения их в действие через два месяца после их принятия.*

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ 21* И 40 ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

действует с ~~1 февраля 2021 г.~~ [1 февраля 2022 г.](#)

[...]

Раздел 4

Факты, которые имеют место в Договаривающихся сторонах и влияют на международные регистрации

[...]

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 на основании указанной просьбы Ведомство 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.

* Измененное правило 21 Инструкции, в редакции, принятой Ассамблеей Мадридского союза в октябре 2019 г. Поправки к правилу 21 вступят в силу 1 февраля 2021 г. См. документы MM/A/53/1 «Предлагаемые поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков», приложение II (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) и MM/A/53/3 «Отчет», пункт 16 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

(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 только некоторых 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)(a) Протокола.

[...]

Правило 40
Вступление в силу; переходные положения

[...]

[\(7\) \[Переходное положение, касающееся частичной замены\] Никакое ведомство не обязано применять правило 21\(3\)\(d\), второе предложение, до \[1 февраля 2025 г.\].](#)

[Конец приложения и документа]