|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание: WIPO-R-BW | **R** |
| MM/LD/WG/13/8. | | |
| ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ | | |
| ДАТА: 14 ОКТЯБРЯ 2015 Г. | | |

**Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков**

**Тринадцатая сессия**

**Женева, 2 – 6 ноября 2015 г.**

измененное правило 24(5) общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и протокола к этому соглашению: вопросы применения

*Документ подготовлен Международным бюро*

# ВВЕДЕНИЕ

1. На своей двенадцатой сессии Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемая «Рабочая группа») обсудила ряд поправок к Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуемой «Общая инструкция»). Рабочая группа, в частности, рекомендовала Ассамблее Мадридского союза принять поправки к правилу 24(5). Ассамблея Мадридского союза на своей сорок девятой сессии, состоявшейся в октябре 2015 г., приняла поправки к правилу 24(5) с датой вступления в силу с 1 ноября 2017 г. [[1]](#footnote-2)
2. Поправки к правилу 24(5) Общей инструкции вносит изменения в два определенных аспекта последующих указаний. В соответствии с поправками к подпунктам (a) и (d) предусматривается применение *mutatis mutandis* правил 12 и 13, если последующее указание относится только к части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, а в соответствии с поправкой к подпункту (c) ограничиваются последствия несоблюдения правила в виде отсутствующего или неправильно оформленного заявления о намерении использовать знак, которое не было исправлено.
3. В ходе подготовительной работы для определения порядка реализации поправок к Общей инструкции Международное бюро выявило несколько проблем, затрагивающих применение поправок к правилу 24(5)(a) и (d). Эти проблемы связаны с выверкой классификаций, перечисленных в последующих указаниях, по предыдущим изданиям Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццкой классификации), ожидаемым увеличением объема и сложности проводимых экспертиз, ограниченными возможностями автоматизации и необходимыми ресурсами и квалификацией кадров для применения исправленного правила.
4. Ввиду данных проблем вопросы применения необходимо довести до внимания Рабочей группы, поскольку может быть необходимо продолжить рассмотрение поправок к правилу 24(5)(a) и (d).
5. Поскольку Международное бюро не видит проблем с применением поправки к правилу 24(5)(c), оно остается в том виде, в каком оно было принято Ассамблеей Мадридского союза, с датой вступления в силу с 1 ноября 2017 г.

# ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ

## ВЫВЕРКА ПО ПРЕДЫДУЩИМ ВЫПУСКАМ НИЦЦКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

1. Международное бюро контролирует классификацию товаров и услуг в международных заявках на предмет ее соответствия выпуску или версии Ниццкой классификации, действовавшей на момент получения международной заявки ведомством происхождения. После этого Международное бюро не меняет классификацию перечня товаров и услуг и не имеет на то мандата в соответствии с Договором или Общей инструкции[[2]](#footnote-3).
2. Согласно исправленному правилу 24(5), Международное бюро проверяет классификацию товаров и услуг, перечисленных в последующем указании, и, если классификация была составлена неправильно, уведомляет об этом факте владельца. Для обеспечения последовательности в последующем указании товары и услуги должны быть перечислены владельцам и проверены Международным бюро в соответствии с изданием и версией Ниццкой классификации, которая использовалась для классификации основного перечня в соответствующей международной регистрации.
3. В таблице 1 указано количество действующих международных регистраций в разбивке по различным изданиям и версиям Ниццкой классификации, использовавшимся для классификации основных перечней. Как видно из таблицы, последующие указания могут содержать товары и услуги, перечисленные почти во всех изданиях или версиях Ниццкой классификации, и в соответствии с исправленным правилом 24(5) Международное бюро теперь имеет мандат на проверку этих классификаций.

#### Таблица I. Количество международных регистраций в разбивке по изданиям и версиям Ниццкой классификации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Издание и версия** | **Дата публикации или вступления в силу** | **Количество международных регистраций** | **%** |
| NCL (2) | 1 января 1971 г. | 13 397 | 2% |
| NCL (3) | 1 января 1981 г. | 5 569 | 1% |
| NCL (4) | 1 января 1983 г. | 17 835 | 3% |
| NCL (5) | 1 января 1987 г. | 33 314 | 5% |
| NCL (6) | 1 января 1992 г. | 53 781 | 9% |
| NCL (7) | 1 января 1997 г. | 53 374 | 9% |
| NCL (8) | 1 января 2002 г. | 102 977 | 17% |
| NCL (9) | 1 января 2007 г. | 189 426 | 30% |
| NCL (10-2012) | 1 января 2012 г. | 42 430 | 7% |
| NCL (10-2013) | 1 января 2013 г. | 45 548 | 7% |
| NCL (10-2014) | 1 января 2014 г. | 45 469 | 7% |
| NCL (10-2015) | 1 января 2015 г. | 20 584 | 3% |
|  |  |  |  |
|  | Итого | 623 704 |  |

## текущая рабочая нагрузка Международного бюро и ожидаемое повышение объема и сложности экспертиз

1. Следует отметить увеличение числа последующих указаний, содержащих не менее одного ограничения. В 2011 г. было зарегистрировано 2 248 последующих указаний, содержащих не менее одного ограничения. В 2014 г. число таких зарегистрированных указаний выросло до 3 211[[3]](#footnote-4).
2. Помимо усиления рабочей нагрузки в плане увеличения числа последующих указаний, содержащих не менее одного ограничения, ожидается также, что применение измененного правила 24(5) приведет к усложнению процедуры экспертизы в Международном бюро, так как все большее число таких ограничений указывается в свободной форме, то есть с использованием указаний, которые не содержатся в международной регистрации и не перечислены в алфавитном порядке в Ниццкой классификации[[4]](#footnote-5).
3. Если последующее указание касается всех товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, или оно сводится к простому исключению одного или нескольких указаний или классов, содержащихся в международной регистрации, процедура экспертизы и регистрации является достаточно простой. Экспертиза становится более сложной, когда владельцы указывают ограничения из перечней товаров и услуг в свободной форме.
4. Использование указаний в свободной форме позволяет владельцам более подробно описывать товары и услуги, на которые должна быть распространена охрана, поскольку Ниццкая классификация содержит относительно небольшое число указаний, перечисленных в алфавитном порядке. Поэтому владельцы могут составлять перечни товаров и услуг с учетом требований непосредственно указываемых Договаривающихся сторон, особенно тех, которые известны своими более высокими требованиями к степени спецификации, стремясь, таким образом, избежать возможных предварительных отказов.
5. В то время как применение последующих указаний в свободной форме предоставляет более гибкие возможности для владельцев, оно ведет к усложнению контроля, который должно осуществлять Международное бюро в соответствии с измененным правилом 24(5). Как объяснялось выше, данный контроль должен осуществляться на основе издания и версии Ниццкой классификации, которые были использованы для классификации основного перечня в соответствующей международной регистрации.

## пределы возможностей автоматизации классификаций ограничений в последующих указаниях

1. Существующая база данных классификаций, которой пользуются эксперты при классификации товаров и услуг, перечисленных в международных заявках, была создана в 2005 г. Данные в системе базы классификаций (неформально именуемой «рождественским деревом») были составлены на основе девятого издания Ниццкой классификации. База данных актуализировалась с учетом изменений в каждой версии десятого издания Ниццкой классификации, а также часто используемых и последовательно классифицируемых терминов. В настоящее время она содержит 88 387 указаний на английском языке, 46 425 указаний на французском языке и 45 534 указания на испанском языке. Девятое и десятое издания Ниццкой классификации были интегрированы в систему, в то время как с первого по восьмое издания не были интегрированы.
2. «Рождественское дерево» – это не то же самое, что Менеджер товаров и услуг Мадридской системы (МТУ), который представляет собой внешнюю систему классификации, созданную в помощь пользователям при составлении и классификации перечней товаров и услуг. МТУ содержит меньшее число указаний, чем «рождественское дерево», и отражает только текущее издание и версию Ниццкой классификации.
3. Согласно измененному правилу 24(5)(a) и (d), если владелец представляет последующее указание, включающее ограничения, составленные в свободной форме (т.е. которые не содержатся в международной регистрации, не перечислены в алфавитном порядке в Ниццкой классификации и не включены во внутреннюю базу данных классификаций), Международное бюро должно вручную провести экспертизу этих ограничений, сверив классификацию с изданием и версией Ниццкой классификации, использованными в международной регистрации.
4. «Рождественское дерево» может быть доработано с включением в него перечней в алфавитном порядке всех предыдущих изданий Ниццкой классификации. Однако даже такое изменение, вероятно, не будет достаточным для выполнения Международным бюро его обязанностей, связанных с проведением новой экспертизы и составлением новой классификации.

## дополнительные квалифицированные кадры

1. Поскольку проверка классификации товаров и услуг, перечисленных в последующих указаниях, должна производиться вручную на основе более старых изданий Ниццкой классификации, эксперты должны быть хорошо знакомы со всеми предыдущими изданиями Ниццкой классификации. Сотрудники Мадридского реестра в настоящее время не располагают такими знаниями, и, как минимум, будет очень сложно найти и привлечь такие кадры.
2. Только для обеспечения дополнительной рабочей нагрузки, связанной с выполнением измененного правила 24(5), не говоря уже о сложности этой работы, потребуются четыре дополнительных эксперта. Однако не ясно, удастся ли нанять вне Организации экспертов, обладающих требуемыми знаниями предыдущих изданий Ниццкой классификации. С этой же трудностью сталкиваются и национальные ведомства.
3. Вероятно, со временем можно было бы подготовить внутренние кадры, обладающие соответствующими знаниями предыдущих изданий, но это потребует значительных и постоянных затрат на организацию обучения. Однако усилия, необходимые для подготовки таких компетентных кадров, следует сопоставить с чистой выгодой от проведения вышеуказанной выверки вручную.
4. Более того, существуют потенциальные риски, связанные с применением измененного правила, такие как возможные негативные последствия для общих затрат времени на обработку, в частности на обработку последующих указаний, что может также привести к неоправданным задержкам для владельцев.
5. Наконец, Договаривающимся сторонам и владельцам следует оценить, насколько проводимый Международным бюро в пределах возможного ручной контроль классификации повышает ценность экспертизы указанными ведомствами при определении сферы охраны последующего указания с ограниченным перечнем.
6. В свете вышеизложенных вопросов Рабочей группе следует рассмотреть необходимость применения измененного правила 24(5) в его нынешнем виде или продолжения работы по его пересмотру.
7. *Рабочей группе предлагается принять к сведению вышеуказанные проблемы с применением и рассмотреть вопрос о том, какие дополнительные рекомендации могут потребоваться для принятия Ассамблеей Мадридского союза в 2016 г.*

[Конец документа]

1. См. документ MM/A/49/3. [↑](#footnote-ref-2)
2. До 31 марта 1996 г. Международное бюро консолидировало перечни товаров и услуг в международных регистрациях при их продлении путем исключения аннулированных указаний и указаний, которые были отклонены во всех указанных Договаривающихся сторонах. Более того, Международное бюро реклассифицировало перечни товаров и услуг в соответствии с действующим изданием Ниццкой классификации на момент продления международной регистрации. Данная практика была отменена с 1 апреля 1996 г. со вступлением в силу Общей инструкции к [Мадридскому соглашению](http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/madrid/) о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению. [↑](#footnote-ref-3)
3. См. документ MM/LD/WG/13/2, таблица I. [↑](#footnote-ref-4)
4. Документ MM/LD/WG/12/2. [↑](#footnote-ref-5)