

Специальный союз по международной регистрации знаков (Мадридский союз)

Ассамблея

Сорок восьмая (28-я внеочередная) сессия
Женева, 22 – 30 сентября 2014 г.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее — «Рабочая группа») на одиннадцатой сессии, состоявшейся 30 октября – 1 ноября 2013 г., рекомендовала Ассамблее утвердить процедуру продолжения делопроизводства путем включения нового правила *5bis* и соответствующих изменений в правила *20bis*, 27 и Перечень пошлин и сборов, а также внесения изменений в правила 30 и 31 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению (далее — «Общая инструкция», «Соглашение» и «Протокол», соответственно).

2. Обсуждение в рамках Рабочей группы проходило на основе документа ММ/LD/WG/11/2 (см. документ ММ/LD/WG/11/7, пункты 17 - 115). В приведенных ниже пунктах изложена справочная информация, относящаяся к предлагаемым поправкам. Сами предлагаемые поправки воспроизводятся в приложениях I и II к настоящему документу. Формулировки, которые предлагается добавить и удалить, выделены в тексте подчеркиванием или вычеркнуты, соответственно. В приложениях III и IV приводится «чистый» текст предлагаемых положений (без подчеркивания или вычеркивания).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Правило 5bis [Продолжение делопроизводства]

3. Предлагаемое новое правило позволит заявителю или владельцу обращаться в Международное бюро с ходатайством о продолжении делопроизводства в случае несоблюдения данным заявителем или владельцем срока, установленного для совершения действия в рамках процедуры в Международном бюро. Включение нового положения о продолжении делопроизводства добавит Мадридской системе привлекательности в глазах пользователей, обеспечив справедливый баланс интересов сторон, нарушивших сроки, третьих лиц и указанных Договаривающихся сторон. Предлагаемое новое правило не противоречит положениям статьи 14 Сингапурского договора о законах по товарным знакам и правила 9 Инструкции к Сингапурскому договору.

Правило 20bis [Лицензии]

4. Предлагается включить в правило 20bis(3) новый подпункт (с), который уточняет дату внесения записи о лицензии согласно этому правилу в случае продолжения делопроизводства; данное изменение обусловлено включением нового правила 5bis.

Правило 27 [Внесение записи и уведомление об изменении или аннулировании; слияние международных регистраций; заявление о том, что изменение в праве собственности или ограничение не имеет силы]

5. Предлагается включить в правило 27(1) новый подпункт (с), который уточняет дату внесения записи об изменении или аннулировании согласно этому правилу в случае продолжения делопроизводства; данное изменение обусловлено включением нового правила 5bis.

Перечень пошлин и сборов

6. Предлагается установить пошлину за подачу заявления о продолжении делопроизводства согласно предлагаемому правилу 5bis в размере 200 шв. франков.

ЧАСТИЧНОЕ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

Правило 30 [Подробности в отношении продления срока действия]

7. Предлагаемые изменения к правилу 30(1)(a)(iii) и (2)(a) - (с) уточняют, что данное положение применяется не к предварительным отказам, направленным в соответствии с правилом 17, а к любому заявлению, представленному с учетом правила 18ter, ограничивающего объем охраны. Предлагаемые поправки к подпункту (d) и новый подпункт (е) правила 30(2) предусматривают, что срок действия международной регистрации для товаров и услуг, на которые не распространяется охрана, не будет продлеваться после внесения записи о заявлении, направленном в соответствии с правилом 18ter(2)(ii) или (4), если владельцем не заявлено иное. Предлагаемые поправки к правилу 30 отвечают интересам пользователей, поскольку устанавливают принцип частичного продления, т.е. продления срока действия только для товаров и

услуг, пользующихся охраной на территории указанной Договаривающейся стороны, если владельцем прямо не указано иное, и после уплаты соответствующих пошлин и сборов.

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА В СЛУЧАЕ НЕПРОДЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Правило 31 [Внесение записи о продлении срока действия регистрации; уведомление и свидетельство]

8. Предлагаемое изменение к правилу 31(4) предусматривает направление Международным бюро соответствующих уведомлений владельцу и представителю, если такой существует, в случае непродления международной регистрации, тем самым, обеспечивает большую правовую определенность с точки зрения владельца.

9. *Ассамблее предлагается одобрить правило 5bis и поправки к правилам 20bis, 27, 30 и 31 Общей инструкции, а также поправку к Перечню пошлин и сборов для их вступления в силу с 1 января 2015 г., как отражено в приложениях к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К
ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ**

**Общая инструкция
к Мадридскому соглашению
о международной регистрации знаков
и Протоколу к этому Соглашению
(действует с 1 января ~~2013~~2015 г.)**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ

[...]

**Раздел 1
Общие положения**

[...]

Правило 5bis
Продолжение делопроизводства

(1) [Заявление] (a) В случае несоблюдения заявителем или владельцем какого-либо из сроков, установленных или упомянутых в правилах 11(2) и (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) и 39(1), Международное бюро тем не менее продолжает делопроизводство по соответствующей международной заявке, последующему указанию, платежу или заявлению, при условии что:

(i) в Международное бюро представлено заявление соответствующего содержания на официальном бланке, подписанное заявителем или владельцем; и

(ii) заявление получено, пошлина, установленная в Перечне пошлин и сборов, уплачена, и помимо представления заявления выполнены все требования, для которых был установлен соответствующий срок, в течение двух месяцев с даты истечения этого срока.

(b) Заявление, не отвечающее требованиям подпунктов (i) и (ii) пункта (a), не рассматривается в качестве такового, о чем уведомляется заявитель или владелец.

(2) [Внесение записи и уведомление] Международное бюро вносит запись в Международный реестр о любом продолжении делопроизводства и уведомляет об этом заявителя или владельца.

Раздел 4
Факты, которые имеют место в Договаривающихся сторонах
и влияют на международные регистрации

[...]

Правило 20bis
Лицензии

[...]

(3) *[Внесение записи и уведомление]*

[...]

(c) Несмотря на подпункт (b), в случае внесения записи о продолжении делопроизводства на основании правила 5bis запись о лицензии вносится в Международный реестр на дату истечения срока, установленного в пункте (2).

[...]

Раздел 5
Последующие указания; изменения

[...]

Правило 27
Внесение записи и уведомление об изменении или аннулировании;
слияние международных регистраций; заявление о том,
что изменение в праве собственности или ограничение не имеет силы

(1) *[Внесение записи и уведомление об изменении или об аннулировании]*

[...]

(c) Несмотря на подпункт (b), в случае внесения записи о продолжении делопроизводства на основании правила 5bis запись об изменении или об аннулировании вносится в Международный реестр на дату истечения срока, установленного в правиле 26(2), за исключением случая, когда заявление сделано в соответствии с правилом 25(2)(c), — в этом случае внесение записи может осуществляться на более позднюю дату.

Раздел 6 Продление срока действия

[...]

Правило 30

Подробности в отношении продления срока действия

(1) [Пошлины] (a) Срок действия международной регистрации продлевается путем уплаты самое позднее на дату, на которую должно быть осуществлено продление международной регистрации

[...]

(iii) добавочной пошлины или индивидуальной пошлины, в зависимости от случая, для каждой указанной Договаривающейся стороны, для которой запись **о заявляемом** отказе **в соответствии с правилом 18ter** или о признании регистрации недействительной **в отношении всех соответствующих товаров и услуг** не внесена в Международный реестр, как предусматривается или упоминается в пункте б Перечня пошлин и сборов. Однако такая уплата может быть сделана в течение шести месяцев с даты, на которую должно быть осуществлено продление международной регистрации, при условии, что одновременно уплачивается добавочный сбор, предусмотренный в подпункте 6.5 Перечня пошлин и сборов.

[...]

(2) [Другие подробности] (a) Если владелец не желает продлить международную регистрацию в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, для которой запись **о заявляемом** отказе **в соответствии с правилом 18ter** **в отношении всех соответствующих товаров и услуг** не внесена в Международный реестр, уплата требуемых пошлин должна сопровождаться заявлением **владельца** о том, что запись о продлении международной регистрации в отношении этой Договаривающейся стороны не следует вносить в Международный реестр.

(b) Если владелец желает продлить международную регистрацию в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, несмотря на факт внесения в Международный реестр записи о **заявляемом** отказе **в соответствии с правилом 18ter** для этой Договаривающейся стороны в отношении всех соответствующих товаров и услуг, уплата требуемых пошлин для этой Договаривающейся стороны, — включая добавочную пошлину или индивидуальную пошлину, в зависимости от случая, — должна сопровождаться заявлением **владельца** о том, чтобы была сделана запись в Международный реестр о продлении международной регистрации в отношении упомянутой Договаривающейся стороны.

(c) Международная регистрация ~~не может быть продлена не продлевается~~ в отношении Договаривающейся стороны, в отношении которой была внесена запись о признании ее недействительной для всех товаров и услуг согласно правилу 19(2) или в отношении которой была внесена запись об отказе согласно правилу 27(1)(a).

Международная регистрация ~~не может быть продлена не продлевается~~ в отношении указанной Договаривающейся стороны для тех товаров и услуг, в отношении которых внесена запись о признании международной регистрации недействительной в данной Договаривающейся стороне согласно правилу 19(2) или в отношении которых была внесена запись об ограничении согласно правилу 27(1)(a).

(d) Если запись о заявлении, сделанном в соответствии с правилом 18ter(2)(ii) или (4), внесена в Международный реестр, то международная регистрация не продлевается в отношении соответствующей указанной Договаривающейся стороны для товаров и услуг, которые не упомянуты в этом заявлении, кроме случаев, когда в дополнение к уплаченным требуемым пошлинам представлено заявление владельца о

продлении международной регистрации в отношении таких товаров и услуг. Факт непродления международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон не считается изменением в смысле статьи 7(2) Соглашения или статьи 7(2) Протокола.

(e) Факт непродления международной регистрации на основании подпункта (d) в отношении всех соответствующих товаров и услуг не считается изменением в смысле статьи 7(2) Соглашения или статьи 7(2) Протокола. Факт непродления международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон не считается изменением в смысле статьи 7(2) Соглашения или статьи 7(2) Протокола.

[...]

*Правило 31
Внесение записи о продлении срока действия;
уведомление и свидетельство*

[...]

(4) *[Уведомление в случае непродления]* (a) Если международная регистрация не продлевается, то Международное бюро уведомляет об этом владельца, представителя, если таковой существует, и Ведомства всех Договаривающихся сторон, указанных в этой международной регистрации.

(b) Если международная регистрация не продлевается в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, то Международное бюро уведомляет об этом владельца, представителя, если таковой существует, и Ведомство этой Договаривающейся стороны.

[Приложение II следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПЕРЕЧНЮ ПОШЛИН И СБОРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН И СБОРОВ

(действует с 1 января ~~сентября 2008~~2015 г.).

Шв. франки

[...]

7. *Прочие случаи внесения записи*

[...]

7.6 Заявление о продолжении документооборота в соответствии с правилом
5bis(1) 200

[Приложение III следует]

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К
ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ**

**Общая инструкция
к Мадридскому соглашению
о международной регистрации знаков
и
Протоколу к этому Соглашению**

(действует с 1 января 2015 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ

[...]

**Раздел 1
Общие положения**

[...]

*Правило 5bis
Продолжение делопроизводства*

(1) *[Заявление]* (а) В случае несоблюдения заявителем или владельцем какого-либо из сроков, установленных или упомянутых в правилах 11(2) и (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) и 39(1), Международное бюро тем не менее продолжает делопроизводство по соответствующей международной заявке, последующему указанию, платежу или заявлению, при условии что:

(i) в Международное бюро представлено заявление соответствующего содержания на официальном бланке, подписанное заявителем или владельцем; и
(ii) заявление получено, пошлина, установленная в Перечне пошлин и сборов, уплачена, и помимо представления заявления выполнены все требования, для которых был установлен соответствующий срок, в течение двух месяцев с даты истечения этого срока.

(b) Заявление, не отвечающее требованиям подпунктов (i) и (ii) пункта (а), не рассматривается в качестве такового, о чем уведомляется заявитель или владелец.

(2) *[Внесение записи и уведомление]* Международное бюро вносит запись в Международный реестр о любом продолжении делопроизводства и уведомляет об этом заявителя или владельца.

Раздел 4
Факты, которые имеют место в Договаривающихся сторонах
и влияют на международные регистрации

[...]

Правило 20bis
Лицензии

[...]

(3) *[Внесение записи и уведомление]*

[...]

(с) Несмотря на подпункт (b), в случае внесения записи о продолжении делопроизводства на основании правила 5bis запись о лицензии вносится в Международный реестр на дату истечения срока, установленного в пункте (2)..

[...]

Раздел 5
Последующие указания; изменения

[...]

Правило 27
Внесение записи и уведомление об изменении или аннулировании;
слияние международных регистраций; заявление о том, что изменение
в праве собственности или ограничение не имеет силы

(1) *[Внесение записи и уведомление об изменении или об аннулировании]*

[...]

(с) Несмотря на подпункт (b), в случае внесения записи о продолжении делопроизводства на основании правила 5bis запись об изменении или об аннулировании вносится в Международный реестр на дату истечения срока, установленного в правиле 26(2), за исключением случая, когда заявление сделано в соответствии с правилом 25(2)(с), — в этом случае внесение записи может осуществляться на более позднюю дату.

Раздел 6 Продление срока действия

[...]

Правило 30

Подробности в отношении продления срока действия

(1) *[Пошлины]* (a) Срок действия международной регистрации продлевается путем уплаты самое позднее на дату, на которую должно быть осуществлено продление международной регистрации

[...]

(iii) добавочной пошлины или индивидуальной пошлины, в зависимости от случая, для каждой указанной Договаривающейся стороны, для которой запись о заявляемом отказе в соответствии с правилом 18ter или о признании регистрации недействительной в отношении всех соответствующих товаров и услуг не внесена в Международный реестр, как предусматривается или упоминается в пункте б Перечня пошлин и сборов. Однако такая уплата может быть сделана в течение шести месяцев с даты, на которую должно быть осуществлено продление международной регистрации, при условии, что одновременно уплачивается добавочный сбор, предусмотренный в подпункте 6.5 Перечня пошлин и сборов.

[...]

(2) *[Другие подробности]* (a) Если владелец не желает продлить международную регистрацию в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, для которой запись о заявляемом отказе в соответствии с правилом 18ter в отношении всех соответствующих товаров и услуг не внесена в Международный реестр, уплата требуемых пошлин должна сопровождаться заявлением владельца о том, что запись о продлении международной регистрации в отношении этой Договаривающейся стороны не следует вносить в Международный реестр.

(b) Если владелец желает продлить международную регистрацию в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, несмотря на факт внесения в Международный реестр записи о заявляемом отказе в соответствии с правилом 18ter для этой Договаривающейся стороны в отношении всех соответствующих товаров и услуг, уплата требуемых пошлин для этой Договаривающейся стороны, — включая добавочную пошлину или индивидуальную пошлину, в зависимости от случая, — должна сопровождаться заявлением владельца о том, чтобы была сделана запись в Международный реестр о продлении международной регистрации в отношении упомянутой Договаривающейся стороны

(c) Международная регистрация не продлевается в отношении Договаривающейся стороны, в отношении которой была внесена запись о признании ее недействительной для всех товаров и услуг согласно правилу 19(2) или в отношении которой была внесена запись об отказе согласно правилу 27(1)(a). Международная регистрация не продлевается в отношении указанной Договаривающейся стороны для тех товаров и услуг, в отношении которых внесена запись о признании международной регистрации недействительной в данной Договаривающейся стороне согласно правилу 19(2) или в отношении которых была внесена запись об ограничении согласно правилу 27(1)(a).

(d) Если запись о заявлении, сделанном в соответствии с правилом 18ter(2)(ii) или (4), внесена в Международный реестр, то международная регистрация не продлевается в отношении соответствующей указанной Договаривающейся стороны для товаров и услуг, которые не упомянуты в этом заявлении, кроме случаев, когда в

дополнение к уплаченным требуемым пошлинам представлено заявлением владельца о продлении международной регистрации в отношении таких товаров и услуг.

(e) Факт непродления международной регистрации на основании подпункта (d) в отношении всех соответствующих товаров и услуг не считается изменением в смысле статьи 7(2) Соглашения или статьи 7(2) Протокола. Факт непродления международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон не считается изменением в смысле статьи 7(2) Соглашения или статьи 7(2) Протокола.

[...]

Правило 31
Внесение записи о продлении срока действия;
уведомление и свидетельство

[...]

(4) *[Уведомление в случае непродления]* (a) Если международная регистрация не продлевается, то Международное бюро уведомляет об этом владельца, представителя, если таковой существует, и Ведомства всех Договаривающихся сторон, указанных в этой международной регистрации.

(b) Если международная регистрация не продлевается в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, то Международное бюро уведомляет об этом владельца, представителя, если таковой существует, и Ведомство этой Договаривающейся стороны.

[Приложение IV следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПЕРЕЧНЮ ПОШЛИН И СБОРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН И СБОРОВ

(действует с 1 января 2015 г.)

Шв. франки

[...]

7. *Прочие случаи внесения записи*

[...]

7.6 Заявление о продолжении документооборота в соответствии с правилом
5bis(1) 200

[Конец приложения IV и документа]