



ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОЙ ЗАЯВКИ И/ЛИ РЕГИСТРАЦИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

Бородай Лариса Николаевна
Начальник отдела международных регистрационных систем ФИПС

14.05.2025

БАЗОВАЯ ЗАЯВКА И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ



Статья 2 Протокола к Мадридскому соглашению «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 заявка»), или владелец этой регистрации (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 при посредничестве 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.

СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЗАВИСИМОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ



Статья 6 Протокола к Мадридскому соглашению

(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, исключением из реестра или признанием 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 возражение 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.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОЙ ЗАЯВКИ И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ



- Решение о признании заявки отозванной
- Истек срок действия базовой регистрации
- Отказ заявителя от базовой заявки или правообладателя от базовой регистрации
- Окончательное решение об отказе, отмене, исключении из реестра или признании недействительной в отношении всех или части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации

до истечения пяти лет, считая с даты международной регистрации/
(registration date)

5



Внимание!

ПРАВИЛО 22 ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОЙ ЗАЯВКИ, ОСНОВАННОЙ НА НЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ БАЗОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ



Уведомление, касающееся прекращения действия базовой заявки, основанной на ней регистрации или базовой регистрации **направляется Ведомством происхождения в МБ ВОИС**

Содержит:

- *Номер международной регистрации*
- *Имя владельца*
- **Факты и решения, затрагивающие базовую регистрацию**, или, если соответствующая международная регистрация основана на базовой заявке, не получившей регистрации, **факты и решения, затрагивающие базовую заявку**, или, если международная регистрация основана на базовой заявке, которая явилась предметом регистрации, **факты и решения, затрагивающие эту регистрацию, и дату вступления в силу этих фактов и решений**
- *если упомянутые факты и решения затрагивают международную регистрацию только в отношении **некоторых товаров и услуг, то те товары и услуги, которые затрагиваются фактами и решениями, или те, которые не затрагиваются фактами и решениями***



ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОЙ ЗАЯВКИ И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Статья 6 Протокола

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, исключением из реестра или признанием

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 возражение 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.**



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ СТАТЬЯ 9QUINQUIES ПРОТОКОЛА - ПРЕИМУЩЕСТВО МАДРИДСКОГО ПРОТОКОЛА



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 3ter(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 пошлинам.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Отдел 113 , тел.: +7 495 531-65-97, +7 495 531-65-47

