

Мадридская система международной регистрации знаков

Краткий обзор

Цели, особенности, преимущества

2016 г.



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	2
Цели.....	3
Кто может пользоваться Мадридской системой?.....	3
Международная заявка.....	3
Экспертиза, проводимая Ведомством указанной Договаривающейся стороны; отказ в предоставлении охраны.....	6
Действие международной регистрации.....	8
Зависимость от базового знака.....	9
Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией.....	10
Последующее указание.....	10
Изменения в Международном реестре, аннулирование, лицензии.....	11
Продолжительность регистрации, продление.....	12
Преимущества Мадридской системы.....	12

Введение

1. Мадридская система международной регистрации знаков регулируется двумя договорами: Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 1891 г. и Протоколом к Мадридскому соглашению, который был принят в 1989 г., вступил в силу 1 декабря 1995 г. и стал применяться с 1 апреля 1996 г. Общая инструкция к Соглашению и Протоколу также вступила в силу с этой даты. Административные функции для Мадридской системы осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которое ведет Международный реестр и публикует *Бюллетень ВОИС по международным знакам*.
2. Любое государство, являющееся участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может стать участником Соглашения или Протокола, либо и того, и другого. Кроме того, любая межправительственная организация может стать участницей Протокола (но не Соглашения), если соблюдаются следующие условия: по крайней мере одно из государств-членов этой организации является участником Парижской конвенции, и организация имеет региональное ведомство для целей регистрации знаков, действующих на территории участников организации.
3. Государства – участники Соглашения и/или Протокола и организации – участницы Протокола коллективно именуются Договаривающимися сторонами. Список Договаривающихся сторон можно найти по адресу: <http://www.wipo.int>. Вместе взятые, они образуют Мадридский союз, который является Специальным союзом согласно статье 19 Парижской конвенции.
4. Каждый член Мадридского союза является членом его Ассамблеи. Среди наиболее важных задач Ассамблеи – принятие программы и бюджета Союза, а также принятие и изменение имплементирующих положений, включая установление размера пошлин, связанных с использованием Мадридской системы.
5. Начиная с ноября 2015 г. все Договаривающиеся стороны Мадридской системы являются участницами Мадридского протокола, который регулирует все операции, осуществляемые Договаривающимися сторонами и пользователями или в отношении них.

Цели

6. Мадридская система преследует две цели. Во-первых, она упрощает получение охраны для знаков (товарных знаков и знаков обслуживания). Регистрация знака в Международном реестре оказывает в Договаривающихся сторонах, указанных заявителем, действие, изложенное в пункте 30 ниже. Впоследствии могут быть указаны другие Договаривающиеся стороны. Во-вторых, поскольку международная регистрация эквивалентна набору национальных регистраций, последующее управление такой охраной значительно упрощается. Только одна регистрация нуждается в продлении, и изменения, такие как изменение в праве собственности, или изменение имени или адреса владельца, или ограничение перечня товаров и услуг, могут быть внесены в Международный реестр посредством одного простого процедурного действия. С другой стороны, если имеется желание передать регистрацию в отношении только некоторых указанных Договаривающихся сторон или только некоторых товаров или услуг, либо ограничить перечень товаров и услуг в отношении только некоторых из указанных Договаривающихся сторон, Мадридская система является достаточно гибкой для достижения этого.

Кто может пользоваться Мадридской системой?

7. Заявка на международную регистрацию («международная заявка») может быть подана физическим или юридическим лицом, которое связано с одним из членом Мадридского союза посредством подлинного и действительного промышленного или торгового предприятия, местожительства или гражданства.

8. Мадридской системой могут пользоваться только те лица, которые имеют такую связь. Международный знак, зарегистрированный в соответствии с Мадридской системой, может пользоваться охраной только в пределах Мадридского союза.

Международная заявка

9. Знак может быть предметом международной заявки только в том случае, если он уже зарегистрирован или подан на регистра-

цию в Ведомстве по товарным знакам Договаривающей стороны, с которой заявитель имеет связь, указанную в пункте 7 выше в качестве необходимого условия для подачи международной заявки. Это Ведомство именуется Ведомством происхождения.

10. Международная заявка должна быть представлена в Международное бюро через Ведомство происхождения. Международная заявка, поданная заявителем непосредственно в Международное бюро, не будет рассматриваться в качестве таковой и будет возвращена отправителю.

11. Международная заявка должна содержать, в частности, изображение знака (которое должно быть идентично изображению, содержащемуся в базовой регистрации или в базовой заявке) и перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана, классифицированных в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (Ниццкая классификация).

12. Международная заявка может иметь притязание на приоритет в соответствии со статьей 4 Парижской конвенции на основании либо заявки, поданной в Ведомство происхождения, либо более ранней заявки, поданной в Ведомство другой страны – участницы Парижской конвенции или в Ведомство государства – члена Всемирной торговой организации.

13. В международной заявке должны быть указаны Договаривающиеся стороны, в которых испрашивается правовая охрана. В соответствии с действующей Мадридской системой заявитель из любой Договаривающейся стороны может указать любого другого члена Мадридского союза (или даже всех членов).

14. Договаривающаяся сторона, чье Ведомство является Ведомством происхождения, не может быть указана в международной заявке; она не может быть указана и впоследствии.

15. Международная заявка может быть подана на любом из трех языков Мадридской системы, а именно на английском, испанском или французском языке. Ведомство происхождения может, однако, ограничить выбор заявителя только одним или двумя языками или разрешить заявителю выбрать один из трех языков.

16. Международная заявка обусловлена уплатой следующих пошлин:

- основная пошлина;
- добавочная пошлина за каждую указанную Договаривающуюся сторону, в отношении которой не уплачивается индивидуальная пошлина;
- дополнительная пошлина за каждый класс товаров и услуг сверх трех; дополнительная пошлина не уплачивается, однако, если все указания относятся к тем, в отношении которых подлежит уплате индивидуальная пошлина.

17. В статье 8(7) Протокола предусматривается, что Договаривающаяся сторона может заявить, что вместо части поступлений в виде дополнительных и добавочных пошлин она желает получать индивидуальную пошлину. Тем не менее, статья 9sexies(1)(b) делает недействительным заявление согласно статье 8(7) во взаимных отношениях между Договаривающимися сторонами и Соглашения, и Протокола. Иными словами, если указанная Договаривающаяся сторона, сделавшая такое заявление, является участницей и Соглашения, и Протокола и Договаривающаяся сторона, чье Ведомство является Ведомством происхождения, также является участницей обоих договоров, из статьи 9sexies(1)(b) следует, что уплачиваются дополнительные и добавочные пошлины, а не индивидуальная пошлина. Размер индивидуальной пошлины определяется каждой Договаривающейся стороной; он не может быть выше суммы, которая уплачивалась бы за регистрацию знака в Ведомстве этой Договаривающейся стороны. Размеры соответствующих индивидуальных пошлин публикуются в Бюллетене и помещаются также на веб-сайте ВОИС.

18. Что касается международных заявок, подаваемых заявителями, чья страна происхождения является наименее развитой страной в соответствии со списком, принятым Организацией Объединенных Наций, основная пошлина уменьшается до 10% от предписанного размера.

19. Эти пошлины могут быть уплачены непосредственно Международному бюро или, если Ведомство происхождения принимает на себя обязанности по сбору и пересылке таких пошлин, через это Ведомство.

20. Ведомство происхождения должно удостоверить, что знак тождественен знаку в базовой регистрации или в базовой заявке, что любые указания, такие как описание знака или притязание на цвет в качестве отличительного признака знака, являются такими же, как и те, которые содержатся в базовой регистрации или базовой заявке, и что товары и услуги, указанные в международной заявке, входят в перечень товаров и услуг в базовой регистрации или базовой заявке.

21. Ведомство происхождения должно также удостоверить дату, в которую оно получило просьбу о представлении международной заявки. Эта дата важна: если заявка получена Международным бюро в течение двух месяцев после этой даты (и если не отсутствуют определенные ключевые элементы), то именно эта дата будет датой международной регистрации.

22. Международное бюро проверяет соответствие международной заявки требованиям Соглашения или Протокола и Общей инструкции, включая требования, касающиеся указания товаров и услуг и их классификации, и факт уплаты необходимых пошлин. Ведомство происхождения и заявитель информируются о любом несоблюдении правил; несоблюдение правил должно быть устранено в течение трех месяцев, в противном случае заявка будет считаться отпавшей.

23. Если международная заявка соответствует установленным требованиям, сведения о знаке вносятся в Международный реестр и публикуются в Бюллетене. Затем Международное бюро уведомляет каждую Договаривающуюся сторону, в которой испрашивается охрана.

Экспертиза, проводимая Ведомством указанной Договаривающейся стороны; отказ в предоставлении охраны

24. Ведомство указанной Договаривающейся стороны проводит экспертизу международной регистрации точно таким же образом, как и в случае заявки, поданной напрямую. Если в ходе экспертизы *ex officio* найдены основания для отклонения заявки или если подано возражение, Ведомство имеет право заявить, что в этой

Договаривающейся стороне правовая охрана знаку не может быть предоставлена.

25. Ведомство соответствующей Договаривающейся стороны должно уведомить Международное бюро о любом предварительном отказе в срок, указанный в Соглашении или Протоколе. Этим обычным сроком является срок в 12 месяцев. Договаривающаяся сторона может, однако, заявить, что этот срок заменяется сроком в 18 месяцев. Договаривающаяся сторона, сделавшая такое заявление, может далее заявить, что уведомление о предварительном отказе на основании поданного возражения возможно даже после истечения этого 18-месячного срока.

26. Несмотря на общий принцип, согласно которому Протокол применяется в отношениях между государствами, связанными и Соглашением, и Протоколом, подпункт (1)(b) статьи 9sexies Протокола делает недействительным заявление, продлевающее период отказа, во взаимных отношениях между государствами, связанными обоими договорами. Это, по сути дела, означает, что в случае международной заявки, когда Ведомство происхождения является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной обоими договорами, указание Договаривающейся стороны, связанной обоими договорами будет – хотя оно регулируется Протоколом, а не Соглашением – тем не менее подчиняться обычному режиму отказа, то есть будет действовать срок в один год для уведомления о предварительном отказе несмотря на то, что указанная Договаривающаяся сторона, о которой идет речь, возможно, объявила продленный срок для уведомления о предварительном отказе.

27. Запись о предварительном отказе вносится в Международный реестр и публикуется в Бюллетене, а копия направляется владельцу международной регистрации.

28. Любая процедура после отказа, такая как пересмотр, обжалование или ответ на возражение, осуществляется непосредственно между владельцем и соответствующим Ведомством без какого-либо участия со стороны Международного бюро. Однако как только все предусмотренные таким Ведомством процедуры завершены, Ведомство должно направить в Международное бюро окончательное заявление. В зависимости от итогового результата такое заявле-

ние подтвердит либо то, что в охране знака полностью отказано (*Подтверждение полного предварительного отказа*), либо то, что охрана предоставлена знаку частично или полностью (*Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа*). Это заявление заносится в Международный реестр и публикуется в Бюллетене, а копия направляется владельцу международной регистрации.

29. Если до истечения срока для отказа все процедуры в Ведомстве завершены и Ведомство не находит оснований для отказа в охране, Ведомство как можно скорее (и до истечения срока для отказа) направляет в Международное бюро заявление о том, что знаку предоставлена охрана (*Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе*). Такое заявление заносится в Международный реестр и публикуется в Бюллетене, а копия направляется владельцу международной регистрации.

Действие международной регистрации

30. С даты международной регистрации (или в случае Договаривающейся стороны, указанной впоследствии, с даты такого указания), охрана знака в каждой из указанных Договаривающихся сторон является такой же, как если бы этот знак был предметом заявки на регистрацию, поданной непосредственно в Ведомство этой Договаривающейся стороны. Если до истечения соответствующего срока Международное бюро не получает уведомления о предварительном отказе или если такой отказ впоследствии отзывается, охрана знака в каждой указанной Договаривающейся стороне является такой же, как если бы этот знак был зарегистрирован Ведомством этой Договаривающейся стороны.

31. Таким образом, международная регистрация эквивалентна набору национальных регистраций. Хотя это единая регистрация, некоторые из указанных Договаривающихся сторон могут отказать в охране, либо охрана может быть ограничена или от нее можно отказаться в отношении лишь некоторых из указанных Договаривающихся сторон. Аналогичным образом международная регистрация может быть передана новому владельцу применительно лишь к некоторым из указанных Договаривающихся

сторон. Международная регистрация может также быть признана недействительной (например, по причине неиспользования) в отношении одной или более Договаривающихся сторон. Более того, любые действия в связи с нарушением международной регистрации должны предприниматься отдельно в каждой из соответствующих Договаривающихся сторон.

32. В этом состоит отличие от унитарного регионального права, как, например, в случае с товарным знаком Европейского союза, в отношении которого не может быть отказа, ограничения или передачи применительно лишь к части территории, охватываемой этим правом, и которое может быть защищено посредством единого правового действия, охватывающего нарушение, совершенное в любой части этой территории.

Зависимость от базового знака

33. В течение пятилетнего периода с даты регистрации международной регистрация остается зависимой от знака, который был зарегистрирован в Ведомстве происхождения или в отношении которого была подана заявка в такое Ведомство. Если – и в той степени, в какой – базовая регистрация прекращает действовать, будь то в результате аннулирования по решению Ведомства происхождения или суда, добровольного аннулирования или не-продления в течение этого пятилетнего периода, международная регистрация не будет больше пользоваться охраной. Аналогичным образом, если международная регистрация основана на заявке в Ведомстве происхождения, она будет аннулирована, если – и в той степени, в какой – эта заявка отклонена или отозвана в течение пятилетнего периода или если – и в той степени, в какой – регистрация, основанная на этой заявке, прекращает действовать в течение этого периода.

34. От Ведомства происхождения требуется уведомлять Международное бюро о фактах и решениях, касающихся такого прекращения действия или отказа, и, в соответствующих случаях, просить об аннулировании (насколько это применимо) международной регистрации. Информация об аннулировании публикуется в Бюллетене, и о нем уведомляются указанные Договаривающиеся стороны.

35. Если в течение трех месяцев после такого аннулирования владелец подает заявку на регистрацию в Ведомство указанной Договаривающейся стороны, заявка будет рассматриваться, как если бы она была подана в дату международной регистрации или (в зависимости от случая) последующего указания соответствующей Договаривающейся стороны.

36. После истечения упомянутого в пункте 33 пятилетнего срока международная регистрация становится независимой от базовой регистрации или базовой заявки.

Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией

37. Считается, что международная регистрация заменяет национальную или региональную регистрацию в отношении того же самого знака и тех же самых товаров и услуг, зарегистрированных на имя того же самого лица в указанной Договаривающейся стороне. Следствие замены заключается в том, что, если национальная или региональная регистрация не продлена, владелец международной регистрации может и дальше пользоваться более ранними правами, полученными в силу такой национальной или региональной регистрации. Хотя замена происходит автоматически, владелец международной регистрации может просить Ведомство Договаривающейся стороны, в котором имеется запись о национальной или региональной регистрации, внести в свой реестр запись о международной регистрации.

Последующее указание

38. Действие международной регистрации может быть распространено на Договаривающуюся сторону, не охватываемую международной заявкой, путем подачи последующего указания. Таким образом, владелец международной регистрации может расширить географическую сферу действия охраны его знака с учетом своих деловых потребностей, включая распространение действия охраны знака на Договаривающуюся сторону, которая не была членом Мадридской системы во время подачи международной заявки. Более того, в случае первоначального отказа в предоставлении

охраны в дальнейшем может быть сделано последующее указание, если основания для отказа перестанут быть актуальны.

39. В принципе, в рамках действующей Мадридской системы владелец из любой Договаривающейся стороны может впоследствии указать любую другую Договаривающуюся сторону в рамках системы. Однако существует исключение: любая Договаривающаяся сторона может сделать заявление о том, что охрана, полученная на основе международной регистрации, действовавшей до даты ее вступления в силу в отношении данной Договаривающейся стороны, не может быть распространена на данную Договаривающуюся сторону. В таком случае для использования Мадридской системы для регистрации знака на рассматриваемой территории необходимо подать новую международную заявку, указав в ней Договаривающуюся сторону, которая сделала такое заявление.

Изменения в международном реестре, аннулирование, лицензии

40. На основании соответствующего ходатайства в Международный реестр может быть внесена запись об изменении имени или адреса владельца или его представителя.

41. Аналогичным образом может быть внесена запись об изменении в праве собственности на международную регистрацию в отношении всех или некоторых товаров и услуг и всех или некоторых указанных Договаривающихся сторон. Запись об изменении в праве собственности может быть внесена в Международный реестр только в том случае, если правопреемник соответствует требованиям (связь через предприятие, местожительства или гражданство), предъявляемым к владельцу международной регистрации, как это описано в пункте 7 выше.

42. В Международный реестр могут также вноситься записи, касающиеся следующего:

- *ограничения* перечня товаров и услуг в отношении **всех или некоторых** указанных Договаривающихся сторон;
- *отказа* в отношении **некоторых** из указанных Договаривающихся сторон применительно ко **всем** товарам и услугам;

- *аннулирования* международной регистрации в отношении **всех** указанных Договаривающихся сторон применительно ко **всем или некоторым** товарам и услугам;
- *лицензии*, предоставленной в отношении **всех или некоторых** указанных Договаривающихся сторон и **всех или некоторых** товаров и услуг.

43. Информация, касающаяся таких изменений, аннулирования и лицензий, публикуется в Бюллетене и доводится до сведения указанных Договаривающихся сторон.

44. В знак, являющийся предметом международной регистрации, не могут вноситься никакие изменения ни при продлении, ни в любое другое время. Не может быть изменен и перечень товаров и услуг так, чтобы расширялась сфера действия охраны.

Продолжительность регистрации, продление

45. Международная регистрация действует 10 лет. Она может быть продлена на последующие периоды в 10 лет при уплате предписанных пошлин. За шесть месяцев до наступления срока продления Международное бюро направляет неофициальное напоминание владельцу и его представителю (если таковой имеется).

46. Международная регистрация может быть продлена в отношении всех указанных Договаривающихся сторон или в отношении лишь некоторых из них. Однако она не может быть продлена в отношении только некоторых из товаров и услуг, запись о которых внесена в Международный реестр; поэтому, если владелец при продлении хочет исключить некоторые товары и услуги из международной регистрации, он должен обратиться с отдельной просьбой об аннулировании в отношении этих товаров и услуг.

Преимущества Мадридской системы

47. Международная регистрация обеспечивает владельцу знака ряд преимуществ. После регистрации знака в Ведомстве происхождения или подачи в такое Ведомство заявки о регистрации владельцу знака нужно подать лишь одну заявку на одном языке и уплатить

одну пошлину вместо подачи отдельных заявок в Ведомства по товарным знакам различных Договаривающихся сторон на различных языках с уплатой отдельной пошлины в каждом Ведомстве. Более того, владелец не должен ждать, когда Ведомство каждой Договаривающейся стороны, в которой испрашивается охрана, примет положительное решение о регистрации знака; если в течение установленного срока Ведомство не уведомляет об отказе, знак пользуется охраной в соответствующей Договаривающейся стороне. В некоторых случаях владелец даже не должен ожидать истечения этого срока для того, чтобы узнать, распространяется ли на знак охрана в той или иной Договаривающейся стороне, так как он может до истечения этого срока получить от Ведомства этой Договаривающейся стороны заявление о предоставлении охраны.

48. Еще одно важное преимущество заключается в том, что изменения после регистрации, такие как изменение имени или адреса владельца, либо изменение (полное или частичное) в праве собственности или ограничение перечня товаров и услуг, могут регистрироваться в отношении нескольких указанных Договаривающихся сторон посредством одного простого процедурного действия и уплаты одной пошлины. Кроме того, существует лишь одна дата истечения срока действия и только одна регистрация для продления.

49. Международная регистрация также дает преимущества Ведомствам товарных знаков. Им не нужно проводить экспертизу на предмет соблюдения формальных требований, либо классифицировать товары или услуги, либо опубликовывать знаки. Более того, они получают компенсацию за выполненную ими работу: собираемые Международным бюро индивидуальные пошлины переводятся Договаривающимся сторонам, в отношении которых они были уплачены, а добавочные и дополнительные пошлины распределяются ежегодно среди Договаривающихся сторон, не получающих индивидуальные пошлины, пропорционально числу указаний, сделанных в отношении каждой из них. Если Международное бюро закрывает свои двухгодичные счета с прибылью, вырученная сумма распределяется между Договаривающимися сторонами.

50. С более подробной информацией о Мадридской системе можно ознакомиться на сайте по следующей ссылке: <http://www.wipo.int/madrid/ru/>.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на веб-сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/



ПУБЛИКАЦИЯ ВОИС № 418R
ISBN 978-92-805-2677-6