

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Четырнадцатая сессия
Женева, 13 – 17 июня 2016 г.

АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. В ходе своей тринадцатой сессии Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуется «Рабочая группа») просила Международное бюро проанализировать в документе, который будет обсужден на ее следующей сессии, ограничения, запрашиваемые в международных заявках и последующих указаниях, а также в виде просьб о внесении записей об изменениях; в частности, роль и обязанности Ведомства происхождения, Международного бюро и ведомств указанных Договаривающихся сторон при проведении экспертизы объема ограничений.

ЦЕЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ

2. Ограничение в перечне товаров и услуг – это изменение сферы охраны международной регистрации; говоря более конкретно, это – ограничение такой сферы по отношению к одной или более указанных Договаривающихся сторон. Определение того, относится ли ограничение к основному перечню в международной регистрации, представляет собой решение относительно сферы охраны знака.

ОГРАНИЧЕНИЯ В МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

3. Ограничения могут вводиться тремя путями: в международной заявке, в последующем указании или в виде просьбы о внесении записи об ограничении в качестве изменения в отношении той или иной конкретной международной регистрации.

4. Заявитель или владелец может использовать ограничения для того, чтобы отразить экспортную стратегию касательно конкретных Договаривающихся сторон, уменьшить расходы на продление международной регистрации либо избежать выраженных или потенциальных предварительных отказов или преодолеть их.
5. Внесение записи об ограничении не влечет за собой удаления соответствующих товаров и услуг из международной регистрации, в том виде, в каком это записано в Международном реестре. Единственным последствием является то, что международная регистрация не применяется более к товарам и услугам, на которые распространяется действие ограничения, в соответствующих Договаривающихся сторонах.
6. Даже если запись об ограничении внесена в Международный реестр и знак более не пользуется охраной в отношении товаров и услуг, охватываемых ограничением, в одной или более Договаривающихся сторонах, эти товары и услуги могут в дальнейшем стать предметом последующего указания.
7. Чтобы сформулировать ограничение, владелец может опустить или исключить один или более классов или конкретных указаний товаров и услуг. Владелец может также заменить одно или более указаний другими указаниями, используя так называемые «указания в свободной форме», что означает указания, которых нет ни в международной регистрации, ни в алфавитном порядке в Международной классификации товаров и услуг для целей регистрации знаков (Ниццкая классификация). Используя указания в свободной форме, владельцы могут составлять перечни товаров и услуг с учетом требований различных указанных Договаривающихся сторон, что особенно полезно в отношении тех из них, которые известны своими более высокими требованиями к степени спецификации. Таким образом, указания в свободной форме воплощают в себе гибкие возможности для пользователей Мадридской системы, позволяя им с большей легкостью удовлетворять требования весьма разнообразных нормативно-правовых систем ее Договаривающихся сторон.
8. Хотя есть различные способы выражения ограничения, принцип остается тем же: условия, выраженные в ограничении, должны быть уже по сфере действия, чем основной перечень товаров и услуг в международной регистрации.
9. Не представляется возможным расширять перечень товаров и услуг в международных регистрациях. Если владелец желает получить охрану своего знака в отношении дополнительных товаров и услуг, он должен подать новую международную заявку. Это верно даже для того случая, если эти товары и услуги были включены в базовую заявку или базовую регистрацию, и заявитель мог включить их в международную заявку, но предпочел не делать этого.
10. Тем не менее, ограничения могут приводить к расширению или распространению перечня товаров и услуг. Это может произойти, например, когда в ограничении содержатся указания в свободной форме или если указания были заменены другими указаниями. Соответственно, компетентный орган экспертизы может высказать возражение против ограничения. Из этого следует, что ограничения должны быть рассмотрены на предмет определения того, попадают ли они в сферу действия основного перечня товаров и услуг в международной регистрации.

ОГРАНИЧЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ

11. Заявитель может включить ограничение в международную заявку. Правило 9(4)(a)(xiii) Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуются, соответственно, «Общая инструкция», «Соглашение» и «Протокол») устанавливает, что международная заявка содержит или указывает «названия товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака, сгруппированных по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг, причем каждой группе предшествует номер класса и каждая группа представляется в порядке

расположения классов в этой Классификации; товары и услуги указываются в точных терминах, предпочтительно с использованием слов, фигурирующих в алфавитном перечне указанной Классификации; международная заявка может содержать ограничения перечня товаров и услуг в отношении одной или более указанных Договаривающихся сторон; ограничение в отношении каждой Договаривающейся стороны может быть разным [...]». Международная заявка, которая может содержать ограничение, должна представляться Международному бюро через Ведомство происхождения.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОСЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЯХ

12. Правило 24(3)(a)(iv) Общей инструкции касается последующих указаний, а точнее в нем говорится, что «с учетом пункта (7)(b) последующее указание содержит или указывает [...]если последующее указание относится ко всем товарам и услугам, перечисленным в соответствующей международной регистрации, то этот факт, или, если последующее указание относится только к части товаров и услуг, перечисленных в соответствующей международной регистрации, эти товары и услуги [...]». Возможность того, что последующее указание содержит только часть товаров и услуг, как это указано в международной регистрации, составляет ограничение.

13. Владелец может включить ограничение в последующее указание, используя для этого официальный бланк, и направить его в Международное бюро напрямую или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. Владелец также имеет возможность включить ограничение в последующее указание, используя электронный формуляр (электронное последующее указание), и в этом случае формуляр направляется непосредственно в Международное бюро.

ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ КАК ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 25)

14. Третий и последний вариант – это просить о внесении записи об ограничении в качестве изменения в международной регистрации в соответствии с правилом 25 Общей инструкции. Владелец может обратиться с просьбой о внесении такой записи непосредственно в Международное бюро или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. Электронный формуляр для представления такой просьбы будет представлен позднее.

15. После внесения записи об ограничении в Международный реестр Международное бюро уведомит указанные Договаривающиеся стороны, затронутые ограничением. Согласно правилу 27(5) Общей инструкции Ведомство указанной Договаривающейся стороны, уведомленной о такой записи, может заявить, что ограничение не имеет силы на ее территории. Это заявление должно быть направлено Международному бюро до истечения 18 месяцев с даты, в которую уведомление об ограничении было направлено соответствующему Ведомству.

16. В своем заявлении Ведомство должно указать мотивы, по которым ограничение не имеет силы, соответствующие основным положениям законодательства и то, может ли такое заявление быть пересмотрено или обжаловано. Если заявление не затрагивает все товары и услуги, Ведомство должно указать те из них, которые затрагиваются заявлением, или те, которые не затрагиваются заявлением. По получении этого заявления Международное бюро уведомляет владельца, и, если просьба была подана через Ведомство, оно уведомляет Ведомство.

17. Процедура, изложенная в правиле 27(5), была включена потому, что ведомства указанных Договаривающихся сторон информировали Международное бюро о том, что перечни товаров и услуг, являющиеся результатом ограничений, могут, по их мнению, быть шире, чем первоначальный перечень, но что нет никакого механизма, посредством которого ведомства могли бы приводить в действие свои возражения.

18. В Общей инструкции нет аналогичной процедуры для ограничений, вводимых в международных заявках или в последующих указаниях.

РАССМОТРЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

19. Ограничения должны быть рассмотрены на предмет определения того, попадают ли они в сферу действия основного перечня товаров и услуг в международной регистрации. Рассмотрение ограничений может быть ясным и простым делом, когда ограничение состоит из простого исключения классов или конкретных указаний, хотя оно может существенно сказаться на рабочей нагрузке органа, рассматривающего ограничение. Когда же ограничение выражается в виде замены конкретных указаний другими указаниями, например путем использования указаний в свободной форме, рассмотрение может быть более сложным .

РАССМОТРЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ

20. Нынешняя нормативно-правовая база Мадридской системы не содержит никакого ясного положения о рассмотрении ограничений в международных заявках. В правиле 9(4)(a)(xiii) содержится ссылка на включение ограничений в международные заявки. В правиле 9(5)(d)(vi), при определении удостоверения Ведомства происхождения, говорится, что это Ведомство должно удостоверить, «что товары и услуги, указанные в международной заявке, включены в перечень товаров и услуг, указанных в базовой заявке или базовой регистрации, в зависимости от случая». Эта общая формулировка соответствует статье 3(1) Протокола, в которой сказано, что «Ведомство происхождения удостоверяет, что данные, содержащиеся в международной заявке, соответствуют данным, которые на момент удостоверения содержатся в базовой заявке или в базовой регистрации, в зависимости от случая».

21. Следует отметить, что правило 8 Инструкции к Соглашению не предусматривает включения ограничений в международные заявки; соответственно, формуляр международной заявки не отражает такой возможности. Этот вариант был предусмотрен лишь в правиле 9(4)(a)(xiii) Общей инструкции, что привело к изменению формуляров международной заявки в 2001 г. До этого любое ограничение оформлялось бы отдельно, хотя оно и могло публиковаться вместе со свидетельством о международной регистрации.

22. Таким образом, нельзя считать, что функция удостоверения первоначально включала рассмотрение ограничений. Вместе с тем в ведомствах, выступающих в качестве ведомств происхождения, существует различная практика; хотя некоторые из них не рассматривают ограничения, есть ведомства, рассматривающие ограничения в международных заявках.

23. Общая инструкция возлагает на Международное бюро контроль международных заявок. Содержание этой функции разъясняется в правилах 11, 12 и 13. Из этих положений правила 12 и 13 касаются, соответственно, несоблюдения правил в отношении классификации товаров и услуг и несоблюдения правил в отношении указания товаров и услуг. В правиле 12(1)(a) сказано, что Международное бюро проверять соблюдение требований правила 9(4)(a)(xiii), однако это положение касается только вопросов классификации.

24. По сути дела, правило 12(1)(a) вытекает из статей 3(2) Соглашения и Протокола. В этих идентичных положениях говорится, что «заявитель должен указать товары или услуги, на которые истребована охрана знака, а также, если возможно, соответствующий им класс или классы согласно классификации, установленной Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Если заявитель не делает такого указания, Международное бюро само классифицирует изделия или услуги по соответствующим классам указанной классификации. Классификация,

указанная заявителем, подлежит проверке Международным бюро, которое осуществляет ее совместно с национальным Ведомством. В случае разногласия между национальным Ведомством и Международным бюро решение последнего является окончательным». Опять же, функции контроля и Международного бюро, и Ведомства происхождения четко указаны в договорах, ограничивая их проверкой правильного указания и классификации товаров и услуг.

25. Вышесказанное приводит к заключению о том, что нормативно-правовая база Мадридской системы не говорит однозначно, кто должен рассматривать ограничения в международных заявках. Функция удостоверения, выполняемая Ведомством происхождения, не включает четко рассмотрения ограничений; этого не делает и контрольный мандат Международного бюро.

РАССМОТРЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОСЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЯХ

26. Анализ, касающийся рассмотрения ограничений в последующих указаниях, полностью отражает рассмотрение в случае международных заявок, о чем шла речь выше. Правило 24(5) Общей инструкции в общем плане уполномочивает Международное бюро проверять соответствие «применяемым требованиям» и ставить вопрос о несоблюдении правил, в случае необходимости.

27. На вопрос о том, кто должен рассматривать ограничения в последующих указаниях, нет однозначного ответа; хотя в данном случае возможными кандидатами для проведения рассмотрения будут Международное бюро, ведомства указанных Договаривающихся сторон или Ведомство Договаривающейся стороны владельца, если последующее указание представлено этим Ведомством.

РАССМОТРЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 25

28. Правило 25 вносит процедуру, позволяющую ведомствам указанных Договаривающихся сторон рассматривать касающиеся их ограничения и, в зависимости от случая, заявлять, что они не имеют силы.

29. Правило 27 также проливает свет на правовой контекст рассмотрения ведомствами указанных Договаривающихся сторон. В пункте (5)(b) сказано, что в заявлении «указываются (i) мотивы, по которым ограничение не имеет силы; (ii) если заявление не затрагивает все товары и услуги, которых касается ограничение, те из них, которые затрагиваются заявлением, или те, которые не затрагиваются заявлением; (iii) соответствующие основные положения законодательства; и (iv) может такое заявление быть пересмотрено или обжаловано». Поэтому эти ведомства должны рассматривать ограничения на предмет соответствия их нормативно-правовым системам. Этот подход аналогичен тому, который предусматривается для предварительных отказов, которые также предполагают роль Ведомства указанной Договаривающейся стороны в рассмотрении; в правиле 17(2)(iv) сказано, что уведомление о предварительном отказе содержит или указывает «все мотивы предварительного отказа вместе со ссылкой на соответствующие основные положения законодательства» [...].

30. В отличие от рассмотрения ограничений в международных заявках и последующих указаниях анализ нормативно-правовой базы Мадридской системы ясно указывает на то, что ограничения, запрашиваемые в виде внесения записи об изменении, согласно правилу 25, должны рассматриваться ведомствами соответствующих указанных Договаривающихся сторон.

31. В данном конкретном случае Ведомство должно проверить, что ограничение соответствует не только основному перечню, но и перечню товаров и услуг, в отношении которых Договаривающаяся сторона остается указанной стороной и в отношении которых охрана была предоставлена или видоизменена.

32. Вопрос об определении компетенции в отношении рассмотрения ограничений, запрашиваемых в виде внесения записи об изменении, согласно правилу 25, находит четкий ответ в нормативно-правовой базе Мадридской системы. Однако тот же вопрос, касающийся ограничений в международных заявках и последующих указаниях, требует дальнейшего анализа.

ОРГАН, РАССМАТРИВАЮЩИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ

33. Рассмотрение ограничений теоретически является довольно ясным: оно состоит «просто» из определения того, попадает ли то или иное ограничение в сферу действия основного перечня товаров и услуг в международной регистрации. Однако такое определение подразумевает доскональное знание классификации товаров и услуг, а также способность истолковывать смысл все чаще используемых указаний в свободной форме .

34. Центральным вопросом в отношении рассмотрения того или иного ограничения является вопрос, касающийся объема охраны – вопрос, который Мадридская система отсылает ведомствам указанных Договаривающихся сторон. Иными словами, рассматривающий орган должен определить, относится ли ограничение к основному перечню в международной регистрации, как это истолковывается соответствующей указанной Договаривающейся стороной. Более того, когда ограничение вносится после того, как предоставлена охрана, такое ограничение должно находиться в сфере действия охраны, предоставленной соответствующей Договаривающейся стороной.

35. Только органы указанной Договаривающейся стороны могут выносить решения об объеме охраны, действующей в пределах их территории, например в виде предварительных отказов, заявлений о предоставлении охраны, дальнейших решений или заявлений касательно ограничений согласно правилу 27(5). Поэтому соответствующие указанные Договаривающиеся стороны являются единственными компетентными органами для рассмотрения всех ограничений и, при этом, для определения объема охраны на их территории s.

36. Ограничения в международных заявках и в последующих указаниях схожи с ограничениями согласно правилу 25, поскольку они также воплощают в себе ограничения касательно объема охраны в указанных Договаривающихся сторонах. Поэтому, учитывая их схожий характер, из этого следует, что для всех ограничений должен существовать одинаковый режим, т.е. рассмотрение ведомствами указанных Договаривающихся сторон.

37. Формулировка правил 9(4)(a)(xiii) и 24(3)(a)(iii) и (iv), позволяющая пользователям вносить различные ограничения, которые по-разному сказываются на объеме охраны в отношении различных указанных Договаривающихся сторон, подкрепляет такое обоснование.

38. Требование о том, чтобы какой-то иной орган, а не Ведомство соответствующей указанной Договаривающейся стороны, рассматривал ограничения, может приводить к решениям, не согласующимся с толкованием объема охраны, вынесенным этим Ведомством.

39. В порядке иллюстрации можно рассмотреть международную регистрацию, указывающий тот или иной заголовок класса Ниццкой классификации. Хотя Ведомство происхождения и ведомства указанных Договаривающихся сторон, возможно, признают заголовки классов Ниццкой классификации, эти ведомства могут иметь весьма различные толкования в отношении их сферы действия. Ведомство происхождения может, например, считать, что данный заголовок класса охраняет все товары и услуги в алфавитном перечне этого класса; как результат, это Ведомство признает ограничение, перечисляющее любые из этих товаров и услуг. Такое ограничение, возможно, является неприемлемым для указанного Ведомства, которое считает, что заголовки классов охраняют товары и услуги, которые действительно охватываются буквальным значением этих терминов.

ВОЗМОЖНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЕДОМСТВОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ВЕДОМСТВОМ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ ВЛАДЕЛЬЦА

Рассмотрение ограничений в международных заявках Ведомством происхождения

40. Парадокс, являющийся результатом требования о том, чтобы ведомства происхождения рассматривали ограничения в международных заявках, будет заключаться в том, что ограничения будут рассматриваться и по ним будут выноситься решения различными юрисдикциями исходя исключительно из того, как ограничение было представлено. Ограничения, представленные в международной заявке, будут рассматриваться и по ним будут выноситься решения Ведомством происхождения, а решения, запрошенные в виде внесения записи об изменении – Ведомством указанной Договаривающейся стороны.

41. Если Ведомство происхождения проводит рассмотрение ограничений в международных заявках, то следует подумать о направлении уведомления о результатах этого рассмотрения ведомствам указанных Договаривающихся сторон, возможно в соответствии с правилом 14(1) Общей инструкции. В этом случае решения, вынесенные Ведомством происхождения, будут непосредственно воздействовать на объем охраны в указанных Договаривающихся сторонах.

42. Рассмотрение ограничений в международных заявках является существенным вопросом, который, как представляется, не относится к сфере действия функции удостоверения. В статье 3(1) Протокола сказано, что Ведомство происхождения удостоверяет, что данные, содержащиеся в международной заявке, соответствуют данным, которые на момент удостоверения содержатся в базовой заявке или в базовой регистрации, в зависимости от случая. Концепция соответствия наводит на мысль о том, что Ведомство происхождения проверяет соотношение между удостоверенными данными и в международной заявке, и в базовом знаке, но отнюдь не о том, что Ведомство должно провести углубленное рассмотрение международной заявки, такое чтобы решить, является ли ограничение действительно ограничением или же скорее расширением по сравнению с основным перечнем.

43. Из предшествующих сессий Рабочей группы ясно, что между ведомствами Договаривающихся сторон нет консенсуса относительно того, включает ли удостоверение рассмотрение ограничений. Более того, представляется, что в нормативно-правовой базе Мадридской системы нет окончательной поддержки, позволяющей сделать вывод о том, что так должно быть.

44. Нужно будет тщательно рассмотреть и другие последствия, прежде чем требовать, чтобы рассмотрением ограничений в международных заявках занимались ведомства происхождения. Например, двухмесячная отсрочка для обработки международных заявок этими ведомствами будет существенным ограничением с учетом того, что между Ведомством и заявителем нужно будет начинать непростой диалог. Это усилит давление с точки зрения рабочей нагрузки на ведомства, которые в настоящее время не занимаются таким рассмотрением. Усилится риск того, что ведомства будут не в состоянии соблюдать двухмесячный срок для представления международных заявок, что в свою очередь будет сказываться на сроках международных регистраций, что может негативно сказываться на заявителях.

45. Помимо обсуждения вопроса о том, можно ли рассмотрение ограничений рассматривать как часть функции удостоверения, рассмотрение ограничений Ведомством происхождения будет также связано со следующими вопросами:

- (a) Ведомство происхождения будет рассматривать ограничение на предмет соответствия основному перечню в международной заявке без контроля со стороны Международного бюро;
- (b) законодательство Ведомства происхождения и его методы классификации должны будут признаваться всеми указанными Договаривающимися сторонами. Мнения Ведомства происхождения не будут выноситься на контроль Международного бюро и не будут зависеть от преимущественной силы его мнения;
- (c) рабочая нагрузка ведомств происхождения, которые в настоящее время не рассматривают ограничения, существенно увеличится;
- (d) заявители, возможно, будут не в состоянии формулировать ограничения с учетом практики рассмотрения в той или иной конкретной Договаривающейся стороне, если эта практика не согласуется с той, которая применяется Ведомством происхождения. И наоборот, им нужно будет знать практику ведомств происхождения;
- (e) может иметь место выбор наиболее благоприятной инстанции, и ведомства происхождения с менее строгими процедурами рассмотрения могут столкнуться с риском значительного увеличения своей рабочей нагрузки;
- (f) необходимо будет установить различные режимы в нормативно-правовой базе Мадридской системы для ограничений в международных заявках и ограничений, запрашиваемых в виде внесения записи об изменении, причем оба типа ограничений рассчитаны на то, чтобы оказывать действие в указанных ведомствах.

Рассмотрение ограничений в последующих указаниях Ведомством происхождения или Ведомством Договаривающейся стороны владельца

46. Обсуждение, касающееся ограничений в международных заявках, будет также применяться к ограничениям в последующих указаниях. Если Ведомство происхождения будет проводить такое рассмотрение, это будет абсолютно новая функция, не предусмотренная в нормативно-правовой базе Мадридской системы, что потребует внесения поправок в Общую инструкцию.

47. В рамках нынешней нормативно-правовой базы владелец решает, представлять ли последующее указание непосредственно в Международное бюро или же через Ведомство происхождения либо через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. Большинство последующих указаний направляются напрямую в Международное бюро, причем значительное их число - электронными средствами.

48. Дополнительная сложность в рамках этого подхода будет возникать в случаях, когда Ведомство Договаривающейся стороны владельца и Ведомство происхождения уже не являются одним и тем же ведомством, что происходит после внесения записи об изменении владельца. В таких случаях Ведомство Договаривающейся стороны владельца должно будет рассматривать ограничение в сравнении с основным перечнем, который был удостоверен другим ведомством, в именно Ведомством происхождения, следуя, возможно, отличной практике.

49. Чтобы предусмотреть положение о рассмотрении ограничений в последующих указаниях Ведомством Договаривающейся стороны владельца, может потребоваться, чтобы владелец представлял последующее указание через Ведомство или, в порядке альтернативы, чтобы Международное бюро уведомляло Ведомство и ожидало его решения по соответствующему ограничению.

ВОЗМОЖНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО

50. Если Международное бюро должно будет рассматривать ограничения на предмет определения того, будут ли они относиться к основному перечню в международной регистрации, возникнет необходимость в значительных инвестициях для покрытия расходов на набор персонала и соответствующее его обучение. К тому же, потребуются также управление изменениями и изменения в нормативно-правовой базе для обеспечения требующейся ясности в отношении областей компетенции и обязанностей Международного бюро.

51. Еще один довод против рассмотрения ограничений Международным бюро заключается в том, что нет никакого механизма обжалования его решений. Если Международное бюро должно будет рассматривать ограничения в заявках и в последующих указаниях, либо его решения не будут подлежать обжалованию, что создаст иной правовой режим по сравнению с решениями по ограничениям в связи с правилом 25, либо будет необходимо создать какой-то апелляционный механизм в ВОИС. Помимо этого, ведомства указанных Договаривающихся сторон могут заявлять право на пересмотр окончательных решений, вынесенных Международным бюро. В общем, вся эта конструкция будет приводить к задержкам в обработке, если будет подаваться просьба об обжаловании, и, что еще более важно, это, возможно, также потребует внесения поправок в законы Договаривающихся сторон.

ПУТЬ ВПЕРЕД

52. Обсуждения, проведенные на прошлых сессиях Рабочей группы, показали, что есть определенный уровень согласия относительно того, что рассмотрением ограничений должны заниматься ведомства указанных Договаривающихся сторон, чтобы ограничение имело силу, когда такие ограничения вносятся в последующих указаниях и/или в виде записи об изменении согласно правилу 25.

53. Вместе с тем представляется уместным, чтобы все ограничения, включая и те, которые представляются в международных заявках, рассматривались ведомствами указанных Договаривающихся сторон, поскольку эти ведомства являются единственным органом, определяющим объем охраны в указанных Договаривающихся сторонах. Более того, рассмотрение ограничений Ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны, независимо от того, как именно они представляются, укрепит правовую определенность, поскольку к ограничениям во всех случаях будет применяться один и тот же режим.

РАССМОТРЕНИЕ ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЕДОМСТВОМ УКАЗАННОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ

54. Если Рабочая группа согласится с тем принципом, что все ограничения должны рассматриваться Ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны, это потребует дополнительных соображений относительно правовой базы, необходимой для рассмотрения ограничений в заявках и последующих указаниях. Необходимо будет учитывать характер и последствия решения по таким ограничениям, а также то, как именно нужно будет сообщать подобные решения.

55. В практическом плане можно предусмотреть три возможных варианта возможной реализации принципа, касающегося рассмотрения всех ограничений Ведомством указанной Договаривающейся стороны:

(a) Предварительный отказ в соответствии с нынешней нормативно-правовой базой

Согласно толкования некоторых Договаривающихся сторон, нынешняя нормативно-правовая база Мадридской системы позволяет им полностью или частично отказывать в предоставлении охраны знаку, являющемуся предметом международной регистрации, на том основании, что ограничение, представленное в международной заявке или в последующем указании, как считается, выходит за рамки основного перечня в международной регистрации. Например, некоторые Договаривающиеся стороны считают, что, поскольку, согласно статье 4 Протокола, международная регистрация имеет силу заявки, поданной в Ведомство, ограничение перечня товаров и услуг в такой международной регистрации не может приводить к расширению соответствующего основного перечня. По мнению этих Договаривающихся сторон, согласно применимому законодательству, то же самое будет применяться к заявке, поданной в Ведомство: ограничение заявки не может приводить к расширению первоначального перечня товаров и услуг.

(b) Предварительный отказ в соответствии с измененной нормативно-правовой базой

Некоторые Договаривающиеся стороны считают, что, согласно статье Article 5 Протокола, то или иное Ведомство не сможет отказать в охране на том основании, что ограничение считается выходящим за рамки основного перечня в международной регистрации, если такие основания не будут в равной мере применяться к заявке, поданной непосредственно в это Ведомство. По мнению этих Договаривающихся сторон, нормативно-правовую базу потребуется изменить путем либо внесения поправок в их применимое законодательства, либо внесения поправок в Общую инструкцию. Поправка в Общую инструкцию, возможно в правило 17, может ясно указывать на то, что Ведомство указанной Договаривающейся стороны может отказать в предоставлении охраны знаку, являющемуся предметом международной регистрации, на том основании, что ограничение считается выходящим за рамки соответствующего основного перечня. В некоторых случаях это может также требовать изменений в нормативно-правовой базе Договаривающихся сторон.

(c) Заявление о том, что ограничение в заявке или последующем указании не имеет силы

Наконец, как можно было увидеть ранее, международная заявка или последующее указание, в которой или в котором содержится ограничение, может рассматриваться как просьба о территориальном расширении и как отдельная просьба относительно внесения записи об ограничении. Поэтому можно утверждать, что ограничение, поданное в заявку или в последующем указании, не должно рассматриваться каким-то иным образом, чем ограничение, запрашиваемое как изменение. Следовательно, можно сделать вывод о том, что все ограничения должны быть предметом отдельного решения

соответствующего ведомства. В данном конкретном случае потребуется, чтобы поправки к Общей инструкции предусматривали направление заявлений о том, что то или иное ограничение в международной заявке или последующем указании не имеет силы, подобно заявлениям, которые Ведомство указанной Договаривающейся стороны направляет в соответствии с правилом 27(5).

56. Любой из возможных вариантов, изложенных в предыдущем пункте, потребует тщательного анализа, в особенности вопросов, указанных в пункте 54 выше. Если будет достигнут консенсус относительно того понимания, что все ограничения должны рассматриваться Ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны, то Международное бюро может проанализировать один или более из этих вариантов в новом документе, который будет обсужден на следующей сессии Рабочей группы.

57. Рабочей группе предлагается рассмотреть поднятые выше вопросы и дать Международному бюро указания, в частности, относительно того:

(i) согласится ли она с принципом, согласно которому все ограничения должны рассматриваться Ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны; и

(ii) будет ли она просить, чтобы Международное бюро дополнительно проработало один или более из вариантов, изложенных в пункте 55 выше, в документе, который будет обсужден на ее следующей сессии.

[Конец документа]