

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Тринадцатая сессия
Женева, 2 – 6 ноября 2015 г.**

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

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем документе содержатся предложения о внесении поправок в Общую инструкцию к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуются, соответственно, «Общая инструкция», «Соглашение» и «Протокол»). Говоря более конкретно, эти предложения касаются поправок к правилам 12, 21, 25, 26, 32 и к пункту 7.4 Перечня пошлин и сборов. Эти предложения поддерживают нынешний процесс, имеющий целью сделать Мадридскую систему международной регистрации знаков (ниже именуемую «Мадридская система») более удобной для пользования и привлекательной для ее пользователей, ведомств Договаривающихся сторон и заинтересованных третьих сторон. Предложения воспроизводятся в приложении к настоящему документу.

ЭКСПЕРТИЗА ОГРАНИЧЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО

2. На своей двенадцатой сессии Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемая «Рабочая группа») обсудила уровень экспертизы, которая должна проводиться Международным бюро в отношении последующих указаний, в которых перечень товаров и услуг ограничен лишь частью товаров и услуг, перечисленных в соответствующей международной регистрации.

3. Одним из итогов указанной сессии было то, что Рабочая группа решила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза поправку к правилу 24 Общей инструкции (см. документы MM/LD/WG/12/2 и MM/LD/WG/12/6). Согласно этой поправке, когда последующее указание делается в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, Международное бюро будет контролировать классификацию терминов, используемых для выражения ограничения в последующем указании, в соответствии с правилами 12 и 13 Общей инструкции. При этом Международное бюро не будет рассматривать ограниченный перечень для определения того, входит ли он в сферу основного перечня. Это определение выносится ведомствами указанных Договаривающихся сторон, в которых действует это ограничение.

4. Ограничение перечня товаров и услуг в отношении одной или более указанных Договаривающихся сторон может также делаться в международной заявке (правило 9(4)(a)(xiii)) и в качестве просьбы о внесении записи об изменении в международной регистрации (правило 25(1)(a)(ii)).

5. В 2014 г. в ходе обсуждения этого конкретного вопроса, состоявшегося во время «круглого стола» Мадридской рабочей группы и на предыдущей сессии Рабочей группы, наблюдатели от организаций пользователей высказали мнение о том, что для пользователей Мадридской системы было бы полезно, чтобы аналогичные записи придерживались, по мере возможности, такой же процедуры экспертизы, и предложили, чтобы уровень экспертизы ограничений, в частности контроль классификации, осуществляемый Международным бюро, был четко указан в Общей инструкции.

6. Экспертиза ограничений должна надлежащим образом балансировать:

- мандат Международного бюро на обеспечение достаточно ясной информации в Международном реестре относительно должным образом классифицированных товаров и услуг;

- необходимость того, чтобы заявители и владельцы избегали ненужных задержек в обработке международных заявок, последующих указаний и просьб о внесении записи об изменении; и

- право ведомств указанных Договаривающихся сторон пользоваться существующими механизмами для принятия их решения по существу вопроса относительно объема охраны.

КОНТРОЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ УКАЗАНИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ

История вопроса

7. Согласно правилу 9(4)(a)(xiii) Общей инструкции, заявитель может ограничить перечень товаров и услуг в отношении одной или более Договаривающихся сторон, указанных в международной заявке.

8. Заявители пользуются этой гибкостью по различным причинам, таким как приведение объема охраны в соответствие с их коммерческими интересами в конкретных территориях, предотвращение возможных предварительных отказов в силу, например, высокой степени спецификации, которую требует ведомство Договаривающейся стороны, или недопущение возможных конфликтов с более ранними правами.

9. Доля международных регистраций, содержащих одно или более ограничений, остается стабильной с 2011 г., составляя примерно 10% от общего числа регистраций. Однако, поскольку количество международных регистраций увеличилось на 4,2% в период между 2011 и 2014 гг., число заявок, содержащих одно или более ограничений, выросло на 8,2% за тот же период (см. таблицу I).

Таблица I: Ограничения в международных регистрациях, последующих указаниях или в записях об изменениях (2011 – 2014 гг.)

Год	Тип	Число регистраций или записанных просьб	Заявки или просьбы с ограниченным перечнем	Процентная доля заявок или просьб с ограниченным перечнем
2011	Международные регистрации	40 711	3 978	9,8%
	Последующие указания	13 668	2 248	16,4%
	Ограничения согласно правилу 25	3 337		
2012	Международные регистрации	41 954 (▲3,1%)	4 141 (▲4,1%)	9,9%
	Последующие указания	14 283 (▲4,5%)	2 892 (▲28,6%)	20,2%
	Ограничения согласно правилу 25	5 187 (▲55,4%)		
2013	Международные регистрации	44 414 (▲5,9%)	4 332 (▲4,6%)	9,8%
	Последующие указания	14 380 (▲0,7%)	2 644 (▼8,6%)	18,4%
	Ограничения согласно правилу 25	3 864 (▼25,5%)		
2014	Международные регистрации	42 430 (▼4,5%)	4 304 (▼0,6%)	10,1%
	Последующие указания	15 824 (▲10,0%)	3 211 (▲21,4%)	20,3%
	Ограничения согласно правилу 25	4 389 (▲13,6%)		

10. Более значительным, чем рост числа международных регистраций с одним или более ограничением, было увеличение количества слов, используемых для выражения ограничения. В то время как в 2012 и 2013 гг. количество слов, использовавшихся для выражения ограничения в международной регистрации уменьшилось, соответственно, на 61% и 42%, это количество увеличилось на 413% в 2014 г. Схожая ситуация наблюдалась в отношении числа слов, использовавшихся для выражения ограничения в последующем указании, которое выросло на 309% в 2012 г., но уменьшилось на 19% и 46% в последующие годы. В целом, с 2012 г. Отмечается тенденция к увеличению числа слов для выражения ограничения, с существенными межгодовыми колебаниями (см. таблицу II).

Таблица II: Среднее количество слов, используемых в ограниченном перечне товаров и услуг (2011 – 2014 гг.)

Год	Тип	Среднее количество слов в основном перечне	Количество слов для выражения ограниченного перечня	Среднее количество слов для выражения ограниченного перечня
2011	Международные регистрации	98	763 273	192
	Последующие указания		106 509	47
	Ограничения согласно правилу 25		244 267	73
2012	Международные регистрации	113 (▲15,3%)	307 370 (▼59,7%)	74 (▼61,3%)
	Последующие указания		560 757 (▲426,5%)	194 (▲309,2%)
	Ограничения согласно правилу 25		560 196 (▲129,3%)	108 (▲47,9%)
2013	Международные регистрации	121 (▲7,1%)	184 861 (▼39,9%)	43 (▼42,5%)
	Последующие указания		413 082 (▼26,3%)	156 (▼19,4%)
	Ограничения согласно правилу 25		413 448 (▼26,2%)	107 (▼0,9%)
2014	Международные регистрации	144 (▲19,0%)	942 898 (▲410,1%)	219 (▲413,4%)
	Последующие указания		270 105 (▼34,6%)	84 (▼46,2%)
	Ограничения согласно правилу 25		532 253 (▲28,7%)	121 (▲13,1%)

11. Контроль классификации указаний, используемых для выражения ограничений в международных заявках, проводится Международным бюро в соответствии с правилами 12 и 13. В пункте (1) правила 12 содержится ссылка на требования правила 9(4)(a)(xiii), которое включает ограничения, а правило 13 касается терминов, используемых для указания каких-либо из товаров и услуг в международной заявке, которая также включает термины, используемые в ограничении. Если Международное бюро считает, что какое-то ограничение в международной заявке не соответствует правилам, оно предлагает Ведомству происхождения исправить такое несоответствие согласно процедурам, изложенным в правилах 12 и 13. Тем не менее, в соответствующих правилах не указывается определенно, что несоответствие правилам должно относиться лишь к контролю классификации, осуществляемому Международным бюро, в частности в связи с несоблюдением правил согласно правилу 12.

Предложение

12. Чтобы усилить последовательность и предсказуемость результатов экспертизы ограничений в международных заявках, осуществляемой Международным бюро, предлагается для ясности внести поправку в правило 12 Общей инструкции. Согласно правилу 12, Международное бюро должно контролировать, чтобы указания, используемые для выражения ограничения в международной заявке, были должным образом классифицированы по номерам классов в основном перечне. Однако оно не должно рассматривать эти термины на предмет определения того, являются ли они действительно ограничением или расширением этого основного перечня, поскольку вынесение такого определения относится полностью к сфере компетенции ведомств указанных Договаривающихся сторон.

13. Соответственно, предлагается включить новый пункт (8bis) в правило 12. Согласно предлагаемому новому пункту, если Международное бюро считает, что все товары и услуги, перечисленные в ограничении, сделанном в международной заявке, не могут быть сгруппированы по классам, содержащимся в основном перечне в этой заявке, Международное бюро должно поставить вопрос о несоблюдении правил. Пункты 1(а) и (2) - (6) будут применяться *mutatis mutandis*. Если это несоблюдение правил не будет своевременно исправлено, ограничение будет рассматриваться как не содержащее товаров и услуг, упомянутых в связи с вопросом о несоблюдении правил.

14. Пункты 1(b), 7 и 8 правила 12 не будут применяться, поскольку несоблюдение правил в отношении товаров и услуг, перечисленных в ограничении, сделанном в международной заявке, которые не могут быть сгруппированы по классам, содержащимся в основном перечне, не будет приводить к дополнительным классам.

15. В соответствии с предлагаемой поправкой к правилу 12, контроль классификации указаний, используемых для выражения ограничений, сделанных в международной заявке, будет аналогичен контролю ограничений, сделанных в последующем указании.

ЭКСПЕРТИЗА ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРОШЕННЫХ В ВИДЕ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 25

История вопроса

16. Владельцы, стремящиеся внести запись об ограничении согласно правилу 25, регулярно делают это с целью удовлетворить зависящую от времени потребность, как, например, аннулировать предварительный отказ, избежать возможных мер третьих сторон или ограничить объем охраны до продления международной регистрации. В первом примере термины, используемые для выражения ограничения, часто следуют конкретной формулировке, предложенной ведомством, которое вынесло решение о предварительном отказе.

17. Ограничения, записанные в качестве изменения согласно правилу 25, отличаются по характеру от ограничений, включенных в международную заявку или в последующее указание. Просьба о внесении записи об ограничении согласно правилу 25 представляется после того, как международная регистрация вступила в силу, и, возможно, после того, как знак получил охрану в указанных Договаривающихся сторонах. Соответственно, ведомствам указанных Договаривающихся сторон предстоит рассмотреть предметные элементы ограничения и, когда это необходимо, заявить, что такое ограничение не имеет силы в соответствии с применимым национальным или региональным законодательством.

18. Рассмотрение Международным бюро просьб о внесении записи об ограничении согласно правилу 25 должно, соответственно, ограничиваться обеспечением того, чтобы были соблюдены все формальности, без добавления ненужных сложностей. Более того, если Международное бюро будет осуществлять контроль классификации указаний, изложенных в просьбе, оно может затронуть формулировку, согласованную между владельцем и Ведомством или третьей стороной, либо формулировку, которая могла бы быть приемлемой для ведомств, в которых ограничение должно иметь силу.

Предложение

19. Предлагается дополнительно уточнить в Общей инструкции – посредством поправки к правилу 26, - что проводимое Международным бюро формальное рассмотрение просьб о внесении записи об ограничении согласно правилу 25 ограничивается проверкой соответствия между номерами классов, указанных в ограничении, и номерами классов, содержащихся в соответствующей международной регистрации. Это предложение усилит последовательность и предсказуемость результатов рассмотрения таких просьб.

20. В соответствии с предлагаемым пунктом (1) правила 26, если номера классов, указанные в просьбе о внесении записи об ограничении согласно правилу 25, не соответствуют номерам классов, содержащимся в международной регистрации, с учетом пункта (3), Международное бюро уведомляет об этом факте владельца и, если просьба была подана Ведомством, это Ведомство. Если Международное бюро поднимет вопрос о таком несоблюдении правил, владельцу будет дан срок в три месяца для его исправления; в ином случае, в соответствии с пунктом (2), просьба будет считаться отпавшей.

СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ УКАЗАНИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЯХ

21. После вступления в силу вышеупомянутой рекомендуемой поправки к правилу 26, а также предлагаемой поправки к правилу 12, Международное бюро будет контролировать аналогичным и последовательным образом классификацию указаний, используемых для выражения ограничений, включенных в международные заявки и последующие указания. Внедрение этой последовательной практики окажет воздействие на Мадридский реестр, поскольку оно потребует изменений в его административных системах, в его процессах и в его ресурсах.

22. Административные системы придется изменить, чтобы можно было применять существующие инструменты классификации, разработанные Международным бюро, к рассмотрению ограничений в международных заявках и последующих указаниях. Более того, содержание сообщений, посылаемых Международным бюро в отношении несоблюдения правил в международных заявках и последующих указаниях, придется пересмотреть и адаптировать, чтобы оно соответствовало правилам с внесенными в них поправками и новой последовательной практике.

23. Международное бюро находится на этапе проверки эффективности своей новой административной системы – «Мадридская информационная система международных реестров» (MIRIS), и, как результат, на время переходного периода оно прекратило заниматься дальнейшими разработками в отношении своей нынешней административной системы, чтобы избежать дублирования работы и расходов. Предполагается, что описанные выше изменения будут проработаны только в MIRIS и внедрены тогда, когда будет считаться, что MIRIS функционирует стабильно.

24. Существующий в рамках Мадридского реестра процесс экспертизы придется переработать для обеспечения последовательного применения принципов классификации к контролю всех указаний товаров и услуг, используемых в международных заявках и последующих указаниях. Международные заявки и последующие указания, включая любое запрашиваемое в них ограничение, будут переданы той же группе квалифицированных экспертов, занимающихся вопросами классификации, после завершения экспертизы других формальностей. Ожидается, что новый процесс будет документально подтвержден и что связанные с этим внутренние потребности в подготовке кадров будут тщательно рассмотрены до того, как будет внедрена новая последовательная практика.

25. Наконец, внедрение новой последовательной практики окажет также заметное воздействие на ресурсы, требующиеся для Мадридского реестра. Как видно из таблицы I выше, в 2014 г. было зарегистрировано 4 304 международных заявок и 3 211 последующих указаний с одним или более ограничений. Учитывая среднее количество слов, используемых для выражения ограничения, и объем работы в результате случаев несоблюдения правил, на которые указывается в соответствии с правилами 12 и 13, Международное бюро считает, что потребуются выделить не менее четырех квалифицированных новых экспертов для выполнения обусловленной этим дополнительной работы, исходя из посылки нулевого роста. Требующиеся

дополнительные ресурсы будут способствовать тому, чтобы внедрение новой последовательной практики не оказало отрицательного воздействия на средний срок рассмотрения международных заявок и последующих указаний.

26. Международное бюро внедрит описанную выше последовательную практику при условии осуществления требующихся изменений в его административной системе, успешного осуществления требующихся изменений в его нынешних процедурах и, что самое важное, наличия дополнительных людских ресурсов, необходимых для того, чтобы справиться с предполагаемым увеличением рабочей нагрузки.

27. Учитывая высказанные ранее соображения, Международное бюро высказывает мнение о том, чтобы предлагаемые изменения в правилах 12 и 26 вступили в силу самое раннее с 1 апреля 2017 г., если будут выполнены условия, указанные в предшествующем пункте.

ЗАМЕНА

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

28. Вопрос о замене обсуждался в двух документах на последней сессии Рабочей группы. В документе MM/LD/WG/12/2 содержалось предложение о внесении поправки в правило 21 путем включения новой процедуры обращения с просьбой о том, чтобы Ведомство произвело отметку о замене. В документе MM/LD/WG/12/5 были представлены выводы по итогам вопросника об осуществлении замены ведомствами Договаривающихся сторон Мадридской системы.

29. Выводы, представленные в последнем из этих документов, показывают, что продолжают существовать различные толкования, процедуры и методы в отношении осуществления замены согласно статьям 4*bis* Соглашения и Протокола и правилу 21 Общей инструкции. Что еще более тревожно, эти выводы показывают, что существуют различные толкования основных элементов замены, а именно (i) дата ее вступления в силу; (ii) время, в которое просьба согласно статьям 4*bis*(2) может быть подана в Ведомство; (iii) товары и услуги, перечисленные в замененной национальной или региональной регистрации; и (iv) последствия для замененной национальной или региональной регистрации.

30. Рабочая группа просила, чтобы Международное бюро представило к ее следующей сессии новое предложение о поправке к правилу 21, которое уточнило бы обсужденные аспекты вопроса о замене.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Включение основных элементов в правило 21

31. Предлагается внести поправки в правило 21, чтобы отразить обсуждения в Рабочей группе на ее предыдущей сессии, и включить четыре основных элемента, которые были упомянуты выше. Все эти четыре основных элемента изложены в пункте (1), а именно:

- датой вступления в силу замены является дата международной регистрации или дата последующего указания;
- ведомства должны принимать просьбы о том, чтобы произвести отметку о замене с даты уведомления Международным бюро о международной регистрации или последующем указании;

- все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, перечислены в международной регистрации, однако международная регистрация не обязана иметь идентичный перечень товаров и услуг: перечень в международной регистрации может быть шире, но не уже по своему охвату. Названия товаров и услуг, используемые в международной регистрации, не обязаны быть точно такими же, но они должны быть эквивалентными; и
- национальная или региональная регистрация и заменяющая ее международная регистрация должны быть в состоянии сосуществовать. Замена сама по себе отнюдь не обязательно предполагает или требует аннулирования национальной или региональной регистрации. Решение о том, продлевать ли национальную или региональную регистрацию, должен принимать владелец.

Процедура обращения с просьбой о том, чтобы Ведомство произвело отметку

32. Предлагаемое пересмотренное правило 21 предусматривает новую процедуру: владелец обращается с просьбой о том, чтобы Ведомство указанной Договаривающейся стороны произвело отметку о международной регистрации. Предлагается, чтобы владелец подавал эту просьбу через Международное бюро, тем самым упрощая процедуру подачи и устраняя необходимость обращения с просьбой к Ведомству каждой соответствующей указанной Договаривающейся стороны. Просьба может подаваться с даты уведомления о международной регистрации или последующем указании, в зависимости от случая, с использованием соответствующего официального бланка из расчета по одному бланку на каждую указанную Договаривающуюся сторону.

33. Просьбу должна направляться в каждую указанную Договаривающуюся сторону, и в ней должна содержаться следующая информация:

- номер соответствующей международной регистрации;
- Договаривающаяся сторона, в которой произошла замена;
- если замена касается только одного/одной или нескольких из товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, то эти товары и услуги; и
- соответствующая информация, касающаяся национальной или региональной регистрации, которую, как считается, заменила международная регистрация, такая как национальная или региональная дата подачи и номер, дата регистрации и номер, а также дата приоритета, если таковая имеется.

34. В просьбе может также содержаться информация относительно любых других прав, приобретенных в силу этой национальной или региональной регистрации.

Последствия замены для замененной регистрации

35. На своей предыдущей сессии Рабочая группа обсудила вопрос о том, означает ли замена автоматическое аннулирование замененных регистраций; такой является нынешняя практика в некоторых Договаривающихся сторонах. Секретариат просили исследовать изменения в нормативно-правовой базе Мадридской системы, чтобы уточнить этот момент. Исследование показало следующее:

Брюссельский акт (1900 г.):

Понятие замены (использовалось слово “substitution” («замена»)) было привнесено Брюссельским актом в 1900 г. В соглашение была включена новая статья 4*bis* со следующей формулировкой: “*When a mark already filed in one or more of the contracting States is later registered by the International Bureau in the name of the same proprietor or his successor in title, the international registration shall be deemed to have replaced the earlier*

national registrations, without prejudice to any rights acquired by reason of such earlier registrations” («Когда знак, депонированный в одной или нескольких Договаривающихся государствах, позднее регистрируется Международным бюро на имя того же владельца или его правопреемника, международная регистрация считается заменившей собой предшествующие национальные регистрации без ущерба для каких-либо прав, приобретенных в силу таких предшествующих регистраций»).

В справочных документах объяснялось, что цель замены заключается в предотвращении отказа в международной регистрации со стороны национальной юрисдикции, таким образом (a) обеспечивая унификацию статуса знака (в том, что касается депонирования, продолжительности охраны, продления, переуступки) и (b) сохраняя уменьшенные расходы в связи с международной регистрацией. Предыдущая национальная регистрация не будет сказываться на действительности международной регистрации. В свою очередь замена как таковая не будет сказываться на действительности прежней национальной или региональной регистрации.

Лондонский акт (1934 г.):

Впоследствии, в 1934 г., статья 4bis была изменена Лондонским актом, поскольку к ней был добавлен пункт (2), гласивший: “(2) *The national Office shall, upon request, be required to take note in its registers of the international registration*” («Национальное ведомство обязано, по требованию, произвести в своих реестрах отметку о международной регистрации»).

В “*Exposé générale sur le Service de l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce*” («Общие сведения о Службе регистрации товарных знаков») Международное бюро заявило, что одно национальное Управление задало вопрос о том, будет ли замена влечь за собой аннулирование замененного национального знака. Ответ был ясен: «*Мы [Международное бюро] не рекомендуем такое аннулирование, поскольку в случае аннулирования или ограничения международного знака было бы полезно сохранить в полном объеме охрану, являющуюся результатом более ранней национальной регистрации*»*.

36. Чтобы уточнить последствия замены для замененной национальной или региональной регистрации, сейчас предлагается четко заявить в правиле 21, что, если только владелец не просит об аннулировании замененной регистрации, она будет сосуществовать с международной регистрацией. Такая просьба об аннулировании, отдельная от просьбы произвести отметку о замене, должна направляться владельцем непосредственно в соответствующее Ведомство.

37. Некоторые Договаривающиеся стороны требуют уплаты пошлины, прежде чем их Ведомство может произвести отметку о замене. В будущем Международное бюро сможет собирать и препровождать такие пошлины. Однако есть ряд вопросов, которые нужно будет уточнить, прежде чем можно будет это делать, например: как информировать Международное бюро о пошлинах и о любых изменениях в их размерах, валюта, в которой выражаются эти размеры, и будет ли какой-либо механизм для регулирования колебаний обменных курсов. Более того, эта процедура может также повлечь за собой законодательные или нормативные поправки в соответствующих Договаривающихся сторонах. Поэтому в настоящее время не предлагается, чтобы Международное бюро взяло на себя функцию сбора и препровождения требующихся пошлин в соответствии с применимым законодательством для того, чтобы Ведомство произвело отметку о замене. Иными словами, когда Договаривающаяся сторона просит уплатить эту пошлину, владельцу придется уплачивать ее непосредственно соответствующей Договаривающейся стороне.

* Данный текст существует только на французском языке.

38. Наконец, предлагается, чтобы просьбы, подаваемые согласно измененному правилу 21, не требовали уплаты пошлины Международному бюро.

Внесение записи о замене в Международный реестр

39. В пункте (2) идет речь о внесении записи и уведомлении Международным бюро относительно просьбы к Ведомству произвести отметку о международной регистрации. Указания, предусмотренные пунктом (1), записываются с даты получения Международным бюро просьбы с соблюдением применимых требований; Международное бюро уведомляет указанную Договаривающуюся сторону и владельца.

Действия Ведомства по получении просьбы произвести отметку

40. Пункт (3) касается возможных действий Ведомства, которое получило уведомление относительно просьбы произвести отметку о международной регистрации. Предлагаемая формулировка не предрешает вопроса о том, будет ли Ведомство проводить какую-либо экспертизу, прежде чем произвести отметку; это оставляется на решение согласно национальному или региональному законодательству; таким образом, Договаривающаяся сторона может исчерпать применимые процедуры до принятия решения о том, должно ли Ведомство производить отметку о международной регистрации. Ведомство должно уведомить Международное бюро о том, что оно либо произвело отметку о международной регистрации и соответствующем перечне товаров и услуг, когда это применимо, либо оно не может произвести отметку о международной регистрации, указав причины этого. Международное бюро должно внести запись о любом уведомлении, полученном в соответствии с этим пунктом, опубликовать соответствующую информацию, информировать об этом владельца и препроводить копию уведомления владельцу. Эта записанная информация будет должным образом опубликована, как это предписано правилом 32(1)(a)(xi).

41. Не предлагается никакого срока для направления уведомления Ведомством после получения уведомления Международное бюро относительно произведения записи о просьбе произвести отметку о замене.

Дата вступления замены в силу

42. Наконец, согласно пункту (4), датой вступления замены в силу является дата соответствующей международной регистрации и соответствующего последующего указания.

43. Если описанная выше процедура будет приемлемой и предлагаемые изменения в правиле 21 будут приняты, в должное время и в консультации с ведомствами и организациями пользователей будут подготовлены официальный бланк для подачи просьбы и типовой бланк, который будет использоваться ведомствами.

СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

44. Трудно оценить то воздействие, которое будут иметь предлагаемые изменения, в частности количество просьб, которые сейчас будут подаваться непосредственно в Международное бюро в соответствии с измененным правилом. Это, в свою очередь, затрудняет оценку того, какие людские ресурсы потребуются для выполнения любой дополнительной работы. Международное бюро произвело записи о 53, 80 и 63 уведомлениях, направленных в соответствии с нынешним правилом 21 в, соответственно, 2012, 2013 и 2015 гг. Исходя из этой статистики и полагая, что количество просьб, подаваемых согласно измененному правилу 21, будет относительно небольшим, с дополнительной рабочей нагрузкой смогут справиться существующие людские ресурсы.

45. Тем не менее, предлагаемые изменения в правиле 21 повлекут за собой новые записи, публикации и уведомления, в связи с которыми потребуются дальнейшие изменения в информационно-коммуникационных системах и в процессах, происходящих в Мадридском реестре. Ведомства Договаривающихся сторон должны будут проанализировать эти изменения и внести необходимые коррективы, с тем чтобы обрабатывать новые уведомления и сообщать об итогах рассмотрения просьбы произвести отметку о замене.

46. Наконец, осуществление предлагаемого правила 21 может потребовать законодательных или нормативных изменений в Договаривающихся сторонах Мадридской системы. Рабочей группе предлагается рассмотреть это, а также все упомянутые выше последствия, дабы рекомендовать возможную дату вступления в силу предлагаемых изменений в правиле 21.

ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА И ГОСУДАРСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

47. Возможность представления информации о правовом характере и государстве организации владельца как юридического лица была внесена в рамках Мадридской системы для того, чтобы позволить владельцам соответствовать требованиям, содержащимся в законодательстве некоторых Договаривающихся сторон. Поэтому было предусмотрено, что эта информация может быть представлена

- в международной заявке (правило 9 и как это изложено в официальных бланках ММ2 и ММ3);

- в просьбе о последующем указании (правило 24 и как это изложено в официальном бланке ММ4), если эта информация не была уже представлена в международной заявке; и

- в просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности в отношении нового владельца (правило 25 и как это изложено в официальном бланке ММ5).

48. Согласно правилу 14(2)(i), эта информация является частью международной регистрации. Однако нормативно-правовая основа Мадридской системы не предусматривала, что информация о правовом характере и государстве организации владельца как юридического лица может меняться или обновляться в Международном реестре. Запись в Международном реестре об изменении в правовом характере и государстве организации владельца не упоминается конкретно в правиле 25, в котором содержится исчерпывающий перечень возможных изменений в международной регистрации, запись о которых может быть внесена в Международный реестр.

49. Международное бюро часто получает просьбы относительно внесения записи об изменении в правовом характере и государстве организации владельца. В некоторых Договаривающихся сторонах юридическое лицо может изменить свой правовой характер, но это изменение не приводит к возникновению нового юридического лица. Это может создавать существенные проблемы для владельцев международных регистраций, в частности, в делах, связанных с судебным преследованием, принудительным исполнением и судебным спором, поскольку информация о владельце, содержащаяся в Международном реестре и доведенная до сведения Договаривающихся сторон, уже не является актуальной. Поэтому представляется ясным, что нужна процедура внесения записи об изменении в правовом характере владельца.

50. Было бы предпочтительно предусмотреть конкретную процедуру для этого в Общей инструкции, поскольку это усилит транспарентность операций Мадридского секретариата и будет обеспечивать точность Мадридского реестра.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

51. Предлагается внести поправку в правило 25, четко предусмотрев изменения в правовом характере и государстве организации владельца, когда владелец является юридическим лицом.

52. Нынешний официальный бланк ММ9, цель которого заключается в обращении с просьбой относительно внесения записи об изменении имени и адреса владельца, можно изменить, предусмотрев возможность обращения также с просьбой относительно внесения записи об изменении указаний, касающихся правового характера и государства организации юридического лица. Владелец может просить внести запись об изменении только этой информации или же сделать это в связи с просьбой относительно внесения записи об изменении его имени/названия или адреса.

53. Если Международное бюро обнаруживает какое-либо несоответствие правилам в отношении просьбы об изменении правового характера или государства организации, будет применяться процедура, изложенная в правиле 26, а именно владельцу будет предложено исправить это несоответствие в течение установленного периода в три месяца. Если несоблюдение правил не исправлено, просьба относительно внесения записи об изменении правового характера будет считаться отпавшей в соответствии с правилом 26(2). В случае получения Международным бюро всей соответствующей информации в Международный реестр будет внесена запись об изменении правового характера и государства организации юридического лица, и уведомление об этом факте будет направлено владельцу и всем указанным Договаривающимся сторонам.

54. Записанная информация будет опубликована в «Бюллетене ВОИС по международным знакам». С этой целью предлагается последующая поправка к правилу 32, а именно: включить в пункт (1)(a)(vii) ссылку на изменения в указаниях, касающихся правового характера и государства организации юридического лица.

55. Наконец, предлагается еще одна вытекающая из этого поправка к пункту 7.4 Перечня пошлин и сборов: включить ссылку на изменение в указаниях, касающихся правового характера и государства организации юридического лица. В этом случае будет применяться подлежащая уплате пошлина за изменение в имени и адресе владельца, то есть если в одном и том же бланке содержится просьба о внесении изменений в имя, адрес или правовой характер владельца, подлежать уплате Международному бюро будет лишь одна пошлина в размере 150 шв. франков.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

56. Предлагается, чтобы предлагаемые поправки к правилам 25, 32 и к пункту 7.4 Перечня пошлин и сборов вступили в силу с 1 января 2017 г.

*57. Рабочей группе
предлагается:*

*(i) рассмотреть
предложения, вынесенные в
настоящем документе; и*

(ii) указать, будет ли она рекомендовать Ассамблее Мадридского союза некоторые или все предлагаемые поправки к Общей инструкции, изложенные в приложении к настоящему документу или в видоизмененной форме, и предложить дату для их вступления в силу

[Приложение 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.~~)

[...]

**Раздел 2
Международные заявки**

[...]

Правило 12

Несоблюдения правил в отношении классификации товаров и услуг

[...]

*(8bis) [Рассмотрение ограничений] Если в международной заявке содержится ограничение перечня товаров и услуг и Международное бюро не может сгруппировать эти товары и услуги по классам Международной классификации товаров и услуг, перечисленным в соответствующей международной заявке, Международное бюро поднимает вопрос о несоблюдении правил. Пункты 1(a) и (2) - (6) применяются *mutatis mutandis*. Если несоблюдение правил не исправляется в течение трех месяцев с даты уведомления о несоблюдении правил, ограничение рассматривается как не содержащее соответствующих товаров и услуг.*

[...]

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

[...]

Правило 21

Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией

~~(1) [Уведомление] Если в соответствии со статьей 4bis(2) Соглашения или статьей 4bis(2) Протокола Ведомство той или иной указанной Договаривающейся стороны по просьбе обратившегося непосредственно в это Ведомство владельца произвело в своем реестре отметку о том, что национальная или региональная регистрация заменена международной регистрацией, то упомянутое Ведомство уведомляет об этом Международное бюро. Такое уведомление указывает [Просьба о том, чтобы Ведомство произвело в своем реестре отметку о международной~~

регистрации] (a) В соответствии со статьей 4bis(2) Соглашения или статьей 4bis(2) Протокола владелец международной регистрации может с даты уведомления об указании просить о том, чтобы Ведомство соответствующей указанной Договаривающейся стороны произвело в своем реестре отметку о международной регистрации, которая, как считается, заменила национальную или региональную регистрацию. Просьба подается в Международное бюро на соответствующем официальном бланке и указывает:

- (i) номер соответствующей международной регистрации, (ibis) Договаривающуюся сторону, в которой произошла замена,
- (ii) если замена касается лишь одного/одной или нескольких из товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, то эти товары и услуги; и
- (iii) дату подачи заявки и ее номер, дату регистрации и ее номер и, при наличии таковой, дату приоритета национальной или региональной регистрации, которая заменяется международной регистрацией.

(b) Уведомление Просьба может также содержать информацию, касающуюся любых иных прав, приобретенных в силу этой национальной или региональной регистрации, ~~в форме, согласованной Международным бюро и соответствующим Ведомством.~~

(2) [Внесение записи и уведомления] (a) Международное бюро, при условии, что просьба, упомянутая в пункте (1), оформлена надлежащим образом, вносит в Международный реестр ~~запись об указаниях, о которых получено уведомление~~ информацию, представленную в соответствии с пунктом (1), и уведомляет Ведомство соответствующей указанной Договаривающейся стороны и информирует в то же время об этом владельца.

(b) ~~Записи об указаниях, о которых получено уведомление~~ Информация, представленная в соответствии с пунктом (1), вносятся вносится с даты получения Международным бюро ~~уведомления, соответствующего~~ просьбы, соответствующей применимым требованиям.

(3) [Уведомление после внесения записи относительно просьбы о том, чтобы Ведомство произвело отметку о международной регистрации] (a) Ведомство Договаривающейся стороны, получившее уведомление в соответствии с пунктом (2), направляет в Международное бюро:

- (i) уведомление о том, что оно произвело в своем реестре отметку о международной регистрации; или
- (ii) если замена касается лишь одного/одной или нескольких из товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, уведомление о том, что оно произвело в своем реестре отметку о международной регистрации, перечислив эти товары и услуги; или
- (iii) уведомление, указывающее на то, что оно не может произвести в своем реестре отметку о международной регистрации, и излагающее причины этого.

(b) Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любом уведомлении, полученном в соответствии с настоящим пунктом, и препровождает копию уведомления владельцу.

(4) [Дата вступления замены в силу] Датой вступления замены в силу в соответствии со статьей 4bis(2) Соглашения или статьей 4bis(2) Протокола является дата регистрации или внесения записи, осуществленных в соответствии со статьями 3 и 3ter Соглашения или статьями 3 и 3ter Протокола.

(5) [Объем замены] Названия товаров и услуг, перечисленные в национальной или региональной регистрации, являются эквивалентными, но не обязательно идентичными, названиям, перечисленным в заменившей ее международной регистрации.

(6) [Последствия замены для национальной или региональной регистрации] Национальная или региональная регистрация не аннулируется и не испытывает никакого иного воздействия в силу того, что она заменена международной регистрацией или что Ведомство произвело в своем реестре отметку о последней.

[...]

Раздел 5

Последующие указания; изменения

[...]

Правило 25

*Просьба о внесении записи об изменении;
просьба о внесении записи об аннулировании*

(1) *[Представление просьбы]* (a) Просьба о внесении записи представляется в Международное бюро на соответствующем официальном бланке в одном экземпляре, если эта просьба касается одной из следующих позиций:

[...]

(iv) изменения имени или адреса владельца или указаний касательно правового характера владельца в качестве юридического лица и государства и, когда это применимо, административно-территориальной единицы в таком государстве, в соответствии с законодательством которого/которой организовано указанное юридическое лицо;

[...]

[...]

Правило 26

*Несоблюдения правил в просьбах о внесении записи об изменении
или внесении записи об аннулировании*

(1) *[Не соответствующая правилам просьба]* Если просьба о внесении записи об изменении или просьба о внесении записи об аннулировании, упомянутые в правиле 25(1)(a), не соответствуют применимым требованиям, и когда просьба касается внесения записи об ограничении, если количество классов, указанных в ограничении, не соответствует тем, которые содержатся в соответствующей международной регистрации, и с учетом пункта (3) Международное бюро уведомляет об этом факте владельца и, если просьба была подана Ведомством, это Ведомство.

[...]

Раздел 7

Бюллетень и база данных

Правило 32

Бюллетень

(1) *[Информация, относящаяся к международным регистрациям]*
(a) Международное бюро публикует в Бюллетене соответствующие данные, касающиеся:

[...]
(vii) изменений ~~в праве собственности, ограничений, отказов и изменений имени или адреса владельца,~~ о которых сделана запись в соответствии с правилом 27;

[...]

[...]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПЕРЕЧНЮ ПОШЛИН И СБОРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН И СБОРОВ

(действует с ~~1 января 2015 г.~~)

Швейцарские франки

[...]

7. Прочие записи

[...]

7.4 Изменение имени и/или адреса владельца и/или указаний касательно правового характера владельца, если владелец является юридическим лицом, и государства и, когда это применимо, административно-территориальной единицы в таком государстве, в соответствии с законодательством которого/которой организовано указанное юридическое лицо, одной или более международных регистраций, для которых внесение записи о таком же изменении испрашивается в том же заявлении.

150

[...]

[Конец приложения и документа]