

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

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.

¹ См. документ MM/A/49/3.

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

6. 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 инструкцией².
7. 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.
8. 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.

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 о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению.

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

9. 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 211³.

10. 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 классификации⁴.

11. 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.

12. 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.

³ См. документ MM/LD/WG/13/2, таблица I.

⁴ Документ MM/LD/WG/12/2.

13. 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

14. 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.

15. «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.

16. 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.

17. «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

18. 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.

19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. В свете вышеизложенных вопросов Рабочей группе следует рассмотреть необходимость применения измененного правила 24(5) в его нынешнем виде или продолжения работы по его пересмотру.

24. 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]