

Мадридская система

МАДРИДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛ К ЭТОМУ

СОГЛАШЕНИЮ:

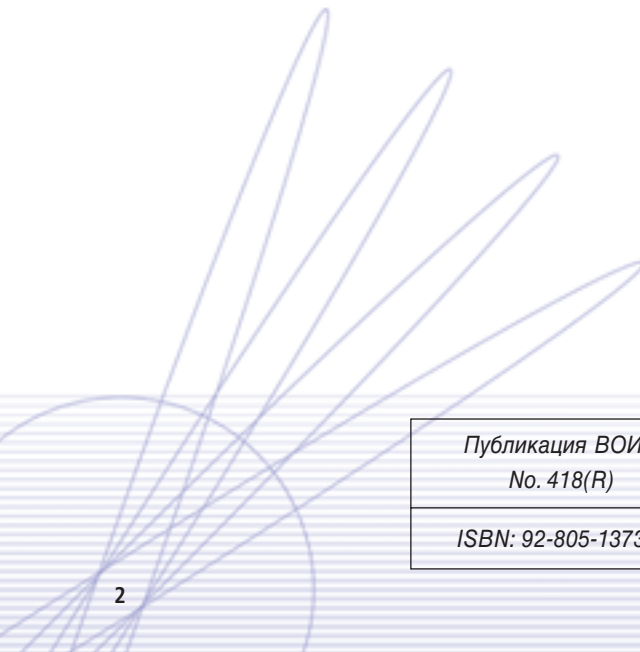
ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА



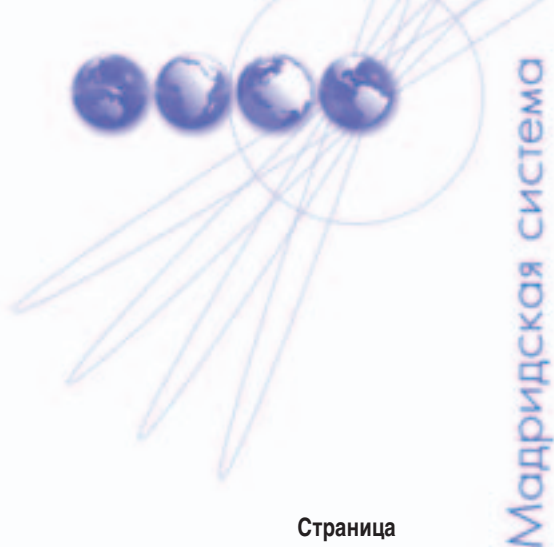
Всемирная
Организация
Интеллектуальной
Собственности



МАДРИДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛ К ЭТОМУ
СОГЛАШЕНИЮ:
ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА



<p><i>Публикация ВОИС</i> <i>№. 418(R)</i></p>
<p><i>ISBN: 92-805-1373-7</i></p>



Содержание

	Страница
<i>Введение</i>	4
<i>Цели</i>	5
<i>Кто может пользоваться Мадридской системой?</i>	5
<i>Международная заявка</i>	6
<i>Экспертиза, проводимая Ведомством указанной Договаривающейся стороны; отказ в предоставлении охраны</i>	9
<i>Действие международной регистрации</i>	10
<i>Зависимость от базового знака</i>	10
<i>Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией</i>	11
<i>Последующее указание</i>	12
<i>Изменения в Международном реестре; аннулирование; лицензии</i>	12
<i>Продолжительность регистрации; продление</i>	13
<i>Преимущества системы</i>	13

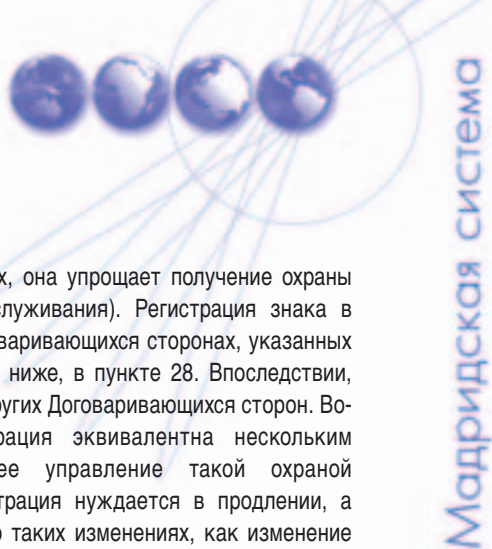
Введение

1. Система международной регистрации знаков регулируется двумя договорами: Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 1891 г. и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, 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 системы осуществляет Международное бюро ВОИС, которое ведет Международный реестр и публикует *Бюллетень международных знаков*.

2. Любое государство-участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности может стать участником Соглашения или Протокола, или того и другого. Кроме того, межправительственная организация может стать участницей Протокола (но не Соглашения), если соблюдаются следующие условия: по крайней мере одно из государств-членов организации является участником Парижской конвенции, и организация имеет региональное ведомство для целей регистрации знаков, действующих на территории членов организации.

3. Государства-участники Соглашения и/или Протокола и организации-участницы Протокола коллективно именуется Договаривающимися сторонами. Список Договаривающихся сторон можно найти по адресу: <http://www.wipo.int>. Вместе, они образуют Мадридский союз, который является Специальным союзом в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции.

4. Каждый член Мадридского союза является членом Ассамблеи. Среди наиболее важных задач Ассамблеи - принятие программы и бюджета Союза и принятие и изменение осуществляемых положений, включая определение размера пошлин, связанных с использованием Мадридской системы.



Цели

5. Система преследует две цели. Во-первых, она упрощает получение охраны для знаков (товарных знаков и знаков обслуживания). Регистрация знака в Международном реестре обеспечивает в Договаривающихся сторонах, указанных заявителем, выполнение действий описанных ниже, в пункте 28. Впоследствии, может быть сделано указание относительно других Договаривающихся сторон. Во-вторых, так как международная регистрация эквивалентна нескольким национальным регистрациям, последующее управление такой охраной значительно упрощается. Только одна регистрация нуждается в продлении, а внесение в Международный реестр записей о таких изменениях, как изменение владельца или изменение имени или адреса владельца, или ограничение в перечне товаров и услуг, может быть осуществлено посредством одного простого процедурного действия. С другой стороны, если имеется желание перенести действие регистрации только на некоторые из указанных Договаривающихся сторон, или только на некоторые из товаров или услуг, или ограничить перечень товаров и услуг в отношении только некоторых из указанных Договаривающихся сторон, система обладает достаточной гибкостью для осуществления этого.

Кто может пользоваться Мадридской системой?

6. Заявка на международную регистрацию («международная заявка») может быть подана только физическим лицом или юридическим лицом, которое имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие, или проживает, или является гражданином страны-участницы Мадридского соглашения или Мадридского протокола, или, которое имеет такое предприятие, или проживает на территории межправительственной организации-участницы Протокола, или является гражданином государства-члена такой организации.

7. Мадридская система международной регистрации не может использоваться лицом или юридическим лицом, которое не имеет необходимой связи через предприятие, место проживания или гражданство с членом Мадридского союза. Она также не может быть использована для охраны знака за пределами Мадридского союза.

Международная заявка

8. Знак может быть предметом международной заявки только в том случае, если он уже зарегистрирован (или, в тех случаях, когда международная заявка регулируется исключительно Протоколом, если была подана заявка на регистрацию) Ведомством товарных знаков Договаривающей стороны, с которой заявитель имеет необходимую связь, как упомянуто выше, в пункте 6, для получения возможности подать международную заявку. Это Ведомство именуется Ведомством происхождения.

9. Международная заявка должна быть представлена Международному бюро через Ведомство происхождения. Международная заявка, которая представляется заявителем непосредственно Международному бюро, не будет рассматриваться как таковая и будет возвращена отправителю.

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

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

12. В международной заявке должны указываться Договаривающиеся стороны, в которых предусмотрена охрана знаков. Если Договаривающаяся сторона, чье Ведомство является Ведомством происхождения, входит в число участниц только Соглашения, но не Протокола, могут быть указаны только те государства, которые также входят в число участников Соглашения. Если Договаривающаяся сторона, чье Ведомство является Ведомством происхождения, входит в число участников Протокола, но не Соглашения, могут быть указаны только те Договаривающиеся стороны, которые также являются участницами Протокола. Если Договаривающаяся сторона, чье Ведомство является Ведомством происхождения, входит в число участниц как Соглашения, так и Протокола, указание может быть сделано в отношении любой Договаривающейся стороны.

13. Договаривающаяся сторона, чье Ведомство является Ведомством происхождения, не может быть указана в международной заявке; в отношении неё также не может применяться последующее указание.

14. Указание конкретной Договаривающейся стороны осуществляется в рамках того договора (Соглашения или Протокола), который является общим для указанной Договаривающейся стороны и для Договаривающейся стороны, чье Ведомство является Ведомством происхождения. Если обе Договаривающиеся стороны являются участниками как Соглашения, так и Протокола, указание регулируется Протоколом; это вытекает из так называемого «гарантийного» положения - статьи 9sexies Протокола.

15. Таким образом существует три вида международных заявок:

- международная заявка, *регулируемая исключительно Соглашением*; это означает, что все указания осуществляются в соответствии с Соглашением;
- международная заявка, *регулируемая исключительно Протоколом*; это означает, что все указания осуществляются в соответствии с Протоколом;
- международная заявка, *регулируемая Соглашением и Протоколом*; это означает, что некоторые из указаний осуществляются в соответствии с Соглашением, а некоторые в соответствии с Протоколом.

16. Если международная заявка регулируется исключительно Соглашением, она должна подаваться на французском языке. Если она регулируется исключительно Протоколом, или Соглашением и Протоколом, она может быть подана на английском, французском или испанском языках; однако, Ведомство происхождения может ограничить выбор заявителя только одним языком, или двумя языками, или может разрешить заявителю сделать выбор между одним из трех языков.

17. В связи с подачей международной заявки уплачиваются следующие пошлины:

- основная пошлина;
- добавочная пошлина за каждую указанную Договаривающуюся сторону, в отношении которой не уплачивается индивидуальная пошлина;
- индивидуальная пошлина в отношении каждой Договаривающейся стороны, которая указана в соответствии с Протоколом и которая заявила, что она желает получать такую пошлину; (размер индивидуальной пошлины определяется каждой Договаривающейся стороной; она не может быть выше, чем сумма, которая будет уплачиваться за регистрацию знака в Ведомстве этой Договаривающейся стороны; размеры соответствующих индивидуальных пошлин опубликовываются в Бюллетене);

- дополнительная пошлина за каждый класс товаров и услуг сверх трех; дополнительная пошлина не уплачивается, если все указания относятся к тем, в отношении которых предусмотрена уплата индивидуальной пошлины.

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

19. Ведомство происхождения должно удостоверить, что знак тождественен знаку в базовой регистрации или в базовой заявке, что любые сведения, такие как описание знака или притязание на цвет в качестве отличительной черты знака, такие же как описание и притязание, содержащиеся в базовой регистрации или базовой заявке, и что товары и услуги, указанные в международной заявке, охватываются перечнем товаров и услуг в базовой регистрации или базовой заявке.

20. Ведомство происхождения должно также удостоверить дату, в которую оно получило заявление о представлении международной заявки. Эта дата имеет важное значение; если заявка получена Международным бюро в течение двух месяцев после этой даты (и если не отсутствуют некоторые важные элементы), именно эта дата будет датой международной регистрации.

21. Международное бюро проверяет соответствие международной заявки требованиям Соглашения или Протокола и Общей инструкции, включая требования, касающиеся указания товаров и услуг и их классификации, а также факт уплаты необходимых пошлин. Ведомство происхождения и заявитель информируются о любых несоблюдениях правил; они должны быть устранены в течение трех месяцев, в противном случае заявка будет считаться недействительной.

22. Если международная заявка соответствует применяемым требованиям, сведения о знаке вносятся в Международный реестр и публикуются в Бюллетене. После этого Международное бюро уведомляет каждую Договаривающуюся сторону, в которой испрашивается охрана.



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

23. Ведомство указанной Договаривающейся стороны проводит экспертизу международной регистрации точно таким же образом, как и в случае с поданной напрямую заявкой. Если в ходе экспертизы *ex officio* найдены основания для возражения, или если подано уведомление о возражении, Ведомство имеет право объявить, что в данной Договаривающейся стороне охрана знаку не может быть предоставлена.

24. О любом предварительном отказе Ведомство соответствующей Договаривающейся стороны должно уведомить Международное бюро в течение срока, указанного в Соглашении или Протоколе. Обычно такой срок составляет 12 месяцев. Однако, когда Договаривающаяся сторона указана в соответствии с Протоколом, она может заявить, что этот срок будет заменен на 18 месяцев. Договаривающаяся сторона, которая сделала такое заявление, может также заявить, что о предварительном отказе на основе возражения можно будет уведомить даже после истечения такого 18-месячного срока.

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

26. Любая процедура после получения уведомления об отказе, 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 Ведомством процедуры будут выполнены, Ведомство должно направить заявление в Международное бюро с указанием того, что предварительный отказ подтвержден, или полностью или частично отозван. Международное бюро вносит запись о таком заявлении и публикует информацию в Бюллетене.

27. Если Ведомство не находит оснований для отказа в охране, оно может до истечения применяемого срока для уведомления о предварительном отказе сделать заявление о предоставлении охраны. Запись о таком заявлении вносится в Международный реестр и информация публикуется в Бюллетене, а копия направляется владельцу международной регистрации. Однако Ведомство не обязано сообщать о положительном решении в отношении регистрации, и если оно не делает этого, то это не влечет никаких правовых последствий.

Действие международной регистрации

28. С даты международной регистрации (или в случае Договаривающейся стороны, в отношении которой было использовано последующее указание, с даты такого указания), охрана знака в каждой из указанных Договаривающихся сторон будет такой же, как если бы этот знак был предметом заявки на регистрацию, поданной непосредственно в Ведомство этой Договаривающейся стороны. Если Международное бюро не было уведомлено о предварительном отказе в течение соответствующего срока, или если такой отказ был впоследствии отозван, охрана знака в каждой указанной Договаривающейся стороне будет такой же, как если бы этот знак был зарегистрирован Ведомством этой Договаривающейся стороны.

29. Поэтому международная регистрация эквивалентна нескольким национальным регистрациям. Хотя это единая регистрация, некоторые указанные Договаривающиеся стороны могут отказать в охране, или охрана может быть ограничена, или от нее можно отказаться применительно к некоторым из указанных Договаривающихся сторон. Аналогичным образом международная регистрация может быть передана новому владельцу применительно к некоторым из указанных Договаривающихся сторон. Международная регистрация может также быть признана недействительной (например, по причине неиспользования) в отношении одной или нескольких Договаривающихся сторон. Кроме того, любые действия в связи с нарушением международной регистрации должны предприниматься отдельно в каждой из соответствующих Договаривающихся сторон.

30. Это является противоположностью унитарному региональному праву, как, например, в случае с товарным знаком Европейского сообщества, в отношении которого не применяются отказы, ограничения или передачи применительно только к части территории, охватываемой этим правом, и которое может быть реализовано посредством одностороннего правового действия, охватывающего нарушения в любой части этой территории.

Зависимость от базового знака

31. В течение пятилетнего периода с даты регистрации, международная регистрация остается зависимой от знака, который был зарегистрирован или в отношении которого была подана заявка в Ведомство происхождения. Если базовая регистрация прекращает действовать либо в результате аннулирования по решению Ведомства происхождения или суда, в результате добровольного

аннулирования, либо вследствие отсутствия продления в течение данного пятилетнего периода, международная регистрация больше не будет предметом охраны. Аналогичным образом, если международная регистрация основана на заявке в Ведомстве происхождения, она будет аннулирована, если эта заявка отклонена или отозвана в течение пятилетнего периода, или, если регистрация на основе этой заявки прекращает действие в течение этого периода.

32. Ведомство происхождения должно уведомить Международное бюро о фактах и решениях, касающихся такого прекращения действия или отказа и, в соответствующих случаях, просить об аннулировании (по мере необходимости) международной регистрации. Информация об аннулировании публикуется в Бюллетене с уведомлением указанных Договаривающихся сторон.

33. Если в течение трех месяцев после аннулирования владелец подает заявку на регистрацию в Ведомство Договаривающейся стороны, которая была указана в рамках Протокола, заявка будет рассматриваться как если бы она была подана на дату международной регистрации, или (в зависимости от случая) последующего указания соответствующей Договаривающейся стороны. Такая возможность не предусмотрена в случае с Договаривающейся стороной, указанной в рамках Соглашения.

34. После истечения упомянутого в пункте 31 пятилетнего периода, международная регистрация становится независимой от базовой регистрации или базовой заявки.

Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией

35. Международная регистрация предназначена для замены национальной или региональной регистрации в отношении того же самого знака и тех же самых товаров и услуг, зарегистрированных на имя того же самого лица в указанной Договаривающейся стороне. Цель замены заключается в том, что в отсутствии продления национальной или региональной регистрации, владелец международной регистрации может и дальше получать выгоду от использования более ранних прав, полученных в результате такой национальной или региональной регистрации. Хотя замена происходит автоматически, владелец международной регистрации может направить заявление в Ведомство Договаривающейся стороны, в котором имеется запись о национальной или региональной регистрации, о внесении в его реестр записи о международной регистрации.

Последующее указание

36. Действие международной регистрации может быть распространено на Договаривающуюся сторону, не охватываемую международной заявкой, путем последующего указания. Таким образом владелец международной регистрации может расширить географический охват охраны его знака с учетом своих деловых потребностей. Кроме того, последующее указание может быть сделано с целью распространения действия охраны знака на Договаривающуюся сторону, которая не была участницей Соглашения или Протокола во время подачи международной заявки. Принципы, которые определяют возможность такого указания, а также информация о том, регулируется ли это указание Соглашением или Протоколом, изложены выше, в пунктах 12 и 13.

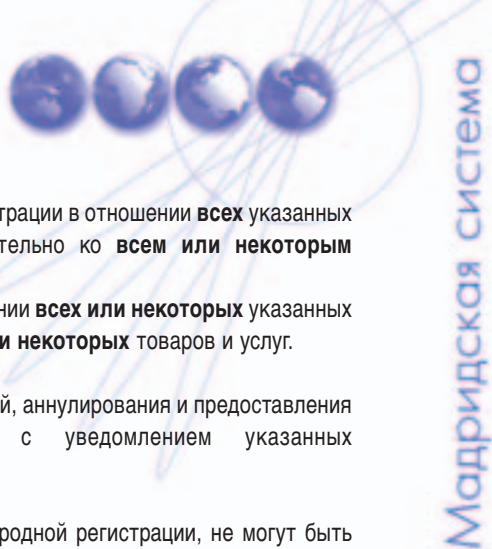
Изменения в международном реестре; аннулирование; лицензии

37. По заявлению, в Международный реестр может быть внесена запись об изменении имени или адреса владельца или его представителя.

38. Аналогичным образом может быть внесена запись об изменении владельца международной регистрации в отношении всех или некоторых товаров и услуг и всех или некоторых указанных Договаривающихся сторон. Однако лицо не может быть зарегистрировано в качестве владельца международной регистрации в отношении конкретной Договаривающейся стороны, если оно не будет иметь право (в соответствии с принципами, изложенными выше, в пунктах 12 и 13) указывать данную Договаривающуюся сторону в международной заявке. Так, например, лицо, которое не имеет связи со страной-участницей Соглашения, не может быть зарегистрировано в качестве владельца международной регистрации в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, являющейся участницей только Соглашения.

39. В Международный реестр могут также вноситься следующие записи, касающиеся:

- ограничения перечня товаров и услуг в отношении **всех или некоторых** указанных Договаривающихся сторон;
- отказа в отношении **некоторых** 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, предоставляемой в отношении **всех или некоторых** указанных Договаривающихся сторон, и **всех или некоторых** товаров и услуг.

40. Информация, касающаяся таких изменений, аннулирования и предоставления лицензий, публикуется в Бюллетене с уведомлением указанных Договаривающихся сторон.

41. В знак, являющийся предметом международной регистрации, не могут быть внесены никакие изменения как во время продления, так и в любое другое время. Перечень товаров и услуг так же не может быть изменен таким образом, который позволил бы расширить сферу действия охраны.

Продолжительность регистрации; продление

42. Период действия международной регистрации - 10 лет. Она может быть продлена на последующие периоды в 10 лет при уплате предписанных пошлин. За шесть месяцев до продления Международное бюро направляет напоминание владельцу и его представителю (если таковой имеется).

43. Международная регистрация может быть продлена в отношении всех указанных Договаривающихся сторон или в отношении некоторых из них. Однако она не может быть продлена в отношении только некоторых товаров и услуг, запись о которых внесена в Международный реестр; поэтому, если владелец пожелает во время продления исключить некоторые товары и услуги из международной регистрации, он должен направить отдельное заявление об исключении из реестра этих товаров и услуг.

Преимущества системы

44. Международная регистрация предоставляет несколько преимуществ владельцу знака. После регистрации знака или подачи заявки о регистрации в Ведомство происхождения, ему нужно всего лишь подать одну заявку на одном

языке и уплатить одну пошлину вместо подачи отдельных заявок в Ведомства товарных знаков различных Договаривающихся сторон на различных языках с уплатой отдельной пошлины в каждом Ведомстве. Кроме того, владелец не должен ждать принятия положительного решения о регистрации знака Ведомством каждой Договаривающейся стороны, у которой испрашивается охрана; если в течение установленного срока Ведомство не уведомило об отказе, знак становится предметом охраны 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 Договаривающейся стороне, так как он может, до истечения этого срока, получить от Ведомства этой Договаривающейся стороны сообщение о предоставлении охраны.

45. Еще одно важное преимущество заключается в том, что запись об изменениях после регистрации, таких как изменение имени или адреса владельца, или изменение (полное или частичное) владельца, и/или ограничение перечня товаров и услуг, может быть сделана в отношении нескольких указанных Договаривающихся сторон с помощью одного простого процедурного действия и уплаты единой пошлины. Кроме того, существует только одна дата истечения срока действия и только одна требующая продления регистрация.

46. Международная регистрация также предоставляет преимущества Ведомствам товарных знаков. Им нет необходимости проводить экспертизу на предмет соблюдения формальных требований, или классифицировать товары и услуги, или опубликовывать знаки. Кроме того, они получают компенсацию за выполненную ими работу; перечисленные в Международное бюро индивидуальные пошлины переводятся Договаривающимся сторонам в связи с теми услугами, за которые они были уплачены, а добавочные и дополнительные пошлины распределяются ежегодно среди Договаривающихся сторон, которые не получают индивидуальные пошлины, пропорционально числу указаний, сделанных в отношении каждой из них.



За дальнейшей информацией обращайтесь во
Всемирную организацию интеллектуальной собственности:

Адрес:

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

электронная почта:

wipo.mail@wipo.int

или в Бюро по координации в Нью-Йорке:

Адрес:

2, United Nations Plaza
Suite 2525
New York, N.Y. 10017
United States of America

Телефон:

1 212 963 6813

Факс:

1 212 963 4801

электронная почта:

wipo@un.org

Смотрите веб-страницу ВОИС:

<http://www.wipo.int>

а также электронный магазин ВОИС:

<http://www.wipo.int/ebookshop>