

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Двадцать вторая сессия
Женева, 7–11 октября 2024 года**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Документ подготовлен Секретариатом

1. В сообщении от 26 июля 2024 года Международное бюро получило предложение от делегации Республики Молдова о пересмотре правила 8(2) Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, а также внесения ряда других изменений.
2. Упомянутое предложение приводится в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Положения правила 8(2) Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее — «Инструкция») гласят, что два или более заявителей могут совместно подать международную заявку если базовая заявка была подана ими совместно или если они являются совместными владельцами базовой регистрации, и если каждый из них отвечает требованиям – в отношении Договаривающейся стороны, чье Ведомство является Ведомством происхождения, – для целей подачи международной заявки в соответствии со статьей 2(1) Протокола.

2. Данное положение является ключевым ограничением Мадридской системы, поскольку все заявители в международных заявках на регистрацию товарных знаков, поданных двумя или более заявителями, должны соответствовать требованиям, изложенным в правиле 8 Инструкции, а именно каждый заявитель должен иметь:

- гражданство, или
- местожительство, или
- подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие на территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения.

3. В 2023 году Международное бюро довело до сведения Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы, что некоторые Договаривающиеся стороны неофициально запрашивали Международное бюро, возможно ли внести в нормативно-правовую базу Мадридской системы изменения, позволяющие Ведомству происхождения удостоверять международные заявки, поданные двумя заявителями, совместно владеющими базовым знаком, если только у одного из них есть связь с Договаривающейся стороной, чье Ведомство является Ведомством происхождения. Аналогичное положение содержится в правиле 18.3 Инструкции к РСТ. Рабочая группа обсудила данный вопрос, однако консенсус достигнут не был (см. документы MM/LD/WG/20/2 и MM/LD/WG/20/8).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. В рамках данного предложения Рабочей группе предлагается рассмотреть возможность внесения в Инструкцию некоторых поправок, которые позволили бы Договаривающимся сторонам удостоверять международные заявки, поданные двумя или более заявителями, совместно владеющими базовой заявкой/регистрацией, если только у одного из них есть связь с Договаривающейся стороной, чье Ведомство является Ведомством происхождения.

УСТРАНЕНИЕ ГЛАВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ НА ПУТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

5. Настоящее предложение свидетельствует о тех трудностях, с которыми сталкиваются владельцы товарных знаков, и модернизирует Мадридскую систему, отражая реалии рабочего процесса в условиях мировой экономики XXI века. В нем учтены предыдущие предложения, информация, полученная от Договаривающихся сторон, и позиция секретариата Мадридской Рабочей группы, согласно которой предложения не должны быть взаимоисключающими.

6. Ключевым ограничением Мадридской системы является то, что, согласно правилу 8 Инструкции, все заявители в международной заявке на товарный знак с более чем одним заявителем должны отвечать требованиям, изложенным в статье 2(1) Мадридского протокола, в отношении Договаривающейся стороны, чье Ведомство является Ведомством происхождения.

7. Напротив, на национальном уровне, в том числе в Республике Молдова, совместная подача заявок на товарные знаки разрешена без каких-либо дополнительных требований. Таким образом, два человека из разных стран могут подать заявку на регистрацию товарного знака на национальном уровне, не имея никакой связи с какой-либо одной территорией и не занимаясь реальной деятельностью на стадии подачи заявки.

8. Такое несоответствие между национальными положениями и международными ограничениями может приводить к трудностям в использовании Мадридской системы.

Например, г-н М из Молдовы и г-н Р из Румынии, которые хотят учредить онлайн-предприятие и зарегистрировать товарный знак в Молдове, планируют подать международную заявку по процедуре Мадридской системы для получения охраны в США, Казахстане, Румынии, Китае и Турции. Однако г-н Р не может претендовать на получение статуса заявителя в Молдове из-за отсутствия местожительства, гражданства или коммерческого предприятия в этой стране. Таким образом, два совладельца не могут использовать Мадридскую систему в том виде, в котором она построена сегодня, не прибегая к некоторым «творческим» обходным возможностям.

Возможные решения:

1. Г-н М предоставляет г-ну Р номинальное местожительство или передает ему часть своего бизнеса с внесением необходимых изменений в реестр ООО в Молдове.
2. Реализация обходной возможности:
 - 2.1. Г-н Р передает свои права на национальный товарный знак г-ну М,
 - 2.2. г-н М подает международную заявку как единственный владелец,
 - 2.3. г-н М передает права на национальный товарный знак обратно г-ну Р,
 - 2.4. г-н М передает часть прав на международную регистрацию г-ну Р.

Второй вариант требует значительных расходов и высокого уровня доверия, из-за чего заявители задаются вопросом, почему совладельцы из разных государств могут существовать сразу после подачи международной заявки, но не на стадии подачи заявки. Эта трудность может препятствовать использованию Мадридской системы и может привести г-на М и г-на Р к идее выбрать путь национальной подачи в США, Казахстане, Румынии, Китае и Турции вместо использования Мадридской системы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

9. В рамках данного предложения Рабочей группе предлагается рассмотреть возможность внесения одной из следующих поправок в Инструкцию, которые позволили бы Договаривающимся сторонам удостоверить международные заявки, поданные двумя или более заявителями, совместно владеющими базовой заявкой/знаком, если только у одного из них есть связь с Договаривающейся стороной, чье Ведомство является Ведомством происхождения.

Вариант А (Мадридская система остается закрытой — для членов)

Правило 8

(2) [Два или более заявителей] Два или более заявителей могут совместно подать международную заявку если базовая заявка была подана ими совместно или если они являются совместными владельцами базовой регистрации, и если хотя бы один каждый из них отвечает требованиям – в отношении Договаривающейся стороны, чье Ведомство является Ведомством происхождения, – для целей подачи международной заявки в соответствии со статьей 2(1) Протокола, и если остальные удовлетворяют этим требованиям в отношении любой Договаривающейся стороны.

Данная поправка позволит разрешить этот вопрос, сохранив ограниченность системы ее членами.

Вариант В (в соответствии с положениями правила 18.3 Инструкции к РСТ)

(2) [Два или более заявителей] Два или более заявителей могут совместно подать международную заявку если базовая заявка была подана ими совместно или если они являются совместными владельцами базовой регистрации, и если хотя бы один каждый из них отвечает требованиям – в отношении Договаривающейся стороны, чье Ведомство является Ведомством происхождения, – для целей подачи международной заявки в соответствии со статьей 2(1) Протокола.

Настоящая поправка позволит разрешить этот вопрос таким образом, чтобы Мадридская система не исключала лиц, имеющих право на подачу заявки, из-за их связи с лицами, не имеющими такого права.

10. Принимая во внимание тот факт, что некоторым Договаривающимся сторонам, возможно, потребуется адаптировать свою нормативно-правовую базу для применения измененного правила 8(2), Рабочая группа могла бы рассмотреть возможность принятия переходного положения, чтобы предоставить соответствующим Договаривающимся сторонам время для внесения необходимых законодательных поправок. Новый текст пункта (9) правила 40 Инструкции может быть сформулирован следующим образом:

Правило 40

(9) [Переходное положение, касающееся правила 8(2)] Договаривающиеся стороны могут продолжать применять правило 8(2), действующее по состоянию на 1 ноября 2023 года, до [даты, в которую измененное правило становится обязательным] или более поздней даты при условии, что соответствующая Договаривающаяся сторона направит Международному бюро уведомление до [даты, в которую измененное правило становится обязательным] 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.

Следовательно, Рабочей группе предлагается рассмотреть данное предложение с целью внесения соответствующих поправок в Инструкцию с максимально ранней возможной датой вступления в силу.

[Конец приложения и документа]