

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадридский протокол) от 1989 г.

"Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадридский протокол) от 1989 г. "

Статья 1

Принадлежность к Мадридскому союзу

Государства - участники настоящего Протокола (далее именуемые "Договаривающиеся государства"), даже если они не являются участниками Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, пересмотренного в Стокгольме в 1967 г. и измененного в 1979 г. (далее именуемого "Мадридское соглашение (Стокгольм)"), и организации, упомянутые в статье 14.1 "b", которые являются участницами настоящего Протокола (далее именуемые "Договаривающиеся организации"), являются членами того же Союза, что и страны - участницы Мадридского соглашения (Стокгольм). В настоящем Протоколе ссылки на "Договаривающиеся Стороны" означают ссылки на Договаривающиеся государства и Договаривающиеся организации.

Статья 2

Получение охраны путем международной регистрации

1) Если заявка на регистрацию знака была подана в ведомство Договаривающейся Стороны или если знак был зарегистрирован в реестре ведомства Договаривающейся Стороны, лицо, являющееся заявителем этой заявки (далее именуемой "базовая регистрация"), с учетом положений настоящего Протокола, может обеспечить охрану своего знака на территории Договаривающихся Сторон путем регистрации этого знака в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее именуемые соответственно "международная регистрация", "Международный реестр", "Международное бюро" и "Организация") при условии, что:

- i) если базовая заявка была подана в ведомство Договаривающегося государства или если базовая регистрация была осуществлена таким ведомством, лицо, являющееся заявителем этой заявки, или владелец этой регистрации является гражданином этого Договаривающегося государства, либо проживает, либо имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие в указанном Договаривающемся государстве;
- ii) если базовая заявка была подана в ведомство Договаривающейся организации или если базовая регистрация была осуществлена таким ведомством, лицо, являющееся

заявителем этой заявки, или владелец этой регистрации является гражданином государства - члена этой Договаривающейся организации, либо проживает, либо имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие на территории указанной Договаривающейся организации.

2) Заявка на международную регистрацию (далее именуемая "международная заявка") должна быть подана в Международное бюро через посредство ведомства, в которое была подана базовая заявка или в котором была осуществлена базовая регистрация (далее именуемое "ведомство происхождения"), в зависимости от случая.

3) В настоящем Протоколе ссылки на "ведомство" или "ведомство Договаривающейся Стороны" означают ссылки на ведомство, которому Договаривающаяся Сторона поручила регистрацию знаков, а ссылки на "знаки" означают ссылки на товарные знаки и знаки обслуживания.

4) Для целей настоящего Протокола термин "территория Договаривающейся Стороны" означает: в случае, если Договаривающейся Стороной является государство, - территорию этого государства; в случае, если Договаривающейся Стороной является межправительственная организация, - территорию, на которой применяется соглашение о создании этой межправительственной организации.

Статья 3

Международная заявка

1) Любая международная заявка, поданная в соответствии с настоящим Протоколом, должна быть представлена на бланке, предписанном Инструкцией. Ведомство происхождения удостоверяет, что данные, содержащиеся в международной заявке, соответствуют данным, которые на момент удостоверения содержатся в базовой заявке или в базовой регистрации, в зависимости от случая. Кроме того, упомянутое ведомство указывает:

- i) в случае базовой заявки - дату и номер этой заявки;
- ii) в случае базовой регистрации - дату и номер этой регистрации, в также дату и номер заявки, на основе которой произведена базовая регистрация.

Ведомство происхождения указывает также дату международной заявки.

2) Заявитель должен указать товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, а также, если возможно, соответствующий класс или классы согласно классификации, учрежденной Ницким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Если заявитель не указывает классы, Международное бюро само классифицирует товары и услуги по соответствующим классам упомянутой классификации. Классификация товаров или услуг, произведенная заявителем, подвергается проверке Международным бюро, которое осуществляет ее по согласованию с ведомством происхождения. В случае разногласий между указанным ведомством и Международным бюро определяющим является мнение последнего.

3) Если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента своего знака, он обязан:

- i) заявить об этом и сопроводить свою международную заявку указанием испрашиваемого цвета или комбинации цветов;
- ii) приложить к своей международной заявке цветные изображения данного знака, которые будут направлены вместе с уведомлениями Международного бюро; количество

экземпляров таких изображений устанавливается Инструкцией.

4) Международное бюро незамедлительно регистрирует знаки, заявки на которые поданы в соответствии со статьей 2. Датой международной регистрации считается дата, на которую международная заявка получена ведомством происхождения, при условии, что Международное бюро получило ее в течение двух месяцев, считая с этой даты. Если международная заявка не была получена в этот срок, датой международной регистрации считается дата, на которую международная заявка была получена Международным бюро. Международное бюро незамедлительно уведомляет о международной регистрации заинтересованные ведомства. Знаки, зарегистрированные в Международном реестре, публикуются в периодическом бюллетене, издаваемом Международным бюро на основе данных, содержащихся в международной заявке.

5) Для ознакомления с зарегистрированными в Международном реестре знаками каждое ведомство получает от Международного бюро определенное количество экземпляров вышеуказанного бюллетеня бесплатно и определенное количество экземпляров по сниженной цене на условиях, установленных Ассамблеей, упомянутой в статье 10 (далее именуемой "Ассамблея"). Такое ознакомление считается достаточным для всех Договаривающихся Сторон и от владельца международной регистрации не может быть потребовано ничего иного.

Статья 3 bis

Территориальное действие

Охрана, возникающая в результате международной регистрации, распространяется на Договаривающуюся Сторону только по заявлению лица, подающего международную заявку, или владельца международной регистрации. Однако такое заявление не может быть сделано в отношении Договаривающейся Стороны, ведомство которой является ведомством происхождения.

Статья 3 ter

Заявление о "территориальном расширении"

1) Любое заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на Договаривающуюся Сторону должно быть специально сделано в международной заявке.

2) Заявление о территориальном расширении может быть также сделано после международной регистрации. Такое заявление должно быть представлено на бланке, предписанном Инструкцией. Международное бюро незамедлительно вносит в Международный реестр запись о сделанном заявлении и извещает о нем заинтересованное или заинтересованные ведомства. Это заявление публикуется в периодическом бюллетене Международного бюро. Территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр и прекращает свое действие по истечении срока действия международной регистрации, к которой оно относится.

Статья 4

Действие международной регистрации

- 1) а) С даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны. Если Международное бюро не было уведомлено о каком-либо отказе в соответствии со статьей 5 (1) и (2) или если отказ, о котором сделано уведомление в соответствии с этой статьей, был впоследствии отозван, охрана знака в заинтересованной Договаривающейся Стороне с указанной даты будет такой же, как если бы этот знак был зарегистрирован ведомством этой Договаривающейся Стороны.
- б) Указание классов товаров и услуг, предусмотренное в статье 3, не связывает Договаривающиеся Стороны в отношении определения объема охраны знака.
- 2) Любая международная регистрация пользуется правом приоритета, установленным статьей 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без обязательного соблюдения формальных требований, предусмотренных в разделе D этой статьи.

Статья 4 bis **Замена национальной или региональной регистрации** **на международную регистрацию**

- 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.

Статья 5 **Отказ в предоставлении охраны и признание** **международной регистрации недействительной в отношении** **некоторых Договаривающихся Сторон**

- 1) Ведомство Договаривающейся Стороны, получившее уведомление Международного бюро о расширении на эту Договаривающуюся Сторону в соответствии со статьей 3 ter (1) или (2) охраны, возникающей в результате международной регистрации, если это

позволяет применимое законодательство, имеет право заявить в уведомлении об отказе, что в указанной Договаривающейся Стороне охрана не может быть предоставлена знаку, являющемуся предметом этого расширения. Такой отказ может основываться только на мотивах, которые в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности применяются к знаку, заявка на который подана непосредственно в ведомство, уведомившее об отказе. Однако в охране не может быть отказано, даже частично, только на том основании, что применимое национальное законодательство допускает регистрацию знаков только для ограниченного числа классов или ограниченного числа товаров или услуг.

2) а) Любое ведомство, которое хочет воспользоваться этим правом, должно уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в течение срока, предусмотренного применимым для этого ведомства законом, но, с учетом подпунктов "b" и "c", не позднее истечения одного года, считая с даты, на которую уведомление о распространении охраны, предусмотренное в пункте 1 данной статьи, было направлено этому ведомству Международным бюро.

б) Несмотря на подпункт "a", любая Договаривающаяся Сторона может заявить, что для международных регистраций, осуществленных в силу настоящего Протокола, срок в один год, предусмотренный в подпункте "a", заменяется 18 месяцами.

с) В таком заявлении может быть также указано, что если отказ в охране может явиться результатом возражения против предоставления охраны, то ведомство упомянутой Договаривающейся Стороны может уведомить Международное бюро о таком отказе по истечении 18 месяцев. Это ведомство может уведомить об отказе в предоставлении охраны в отношении конкретной международной регистрации по истечении 18 месяцев только в том случае, если:

i) до истечения 18 месяцев оно информировало Международное бюро о возможности поступления возражений по истечении 18 месяцев и

ii) уведомление об отказе, основанное на возражении, осуществлено в течение максимального срока, составляющего семь месяцев, считая с даты начала исчисления срока для возражений; если срок для возражений истекает раньше семи месяцев, уведомление должно быть осуществлено в месячный срок, считая с даты истечения указанного срока для возражений.

д) Любое заявление в соответствии с подпунктами "b" и "c" может быть сделано в актах, предусмотренных в статье 14 (2), и дата, с которой заявление вступает в силу, будет той же, что и дата вступления в силу Протокола в отношении государства или межправительственной организации, сделавшей заявление. Такое заявление может быть также сделано позже; в этом случае оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее именуемым "Генеральный директор") или на любую более позднюю дату, указанную в заявлении, в отношении международных регистраций, дата которых является той же, что и дата, на которую заявление вступает в силу, либо более поздней датой.

е) По истечении десяти лет после вступления настоящего Протокола в силу, Ассамблея осуществляет проверку функционирования системы, установленной подпунктами "a" - "d". В дальнейшем положения указанных подпунктов могут быть изменены единогласным решением Ассамблеи.

3) Международное бюро незамедлительно пересылает владельцу международной регистрации один из экземпляров уведомления об отказе. Указанный владелец имеет те

же возможности для подачи возражения, как если бы знак был заявлен им непосредственно в ведомство, уведомившее о своем отказе. Если Международное бюро получит информацию в соответствии с пунктом 2 "с"i", оно незамедлительно направит ее владельцу международной регистрации.

4) Мотивы отказа в предоставлении охраны знаку Международное бюро должно сообщать заинтересованным лицам, сделавшим соответствующий запрос.

5) Любое ведомство, которое не уведомило Международное бюро о предварительном или окончательном отказе в отношении конкретной международной регистрации в соответствии с пунктами 1 и 2, утрачивает в отношении этой международной регистрации право, предусмотренное в пункте 1.

6) Решение о признании международной регистрации недействительной на территории Договаривающейся Стороны не может быть вынесено компетентными органами этой Договаривающейся Стороны без предоставления владельцу этой международной регистрации в надлежащее время возможности для защиты своих прав. Решение о признании международной регистрации недействительной сообщается Международному бюро.

Статья 5 bis

Документы, подтверждающие законность использования отдельных элементов знака

Документы, подтверждающие законность использования содержащихся в знаках отдельных элементов, таких, как гербы, гербовые щиты, портреты, знаки отличия, звания, фирменные наименования или имена лиц, кроме имени заявителя, или другие аналогичные надписи, которые могли бы быть затребованы ведомствами Договаривающихся Сторон, освобождаются от всякой легализации, а также от всякого засвидетельствования, кроме засвидетельствования ведомства происхождения.

Статья 5 ter

Копии записей в Международном реестре. Поиск на новизну. Выписки из Международного реестра

1) Международное бюро предоставляет любому лицу по его просьбе и при условии уплаты сбора, установленного Инструкцией, копию внесенных в Международный реестр записей в отношении определенного знака.

2) Международное бюро может также за плату проводить поиск на новизну по фонду знаков, являющихся предметом международных регистраций.

3) Выписки из Международного реестра, запрашиваемые с целью их предъявления в одной из Договаривающихся Сторон, освобождаются от всякой легализации.

Статья 6

Срок действия международной регистрации. Зависимость и независимость международной регистрации

1) Регистрация знака в Международном бюро производится на десять лет с возможностью продления на условиях, установленных статьей 7.

2) По истечении срока в пять лет, считая с даты международной регистрации, эта регистрация становится независимой от базовой заявки или регистрации, произведенной на ее основе, или от базовой регистрации в зависимости от случая, с учетом следующих положений.

3) Охрана, возникающая в результате международной регистрации, независимо от того, являлась ли она предметом передачи прав или нет, не может уже испрашиваться, если до истечения пяти лет, считая с даты международной регистрации, базовая заявка или регистрация, произведенная на ее основе, или базовая регистрация, в зависимости от случая, была отозвана, истек срок ее действия или от нее отказались, или она была предметом окончательного решения об отказе, отмене, исключении из реестра или признании недействительной в отношении всех или части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации. Это применимо также, если

- i) обжалование решения об отказе в признании действительной базовой заявки,
- ii) обращение в суд или судебное рассмотрение, связанное с отзывом базовой заявки или отменой, исключение из реестра или признание недействительной регистрации, произведенной на основе базовой заявки, или базовой регистрации, или
- iii) возражение против базовой заявки по истечении пяти лет приводит к окончательному решению об отказе, отмене, исключении из реестра или признании недействительной, или решению, требующему отзыва базовой заявки или регистрации, произведенной на ее основе, или базовой регистрации, в зависимости от случая, при условии, что такое обжалование, судебное рассмотрение или отказ были начаты до истечения упомянутого срока. Это также применимо, если базовая заявка отзывается или если от регистрации, произведенной на основе базовой заявки, или от базовой регистрации отказываются после истечения пяти лет, при условии, что во время отзыва или отказа указанная заявка или указанная регистрация является предметом какой-либо процедуры, предусмотренной в подпунктах "i", "ii", "iii", и что эта процедура начата до истечения указанного срока.

4) Ведомство происхождения уведомляет Международное бюро, как это предписано Инструкцией, о соответствующих обстоятельствах и решениях согласно пункту 3, а Международное бюро информирует заинтересованные Стороны и осуществляет соответствующую публикацию, как это предписано Инструкцией. Ведомство происхождения в случае необходимости обращается к Международному бюро с просьбой исключить в установленном порядке международную регистрацию из реестра, и Международное бюро выполняет эту просьбу.

Статья 7

Продление международной регистрации

1) Любая международная регистрация может быть продлена на десять лет, считая с даты истечения предшествующего срока, путем простой уплаты основной пошлины и, с учетом статьи 8 (7), дополнительных и добавочных пошлин, предусмотренных статьей 8 (2).

2) При продлении не допускается никакого изменения в отношении предшествующей международной регистрации в ее последнем виде.

3) За шесть месяцев до истечения срока охраны Международное бюро путем направления неофициального извещения напоминает владельцу международной регистрации и, в случае необходимости, его поверенному точную дату истечения упомянутого срока.

4) При условии уплаты дополнительного сбора, установленного Инструкцией, для продления международной регистрации предоставляется льготный шестимесячный срок.

Статья 8

Сборы за международную заявку и международную регистрацию

- 1) Ведомство происхождения по своему усмотрению имеет право устанавливать и взимать в свою пользу национальный сбор с заявителя или владельца международной регистрации за подачу международной заявки или продление международной регистрации.
- 2) Регистрация знака в Международном бюро производится при условии предварительной уплаты международной пошлины, включающей, с учетом положений пункта 7 "а",
 - i) основную пошлину;
 - ii) дополнительную пошлину за каждый класс Международной классификации сверх трех, к которому отнесены товары или услуги, для которых применяется знак;
 - iii) добавочную пошлину за каждое заявление о расширении охраны в соответствии со статьей 3 ter.
- 3) Однако дополнительная пошлина, указанная в пункте 2 "ii", может быть уплачена, не влияя на дату международной регистрации, в срок, установленный Инструкцией, если количество классов товаров или услуг было определено или оспорено Международным бюро. Если по истечении установленного срока дополнительная пошлина не была уплачена, или если перечень товаров или услуг не был сокращен заявителем в необходимой мере, то дальнейшее производство по международной заявке считается прекращенным.
- 4) Годовой доход от различных поступлений за международную регистрацию, за исключением поступлений от пошлин, предусмотренных в пункте 2 "ii" и "iii", распределяется Международным бюро поровну между Договаривающимися Сторонами за вычетом расходов и затрат, связанных с выполнением настоящего Протокола.
- 5) Суммы, образующиеся от дополнительных пошлин, указанных в пункте 2 "ii", по истечении каждого года распределяются между заинтересованными Договаривающимися Сторонами пропорционально количеству знаков, на которые испрашивалась охрана в каждой из них в течение истекшего года, а в отношении Договаривающихся Сторон, осуществляющих предварительную экспертизу, это количество будет подсчитываться с учетом коэффициента, установленного Инструкцией.
- 6) Суммы, образующиеся от добавочных пошлин, установленных в пункте 2 "iii", распределяются в соответствии с теми же правилами, которые предусмотрены в пункте 5.
- 7) а) Любая Договаривающаяся Сторона может заявить, что в отношении каждой международной регистрации, в которой она указана в соответствии со статьей 3 ter, а также в отношении продления такой международной регистрации, вместо части отчислений от дополнительных и добавочных пошлин она хочет получать пошлину (далее именуемую "индивидуальная пошлина"), размер которой указан в заявлении и может быть изменен в последующих заявлениях, но не может превышать суммы, которую за вычетом экономии, являющейся результатом международной процедуры, ведомство указанной Договаривающейся Стороны имеет право получать от заявителя за

регистрацию знака на десять лет или владельца регистрации за продление регистрации знака на десять лет в реестре этого ведомства.

Если уплачивается индивидуальная пошлина, то:

- i) не требуется никакой дополнительной пошлины, предусмотренной в пункте 2 "ii", если согласно статье 3 ter указаны только те Договаривающиеся Стороны, которые сделали заявление в соответствии с настоящим подпунктом;
- ii) не требуется никакой добавочной пошлины, предусмотренной в пункте 2 "iii" в отношении любой Договаривающейся Стороны, которая сделала заявление в соответствии с настоящим подпунктом.

b) Любое заявление в соответствии с подпунктом "a" может быть сделано в актах, предусмотренных в статье 14 (2), при этом датой, на которую это заявление вступает в силу, будет дата вступления в силу настоящего Протокола в отношении государства или межправительственной организации, сделавшей заявление. Такое заявление может быть также сделано позже; в этом случае оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным директором или на любую другую более позднюю дату, указанную в заявлении, в отношении международных регистраций, дата которых будет той же, что и дата, на которую заявление вступает в силу, либо более поздней датой.

Статья 9

Внесение записи об изменении владельца международной регистрации

По заявлению лица, на имя которого внесена запись о международной регистрации, или по просьбе заинтересованного ведомства, сделанному *ex officio*, или по просьбе заинтересованного лица Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любом изменении владельца этой регистрации в отношении всех или некоторых Договаривающихся Сторон, на территории которых действует указанная регистрация, и в отношении всех или части товаров и услуг, перечисленных в регистрации, при условии, что новый владелец является лицом, которое в соответствии со статьей 2 (1) имеет право подавать международные заявки.

Статья 9 bis

Внесение некоторых записей, относящихся к международной регистрации

Международное бюро вносит в Международный реестр следующие записи:

- i) о любом изменении, касающемся имени или адреса владельца международной регистрации;
- ii) о назначении поверенного владельца международной регистрации и любых других соответствующих сведениях, относящихся к такому поверенному;
- iii) о любом ограничении перечня товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, в отношении всех или некоторых Договаривающихся Сторон;
- iv) о любом отказе, исключении из реестра или признании международной регистрации недействительной в отношении всех или некоторых Договаривающихся Сторон;
- v) о любых других соответствующих сведениях, оговоренных в Инструкции, относящихся к правам на знак, являющийся предметом международной регистрации.

Статья 9 ter

Сборы за внесение некоторых записей

За внесение любых записей в соответствии со статьей 9 или статьей 9 bis могут взиматься сборы.

Статья 9 quarter

Единое ведомство нескольких Договаривающихся государств

- 1) Если несколько Договаривающихся государств договариваются осуществить унификацию своих национальных законов в области знаков, они могут уведомить Генерального директора о том, что:
 - i) единое ведомство заменяет национальное ведомство каждого из этих государств и
 - ii) совокупность принадлежащих им территорий должна рассматриваться как одно государство для целей применения всех или части положений, предшествующих настоящей статье, а также положений статей 9 quinquies и 9 sexies
- 2) Это уведомление вступает в силу только по истечении трех месяцев, считая с даты сообщения, которое Генеральный директор делает в этой связи другим Договаривающимся Сторонам.

Статья 9 quinquies

Преобразование международной регистрации в национальные или региональные заявки

Если по заявлению ведомства происхождения международная регистрация исключается из реестра в силу статьи 6 (4) в отношении всех или части товаров и услуг, перечисленных в указанной регистрации, и лицо, являвшееся владельцем международной регистрации, подает заявку на регистрацию того же знака в ведомство одной из Договаривающихся Сторон, на территории которых действовала международная регистрация, то эта заявка будет рассматриваться как если бы она была подана на дату международной регистрации в соответствии со статьей 3 (4) или на дату внесения записи о территориальном расширении в соответствии со статьей 3 ter (2) и, если международная регистрация пользовалась приоритетом, то эта заявка будет пользоваться тем же приоритетом, при условии, что:

- i) указанная заявка подана в течение трех месяцев, считая с даты, на которую международная регистрация была исключена из реестра,
- ii) товары и услуги, перечисленные в заявке, действительно покрываются перечнем товаров и услуг, содержащимся в международной регистрации, в отношении заинтересованной Договаривающейся Стороны, и
- iii) указанная заявка соответствует всем требованиям применимого законодательства, включая требования, относящиеся к сборам.

Статья 9 sexies **Сохранение Мадридского соглашения (Стокгольм)**

Внимание! Статья имеет новую редакцию

1) Если в отношении конкретной международной заявки или конкретной международной регистрации ведомством происхождения является ведомство государства, которое одновременно является участником настоящего Протокола и Мадридского соглашения (Стокгольм), то положения настоящего Протокола не будут действовать на территории любого другого государства, которое также одновременно является участником настоящего Протокола и Мадридского соглашения (Стокгольм).

2) Ассамблея большинством в три четверти может отменить пункт 1 или ограничить сферу его действия по истечении десяти лет, считая с даты вступления в силу настоящего Протокола, но не раньше истечения пяти лет, считая с даты, на которую большинство стран участниц Мадридского соглашения (Стокгольм) станет Сторонами настоящего Протокола. Только государства, одновременно являющиеся Сторонами указанного Соглашения и настоящего Протокола, имеют право участвовать в голосовании Ассамблеи.

Статья 10 **Ассамблея**

1) а) Договаривающиеся Стороны являются членами той же Ассамблеи, что и страны - участницы Мадридского соглашения (Стокгольм).

б) Каждая Договаривающаяся Сторона в этой Ассамблее представлена одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов.

с) Расходы каждой делегации несет назначившая ее Договаривающаяся Сторона, за исключением расходов по оплате проезда и пребыванию одного делегата каждой Договаривающейся Стороны, возложенных на Союз.

2) Помимо задач, возложенных на нее в соответствии с Мадридским соглашением (Стокгольм), Ассамблея:

i) рассматривает все вопросы, относящиеся к применению настоящего Протокола;

ii) дает Международному бюро указания относительно подготовки конференций по пересмотру настоящего Протокола, должным образом учитывая замечания стран Союза, которые не являются Сторонами настоящего Протокола;

iii) принимает и вносит изменения в положения Инструкции, касающиеся применения настоящего Протокола;

iv) выполняет другие функции, которые возложены на нее в соответствии с настоящим Протоколом.

3) а) Каждая Договаривающаяся Сторона имеет в Ассамблее один голос. По вопросам, которые касаются только стран, являющихся участницами Мадридского соглашения (Стокгольм), Договаривающиеся Стороны, не являющиеся участницами этого Соглашения, не имеют права голоса, в то время как по вопросам, которые касаются только Договаривающихся Сторон, только они имеют право голоса.

б) Половина членов Ассамблеи, которые имеют право голоса по конкретному вопросу, составляет кворум для голосования по этому вопросу.

с) Несмотря на положения подпункта "b", если на какой-либо сессии количество

представленных членов Ассамблеи, имеющих право голоса по конкретному вопросу, составляет менее половины, но равно или превышает одну треть членов Ассамблеи, имеющих право голоса по этому вопросу, Ассамблея может принимать решения; однако решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее собственной процедуре, становятся обязательными только при соблюдении нижеследующих условий. Международное бюро направляет такие решения членам Ассамблеи, имеющим право голоса по указанному вопросу и которые не были на ней представлены, и предлагает им сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздерживаются от голосования. Если по истечении этого срока количество членов, таким образом проголосовавших или воздержавшихся от голосования, будет равно по крайней мере количеству членов, которого не доставало для достижения кворума на сессии, такие решения вступают в силу, при условии, что одновременно имеется необходимое большинство.

d) С учетом положений статей 5 (2) "e", 9 *sexies* (2), 12 и 13 (2), решения Ассамблеи принимаются большинством в две трети поданных голосов.

e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.

f) Делегат может представлять только одного члена Ассамблеи и голосовать только от его имени.

4) Кроме очередных и внеочередных сессий в соответствии с Мадридским соглашением (Стокгольм), Ассамблея собирается на внеочередную сессию, созываемую Генеральным директором по требованию одной четверти членов Ассамблеи, имеющих право голоса по вопросам, предлагаемым для включения в повестку дня этой сессии. Повестку дня такой внеочередной сессии подготавливает Генеральный директор.

Статья 11

Международное бюро

1) Функции, связанные с международной регистрацией в соответствии с настоящим Протоколом, а также другие административные функции, касающиеся настоящего Протокола, осуществляются Международным бюро.

2) (a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи подготавливает конференции по пересмотру настоящего Протокола.

b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и международными неправительственными организациями по вопросам подготовки указанных конференций по пересмотру настоящего Протокола.

c) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в обсуждении вопросов на этих конференциях по пересмотру без права голоса.

3) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него функции, касающиеся настоящего Протокола.

Статья 12

Финансы

В отношении Договаривающихся Сторон финансы Союза регулируются теми же положениями, которые содержатся в статье 12 Мадридского соглашения (Стокгольм), имея ввиду, что любая ссылка на статью 8 указанного Соглашения рассматривается как ссылка на статью 8 настоящего Протокола. Кроме того, для целей статьи 12 (6) "b"

указанного Соглашения, Договаривающиеся организации рассматриваются как принадлежащие к первому классу взносов 1 в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, если Ассамблея единогласно не примет иного решения.

Статья 13

Поправки к некоторым статьям Протокола

- 1) Предложения о внесении поправок к статьям 10, 11, 12 и к настоящей статье могут быть сделаны любой Договаривающейся Стороной или Генеральным директором. Такие предложения Генеральный директор направляет Договаривающимся Сторонам не позднее, чем за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей.
- 2) Любая поправка к статьям, указанным в пункте (1), принимается Ассамблеей, для чего требуется большинство в три четверти поданных голосов; однако любая поправка к статье 10 и настоящему пункту принимается большинством в четыре пятых поданных голосов.
- 3) Любая поправка к статьям, указанным в пункте (1), вступает в силу через месяц после того, как письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с их конституционной процедурой, получены Генеральным директором от трех четвертей государств и межправительственных организаций, которые являлись членами Ассамблеи во время принятия поправки и имели право голоса по этой поправке. Любая поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для всех государств и межправительственных организаций, которые являются Договаривающимися Сторонами на дату вступления поправки в силу или которые становятся таковыми после этой даты.

Статья 14

Условия участия в Протоколе. Вступление в силу

- 1) а) Любое государство - участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности может стать участником настоящего Протокола.
б) Кроме того, любая межправительственная организация может также стать участницей настоящего Протокола при соблюдении нижеследующих условий:
 - i) по меньшей мере одно из государств - членов этой организации является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности;
 - ii) указанная организация имеет региональное ведомство для целей регистрации знаков, имеющих силу на территории этой организации, если только такое ведомство не является объектом уведомления в силу статьи 9 quater.
- 2) Любое государство или организация, указанные в пункте 1, могут подписать настоящий Протокол. Любое государство или организация, указанные в пункте 1, если они подписали настоящий Протокол, могут сдать на хранение ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении настоящего Протокола или, если они не подписали настоящий Протокол, - акт о присоединении к настоящему Протоколу.
- 3) Акты, указанные в пункте 2, сдаются на хранение Генеральному директору.
- 4) а) Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение четырех ратификационных грамот, документов о принятии, одобрении или актов о присоединении при условии, что, по меньшей мере, один из этих документов сдан государством участником Мадридского соглашения (Стокгольм) и, по меньшей мере,

один из этих документов сдан государством, не являющимся участником Мадридского соглашения (Стокгольм), или одной из организаций, указанных в пункте 1 "b".

b) В отношении любого другого государства или организации, указанных в пункте 1, настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после даты, на которую Генеральный директор сделал уведомление о его ратификации, принятии, одобрении или присоединении к нему.

5) Любое государство или организация, указанные в пункте 1, могут заявить в своей ратификационной грамоте, документе о принятии, одобрении или акте о присоединении к настоящему Протоколу, что охрана, возникающая в результате международной регистрации, осуществленной в силу настоящего Протокола до даты вступления в силу указанного Протокола в отношении этого государства или организации, не может распространяться на них.

Статья 15 **Денонсация**

1) Настоящий Протокол действует без ограничения срока.

2) Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящий Протокол путем уведомления, направленного Генеральному директору.

3) Денонсация вступает в силу через год, считая со дня получения уведомления Генеральным директором.

4) Предусмотренное настоящей статьёй право денонсации не может быть использовано Договаривающейся Стороной до истечения пяти лет, считая с даты, на которую настоящий Протокол вступил в силу в отношении этой Стороны.

5) а) Если знак является предметом международной регистрации, действующей в государстве или межправительственной организации, которые денонсируют настоящий Протокол, на дату вступления денонсации в силу, то владелец указанной регистрации может подать в ведомство такого государства или такой международной организации заявку на регистрацию того же знака, которая будет рассматриваться как если бы она была подана на дату международной регистрации в соответствии со статьёй 3(4) или на дату внесения записи о территориальном расширении в соответствии со статьёй 3 ter (2), и которая, если регистрация пользовалась приоритетом, будет пользоваться тем же приоритетом, при условии, что:

i) такая заявка подана в течение двух лет, считая с даты, на которую денонсация вступила в силу;

ii) товары и услуги, перечисленные в заявке, действительно покрываются перечнем товаров и услуг, содержащимся в международной регистрации, в отношении государства или организации, которые денонсировали настоящий Протокол, и

iii) такая заявка соответствует всем требованиям применимого законодательства, включая требования, относящиеся к сборам.

b) Положения подпункта "а" применяются также в отношении любого знака, который является предметом международной регистрации, действующей в Договаривающихся Сторонах, иных, чем государство или межправительственная организация, денонсировавшие настоящий Протокол, на дату вступления денонсации в силу, и владелец которой вследствие денонсации больше не обладает правом подавать международные заявки в соответствии со статьёй 2 (1).

Статья 16

Подписание. Языки. Функции депозитария

- 1) а) Настоящий Протокол подписывается в одном экземпляре на английском, испанском и французском языках и сдается на хранение Генеральному директору после того, как он будет закрыт для подписания в Мадриде. Тексты на трех языках равно аутентичны.
- б) Официальные тексты настоящего Протокола вырабатываются Генеральным директором после консультации с заинтересованными правительствами и организациями на арабском, итальянском, китайском, немецком, португальском, русском и японском языках, а также на других языках, которые определит Ассамблея.
- 2) Настоящий Протокол открыт для подписания в Мадриде до 31 декабря 1989 года.
- 3) Генеральный директор направляет две копии подписанных текстов настоящего Протокола, должным образом заверенные Правительством Испании, всем государствам и межправительственным организациям, которые могут стать участниками настоящего Протокола.
- 4) Генеральный директор регистрирует настоящий Протокол в Секретариате Организации Объединенных Наций.
- 5) Генеральный директор уведомляет все государства и международные организации, которые могут стать или уже являются Сторонами настоящего Протокола, о подписаниях, сдаче на хранение ратификационных грамот, документов о принятии, одобрении или актов о присоединении, а также о вступлении в силу настоящего Протокола, о любом его изменении, любом уведомлении о денонсации и любом заявлении, предусмотренном в настоящем Протоколе.

Информация Роспатента

об изменениях статьи 9 *sexies* (защитная оговорка)

Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

и других изменениях, относящихся к Общей инструкции к Мадридскому соглашению

о международной регистрации знаков и Протокола к этому соглашению

На Ассамблее Мадридского Союза, состоявшейся в 2007 г., было принято решение о внесении изменений в Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – Протокол и Мадридское соглашение). Эти изменения коснулись статьи 9 *sexies* Протокола, а также Общей инструкции к Мадридскому соглашению и Протоколу (далее – Общая инструкция) и вводятся в действие с 1 сентября 2008 г.

Как известно, исходя из действующего текста статьи 9 *sexies* Протокола, для государств, являющихся одновременно участниками Мадридского соглашения и Протокола во взаимоотношениях друг с другом применяются положения Мадридского соглашения. В соответствии с измененной и вводимой в действие с 1 сентября 2008 г. статьей 9 *sexies* Протокола во взаимоотношениях таких государств будут применяться положения Протокола.

Новая редакция статьи 9 *sexies* позволяет после 1 сентября 2008 г. государствам, являющимся одновременно участниками двух соглашений, подавать заявки на международную регистрацию знаков на основе не только национальной (базовой) регистрации, но и на основе национальной (базовой) заявки.

Кроме этого, изменение статьи 9 *sexies* дает возможность во взаимоотношениях между государствами-участниками, как Мадридского соглашения, так и Протокола использовать не только французский язык, но и в дополнение к нему английский и испанский.

Что касается Общей инструкции, то изменения затронули размеры пошлин, содержащихся в Приложении к этой Инструкции. С 1 сентября 2008 г. величина дополнительной и добавочной пошлины будет составлять 100 шв. франков по сравнению с ранее установленными 73 шв. франками.

Следует также отметить, что государства договорились о 3-х годичном переходном периоде, по истечении которого будет окончательно решаться вопрос о существовании Мадридского соглашения.

В новой редакции Статья 9 *sexies* имеет следующее содержание:

"Статья 9 *sexies*

Отношения между государствами–участниками настоящего Протокола и Мадридского соглашения (Стокгольм)

(1) (a) Только данный Протокол применим во взаимоотношениях между государствами-участниками настоящего Протокола и Мадридского соглашения (Стокгольм).

(b) Несмотря на подпункт (a), заявления, сделанные в соответствии со статьями 5(2)(b), 5(2)(c), и 8(7) настоящего Протокола государством-участником настоящего Протокола и Мадридского соглашения (Стокгольм), не будут иметь действия в отношении с другим государством-участником настоящего Протокола и Мадридского соглашения (Стокгольм).

(2) Ассамблея, по истечению трех лет, считая с 1 сентября 2008 года, рассматривает применение пункта 1 (b) и может, большинством в три четверти, в любое время после этого либо отменить, либо ограничить сферу его действия. Только государства, одновременно являющиеся сторонами Мадридского соглашения (Стокгольм) и настоящего Протокола, имеют право участвовать в голосовании Ассамблеи."

Список договаривающихся государств на сайте ВОИС на английском языке
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf