

**РУКОВОДСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ В СООТВЕТСТВИИ С
МАДРИДСКИМ ПРОТОКОЛОМ**

(Обновлено в 2021 г.)

Дополнительная информация может быть получена из

Madrid Legal Division
Madrid Registry
Brands and Designs Sector
World Intellectual Property Organization (WIPO)

(+41) 022 338 9111

<https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>

Интернет: <https://www.wipo.int/portal/ru/index.html>

World Intellectual Property Organization (WIPO)
Женева
Публикация ВОИС № 455R/21
ISBN 978-92-805-3255-5
WIPO/2021

Предисловие

Настоящее Руководство предназначено в основном для заявителей и владельцев международных регистраций знаков, а также для сотрудников компетентных организаций государств - участников Мадридского союза. В нем описываются различные этапы международной регистрации и поясняются существенные положения Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Инструкции к данному Протоколу.

Полный текст Мадридского протокола, Инструкции и Административной инструкции опубликован по адресу: https://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/.

Руководство периодически обновляется. Приветствуются обращения читателей в Международное бюро с комментариями и предложениями в отношении его улучшения.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4
ЧАСТЬ А: ВВЕДЕНИЕ	11
РУКОВОДСТВО.....	11
МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.....	12
Протокол	12
Кто может использовать систему?.....	12
Краткое описание системы	13
Преимущества системы.....	14
МАДРИДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И МАДРИДСКИЙ ПРОТОКОЛ.....	14
Историческое сравнение Протокола и Соглашения.....	14
Замораживание Соглашения.....	15
Защитная оговорка.....	16
(a) До 1 сентября 2008 года: преобладание Соглашения в силу защитной оговорки	16
(b) С 1 сентября 2008 года: преимущество Протокола	17
УЧАСТИЕ В ПРОТОКОЛЕ	18
ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН	19
Единое ведомство нескольких государств	19
Территориальное действие	19
Ограничения, касающиеся существующих знаков.....	19
Продление срока для уведомления об отказе	20
Уведомления о решениях после вынесения предварительного отказа.....	20
Индивидуальные пошлины	21
Представление последующих указаний	22
Заявление о намерении использовать знак.....	22
Заявление о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы.....	23
Заявление о том, что Договаривающаяся сторона не будет подавать просьбы о разделении международной регистрации согласно правилу 27bis(1)	23
Заявление о том, что Договаривающаяся сторона не будет подавать просьбы о слиянии международных регистраций, являющихся следствием разделения согласно правилу 27ter(2)(a).....	23
Уведомление о несовместимости правил 27bis(1) и 27ter(2)(a) с применимым национальным или региональным законодательством Договаривающейся стороны.....	24
Сбор и пересылка пошлин.....	24
Продолжение действия международных регистраций в государстве-преемнике.....	25
Публикация уведомлений и заявлений	25
СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЗ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН (НРС)	25
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ.....	25
ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЯХ	27
Бюллетень	27
Madrid Monitor	28
Вспомогательные сервисы в режиме онлайн для подачи заявок и управления международными регистрациями.....	28
Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы	29
Менеджер товаров и услуг Мадридской системы.....	29
База данных членов Мадридской системы.....	30
Мадридская служба управления портфелем.....	30
Madrid Monitor	30
Электронное продление.....	30
Электронное последующее указание.....	31

Электронные платежи	31
Онлайновые бланки	31
Выписки из Международного реестра	31
Заверение выписки из международного реестра	32
Ежегодные, ежемесячные и «текущие» статистические данные	32
ЧАСТЬ В: ПРОЦЕДУРА.....	33
ГЛАВА I: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.....	33
ВВЕДЕНИЕ.....	33
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО	33
Способы связи	34
Письменные сообщения	34
Электронная связь	34
Официальные бланки	35
Дополнительные листы	36
Указание дат	37
Факультативные бланки	37
Подписи	37
Исчисление сроков	37
Перебои в почтовом обслуживании и службах доставки, а также отправке сообщений с помощью электронных средств связи	39
Несоблюдение сроков в связи с пандемией COVID-19.....	40
Продолжение делопроизводства	41
Языки	42
Общие принципы	42
Трёхязычный режим	42
УПЛАТА ПОШЛИН В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО	43
Валюта платежа	44
Способ платежа	44
Дата платежа	45
Изменение размера пошлины	46
Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран (НРС)	46
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО.....	46
Назначение представителя	47
Способ назначения	47
В международной заявке, в последующем указании или в заявлении о внесении записи об изменении	47
В отдельном сообщении	47
Только один представитель	47
Назначение, не соответствующее правилам	48
Внесение записи и уведомление о назначении	48
Последствия назначения представителя.....	48
Аннулирование назначения	49
Аннулирование по просьбе представителя	50
Уведомление об аннулировании	50
Отсутствие пошлины за внесение записи	50
ГЛАВА II: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА.....	51
ВВЕДЕНИЕ.....	51
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА	51
Материально-правовые требования	51
Базовая регистрация или заявка	51
Ведомство происхождения.....	51
Несколько заявителей	53
Представление международной заявки	53

Руководство по международной регистрации знаков

Язык международной заявки.....	53
Бланк заявки.....	54
Пункт 1 повестки дня: Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения.....	54
Пункт 2 повестки дня: Заявитель.....	54
Имя.....	54
Адрес.....	55
Адрес электронной почты.....	55
Адрес для переписки.....	55
Номера телефонов.....	55
Заявка от имени нескольких заявителей.....	55
Предпочтительный язык для переписки.....	56
Другие сведения.....	56
Пункт 3 повестки дня: Право на подачу заявки.....	56
Пункт 4 повестки дня: Назначение представителя.....	57
Пункт 5 повестки дня: Базовая заявка или базовая регистрация.....	57
Пункт 6 повестки дня: Испрашиваемый приоритет.....	58
Пункт 7 повестки дня: Знак.....	59
Специальные виды знаков.....	60
Знак в цвете.....	60
Стандартные шрифты.....	60
Пункт 8 повестки дня: Заявленный цвет (цвета).....	61
Пункт 9 повестки дня: Прочие сведения.....	61
(a) Транслитерация.....	61
(b) Перевод.....	61
(c) Указание о том, что знак нельзя перевести.....	61
(d) Особые виды или категории знака.....	62
(e) Описание знака.....	62
(f) Словесные элементы знака.....	62
(g) Дискламация.....	63
Пункт 10 повестки дня: Товары и услуги.....	63
Пункт 11: Указания.....	64
Указание второго языка.....	64
Испрашивание старшинства.....	65
Заявление о намерении использовать знак.....	65
Пункт 12 повестки дня: Подпись заявителя и/или его представителя.....	66
Пункт 13 повестки дня: Удостоверение и подписание международной заявки Ведомством происхождения.....	66
Лист расчета пошлины.....	68
Пошлины, подлежащие уплате.....	68
Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран (НРС).....	70
Платеж путем списания со счета в Международном бюро.....	70
Платеж иным способом, чем списание со счета в Международном бюро.....	70
Несоответствия требованиям в международной заявке.....	71
Несоответствия требованиям в отношении классификации товаров и услуг.....	71
Несоответствия требованиям в отношении указания товаров и услуг.....	74
Другие несоответствия.....	74
Несоответствия, подлежащие устранению Ведомством происхождения.....	74
Несоответствия, которые могут быть устранены Ведомством происхождения или заявителем.....	75
Несоблюдения правил, подлежащие исправлению заявителем.....	76
Несоответствия, касающиеся заявления о намерении использовать знак.....	77
Регистрация, уведомление и публикация.....	78
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.....	78
Действие международной регистрации.....	78
Дата международной регистрации.....	78
Несоблюдение правил: дата в особых случаях.....	79
Срок действия регистрации.....	80
Регистрация в международном реестре.....	80
Содержание международной регистрации.....	80
Публикация международной регистрации.....	80
Язык регистрации и публикации.....	81
ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОХРАНЫ.....	81
Основания для отказа.....	81
Срок для отказа.....	82
Процедура отказа в охране.....	86

Уведомление об отказе в охране.....	86
Содержание уведомления.....	86
Дополнительное содержание уведомления о предварительном отказе, основанном на возражении	87
Внесение записи и публикация предварительного отказа: передача владельцу.....	87
Язык уведомления о предварительном отказе	88
Уведомления о предварительном отказе, не соответствующие требованиям	88
Процедура после уведомления об отказе	90
Статус знака в указанной договаривающейся стороне.....	91
Временный статус знака	91
Окончательное решение о статусе знака	92
Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе	92
Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа	93
Подтверждение полного предварительного отказа	93
Последующее решение	94
Внесение записи, информирование владельца и передача копий	94
СООБЩЕНИЯ ВЕДОМСТВ УКАЗАННЫХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО.....	95
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УКАЗАНИЕ	95
Право на подачу последующего указания.....	96
Невозможность подачи последующих указаний в некоторых случаях	96
Представление последующего указания.....	96
Язык последующего указания	97
Официальный бланк.....	97
Пункт 1 повестки дня: Номер международной регистрации	97
Пункт 2 повестки дня: Владелец международной регистрации	97
Имя и адрес	97
Пункт 3 повестки дня: Назначение (нового) представителя.....	98
Пункт 4 повестки дня: Указания.....	98
Заявление о намерении использовать знак.....	98
Указание второго языка и истребование старшинства (для целей указания Европейского союза)	99
Пункт 5 повестки дня: Товары и услуги, в отношении которых сделано последующее указание ..	99
Пункт 6 повестки дня: Прочие сведения	99
(a) Сведения, касающиеся владельца.....	99
(b) Указание элемента (элементов) знака, выполненного в цвете	100
(c) и (d) Перевод	100
(e) Факультативное описание	100
Пункт 7 повестки дня: Дата последующего указания.....	100
Пункт 8 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя.....	100
Пункты 9 и 10: Дата получения и заявление Ведомства Договаривающейся стороны владельца, представляющего последующее указание	100
Лист расчета пошлины	101
Действие последующего указания	101
Дата последующего указания	101
Последующее указание, не соответствующее правилам	103
Внесение записи, уведомление и публикация.....	104
Срок охраны	104
Отказ в предоставлении охраны.....	104
Частный случай последующего указания: последующее указание в результате преобразования указания Договаривающейся организации (Европейский союз).....	105
Официальный бланк и содержание.....	105
Представление последующего указания в результате преобразования.....	106
Дата последующего указания в результате преобразования	106
ИЗМЕНЕНИЯ И ДРУГИЕ ЗАПИСИ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ.....	107
Внесение записи об изменении имени или адреса владельца; внесение записи или изменение сведений о правовом статусе владельца — юридического лица; изменение имени или адреса представителя владельца	107
Официальный бланк (MM9)	107
Пункт 1 повестки дня: Номер международной регистрации	108
Пункт 2 повестки дня: Имя владельца	108
Пункт 3 повестки дня: Изменение имени и/или адреса владельца	108

Руководство по международной регистрации знаков

Пункт 4 повестки дня: Внесение записи или изменение сведений о правовом статусе владельца — юридического лица	108
Пункт 5 повестки дня: Назначение (нового) представителя	109
Пункт 6 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя	109
Пункт 7 повестки дня: Ведомство Договаривающейся стороны владельца, представляющее просьбу	109
Лист расчета пошлины	109
Изменение имени или адреса представителя	110
Просьбы, не соответствующие правилам	110
Внесение записи, уведомление и публикация	111
Ограничение, отказ от охраны и аннулирование	111
Действие и последствия ограничения, аннулирования или отказа от охраны	111
Просьба о внесении записи	112
Официальный бланк	113
Номер международной регистрации	113
Владелец	113
Назначение представителя	114
Договаривающиеся стороны	114
Товары и услуги	114
Подпись владельца и/или его представителя	114
Ведомство Договаривающейся стороны владельца, представляющее просьбу	115
Лист расчета пошлины (только для ограничения)	115
Просьбы, не соответствующие правилам	115
Внесение записи, уведомление и публикация	116
Заявление о том, что ограничение не имеет силы	116
Изменение в праве собственности	117
Право цессионария являться новым владельцем	117
Просьба о внесении записи об изменении в праве собственности	118
Официальный бланк	119
Пункт 1 повестки дня: Номер международной регистрации	119
Пункт 2 повестки дня: Имя владельца (цедента)	119
Пункт 3 повестки дня: Данные нового владельца (цессионария)	119
Пункт 4 повестки дня: Право нового владельца (цессионария) на регистрацию в качестве владельца международной регистрации или регистраций	120
Пункт 5 повестки дня: Назначение представителя новым владельцем (цессионарием)	120
Пункт 6 повестки дня: Объем изменения в праве собственности	120
Пункт 7 повестки дня: Подпись владельца (цедента) и/или его представителя	121
Пункт 8 повестки дня: Ведомство Договаривающейся стороны зарегистрированного владельца (цедента) или Ведомство Договаривающейся стороны нового владельца (цессионария), представляющее просьбу	121
Лист расчета пошлины	121
Просьбы, не соответствующие правилам	121
Внесение записи, уведомление и публикация	122
Частичное изменение владельца	122
Несколько последовательных изменений в праве собственности	123
Заявление о том, что изменение в праве собственности не имеет силы	123
Разделение международной регистрации	124
Официальный бланк	125
Пункт 1 повестки дня: Договаривающаяся сторона, Ведомство которой представляет просьбу ..	125
Пункт 2 повестки дня: Пункт 2: Наименование Ведомства, представляющего просьбу	125
Пункт 3 повестки дня: Номер международной регистрации	125
Пункт 4 повестки дня: Имя владельца	125
Пункт 5 повестки дня: Пункт 5: Товары и услуги, в отношении которых должна быть сделана запись о разделении	125
Пункт 6 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя	125
Пункт 7 повестки дня: Заявление	126
Пункт 8 повестки дня: Подпись Ведомства, представляющего просьбу	126
Платежная информация	126
Просьба, не соответствующая правилам	126
Внесение записи, уведомление и публикация	126
Слияние международных регистраций	127
Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении владельца	127
Официальный бланк	128
Пункт 1 повестки дня: Имя владельца	128
Пункт 2 повестки дня: Номер международной регистрации	128
Пункт 3 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя	128

Пункт 4 повестки дня: Ведомство Договаривающейся стороны владельца, представляющее просьбу	128
Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении	128
Официальный бланк	129
Пункт 1 повестки дня: Имя владельца	129
Пункт 2 повестки дня: Номер международной регистрации	129
Пункт 3 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя	129
Пункт 4 повестки дня: Ведомство, представляющее просьбу	129
Внесение записи, уведомление и публикация	129
Исправления в Международном реестре	130
Факультативный бланк	131
Пункт 1 повестки дня: Номер международной регистрации	132
Пункт 2 повестки дня: Регистрационный номер	132
Пункт 3 повестки дня: Описание запрашиваемого исправления	132
Пункт 4 повестки дня: Представление и подпись	132
Отказ после внесения исправления	132
Невозможность внесения других изменений в международный реестр	132
ПРОДЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ	133
Продление действия после отказа в предоставлении охраны, отказа от охраны или признания регистрации недействительной	133
Процедура продления действия	135
Пошлины за продление	136
Недоплаченные пошлины	137
Внесение записи о продлении действия регистрации; уведомление, свидетельство и публикация ..	138
Дополнительное продление действия	139
Непродление срока действия	139
ЗАВИСИМОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ	140
Прекращение действия в течение срока зависимости	140
Прекращение действия базовой заявки или регистрации	141
Процедура уведомления о прекращении действия	142
Изменение права собственности на международную регистрацию в течение срока зависимости	145
Разделение или слияние базовой заявки, регистрации, полученной на ее основе, или базовой регистрации	146
Преобразование	147
ФАКТЫ В ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОНАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ	148
Признание регистрации недействительной в указанной Договаривающейся стороне	148
Ограничение права владельца распоряжаться международной регистрацией	149
Лицензии	150
Представление просьбы	150
Просьба, не соответствующая правилам	151
Внесение записи и уведомление	152
Заявление о том, что запись о конкретной лицензии не имеет силы	152
Заявление о том, что записи о лицензиях в Международном реестре не имеют силы в Договаривающейся стороне	153
Изменения или аннулирование записи о лицензии	153
Замена национальной или региональной регистрации на международную регистрацию	154
Что такое замена?	154
Нормативно-правовая база замены	154
Условия	155
Дата вступления замены в силу	156
Допустимое время подачи просьбы в соответствии со статьей 4bis(2) Протокола в Ведомство соответствующей указанной Договаривающейся стороны	156
Вступление в силу расширения охраны международной регистрации на Договаривающуюся сторону с даты национальной или региональной регистрации	156
Товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации	156
Последствия замены для национальной или региональной регистрации	158
Внесение отметки	159
Замена и Брекзит	160
Факты, касающиеся истребования старшинства	161

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В НЕКОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВАХ-ПРЕЕМНИКАХ 162**

ЧАСТЬ А: ВВЕДЕНИЕ

РУКОВОДСТВО

1. Настоящее Руководство относится к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее — «Протокол»), который был принят в 1989 году, вступил в силу с 1 декабря 1995 года и стал применяться с 1 апреля 1996 года. Этот договор был принят в ходе Дипломатической конференции, проходившей в Мадриде, Испания. Система международной регистрации знаков получила название «Мадридская система».

2. Применение этого договора регламентируется двумя документами, а именно Инструкцией к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее — «Инструкция») и Административной инструкцией по применению Мадридского протокола (далее — «Административная инструкция»).

3. Данное Руководство состоит из двух частей. Часть А содержит краткое общее введение в Мадридскую систему. В ней поясняется, как государство или межправительственная организация, которая имеет собственную систему регистрации знаков, может стать членом Мадридского союза, а также приводятся тексты различных заявлений и уведомлений, которые могут быть сделаны в соответствии с Протоколом или Инструкцией. Часть В относится к процедурам и делится на две главы. Глава I относится к общим вопросам процедуры, таким как способы переписки с Международным бюро, расчет сроков или языковой режим. Наконец, в главе II описывается процедура международной регистрации, а также другие процедуры, которые могут иметь отношение к международной регистрации (например, последующее указание или внесение записей в Международный реестр в отношении изменения права собственности).

4. Там, где это возможно, в конце пунктов Руководства в квадратных скобках приводятся соответствующие им положения Протокола, Инструкции и Административной инструкции.

5. Положения, приводимые в Руководстве, обозначены следующим образом:

- “П. Статья хх” относится к статье Протокола;
- “Правило хх” относится к правилу Инструкции;
- [А.И. “А.И. Раздел хх” относится к разделу Административной инструкции.

6. В настоящем Руководстве под словом «знак» подразумеваются как товарные знаки (для обозначения товаров), так и знаки обслуживания (для обозначения услуг).

МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Протокол

7. Мадридская система международной регистрации знаков находится под административным управлением Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (далее - "Международное бюро"), расположенного в Женеве, Швейцария.

8. Первоначально Мадридская система регулировалась Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (далее — «Соглашение»), принятым в 1891 году. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее — «Протокол») был принят в 1989 году, вступил в силу с 1 декабря 1995 года и стал применяться с 1 апреля 1996 года.

9. В соответствии с решением Ассамблеи Мадридского союза (далее — «Ассамблея»), принятым в октябре 2016 года, Соглашение прекратило действие, и Протокол является единственным договором, регулирующим деятельность Мадридской системы. Страны больше не могут присоединяться только к Соглашению. Однако у них есть возможность одновременно присоединиться к Соглашению и Протоколу, в таком случае Протокол будет иметь преимущественную силу.

10. Нормативно-правовая база Мадридской системы включает в себя Протокол, Инструкцию к Протоколу и Административную инструкцию.

11. Договаривающиеся стороны — или члены — Протокола образуют Мадридский союз, который является Специальным союзом в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. (Более подробную информацию о членах Союза и значении выражения «Договаривающаяся сторона» см. в пунктах 40 – 50).

12. Каждый член Мадридского союза является членом его Ассамблеи. Наиболее важными задачами Ассамблеи является принятие программы и бюджета Союза, принятие и изменение инструкций, включая установление пошлин, связанных с использованием Мадридской системы.

Кто может использовать систему?

13. Пользователем Мадридской системы международной регистрации знаков может являться только юридическое или физическое лицо, которое имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие или имеет местожительство в стране-участнице Мадридского соглашения или Мадридского протокола, или является гражданином страны-участницы Мадридского соглашения или Мадридского протокола, или является владельцем упомянутого предприятия на территории межправительственной организации, которая является стороной Протокола, или является гражданином государства – члена такой организации или имеет местожительство в государстве – члене такой организации.

14. Ведомство Договаривающейся стороны, в отношении которой физическое или юридическое лицо удовлетворяет одному или нескольким вышеупомянутым условиям, называется «Ведомством происхождения». Знак может являться предметом международной регистрации, если он уже был зарегистрирован в Ведомстве происхождения или если в Ведомство происхождения была подана заявка на его регистрацию.

15. В заявке на международную регистрацию должна быть указана одна или несколько Договаривающихся сторон, в которой испрашивается охрана знака. Заявка не может содержать указание Договаривающейся стороны Ведомства происхождения. В дальнейшем могут быть указаны дополнительные Договаривающиеся стороны. Мадридская система международной регистрации не может использоваться физическим или юридическим лицом, которое не имеет необходимой связи с членом Мадридского союза, выраженной во владении предприятием, наличии местожительства или гражданства. Кроме того, она не может использоваться для охраны знака вне Мадридского союза.

Краткое описание системы

16. Заявка на международную регистрацию должна подаваться в Международное бюро через Ведомство происхождения. Если международная заявка соответствует применимым требованиям, то знак регистрируется в Международном реестре и публикуется в Бюллетене ВОИС по международным знакам (WIPO Gazette of International Marks).

17. Международное бюро уведомляет каждую Договаривающуюся сторону, в отношении которой испрашивается охрана как в международной заявке, так и при последующем указании. С даты международной регистрации или последующего указания в каждой указанной Договаривающейся стороне знаку предоставляется такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в Ведомство этой Договаривающейся стороны. Каждая указанная Договаривающаяся сторона имеет право отказать в предоставлении охраны в сроки, предусмотренные Соглашением или Протоколом. Если Международное бюро в установленный срок не получает уведомления о таком отказе, то охрана знака в каждой Договаривающейся стороне является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этой Договаривающейся стороны. Обычно для Договаривающейся стороны срок уведомления об отказе составляет один год. Однако в соответствии с Протоколом Договаривающаяся сторона может заявить, что этот срок составляет 18 месяцев (или более, в случае отказа, основанного на возражении против предоставления охраны).

18. В течение пяти лет с даты регистрации международная регистрация остается зависимой от знака, зарегистрированного или заявленного в Ведомстве происхождения. Если в течение этого пятилетнего срока базовая регистрация прекращает свое действие либо вследствие аннулирования по решению Ведомства происхождения или суда, либо вследствие добровольного аннулирования или непродления срока действия, то охрана, возникающая вследствие международной регистрации, прекращается. Аналогично этому если международная регистрация основывалась на заявке, поданной в Ведомство происхождения, то она не будет больше пользоваться охраной, если в течение пятилетнего срока по заявке вынесено отказное решение или она была отозвана, или если регистрация, полученная на основании этой заявки, прекращает свое действие в течение этого срока. В этих случаях Международное бюро по просьбе Ведомства происхождения аннулирует международную регистрацию. После истечения пятилетнего срока международная регистрация становится независимой от базовой регистрации или базовой заявки.

19. Срок действия международной регистрации может быть неограничен при условии уплаты каждые 10 лет предусмотренных пошлин.

Преимущества системы

20. Международная регистрация имеет ряд преимуществ для владельца знака. После регистрации знака или подачи заявки на регистрацию в Ведомство происхождения, владельцу знака достаточно подать только одну заявку на одном языке (английский, французский или испанский) и уплатить одну пошлину в одно Ведомство, вместо того чтобы подавать отдельные заявки на разных языках в Ведомства по товарным знакам различных Договаривающихся сторон и уплачивать отдельную пошлину в каждое Ведомство.

21. Другим важным преимуществом для владельца знака является то, что все последующие изменения в международной регистрации, такие как изменения в имени и/или адресе владельца, изменение (полное или частичное) права собственности владельца или ограничение перечня товаров и услуг в отношении всех или некоторых указанных Договаривающихся сторон, можно зарегистрировать, и они вступят в силу в результате одной процедуры в Международном бюро и уплаты одной пошлины.

22. Таким образом, основные преимущества для владельцев товарных знаков заключаются в простоте системы международной регистрации и экономии финансовых средств в процессе получения и поддержания охраны их знаков за рубежом.

23. Международная регистрация дает также преимущества и для Ведомств по товарным знакам. Например, для них отсутствует необходимость проведения экспертизы в отношении выполнения формальных требований, классификации товаров и услуг, а также публикации знаков. Более того, часть пошлин, собранных Международным бюро, перечисляется Договаривающимся сторонам, в которых испрашивается охрана. Кроме того, если Служба международной регистрации в финансовом отчете по итогам двухгодичного цикла фиксирует прибыль, то доходы распределяются между Договаривающимися сторонами.

МАДРИДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И МАДРИДСКИЙ ПРОТОКОЛ

Историческое сравнение Протокола и Соглашения

24. Мадридское соглашение и Протокол представляют собой отдельные (хоть и неразрывно связанные между собой) договоры, направленные на одну и ту же цель, а именно на создание удобного и экономичного механизма регистрации знаков и управления ими по всему миру. Протокол был разработан, чтобы сделать Мадридскую систему более гибкой, и ввел ряд новшеств с целью исключения трудностей, которые препятствовали присоединению к Соглашению некоторых стран и межправительственных организаций. Некоторые важные отличия от Соглашения:

- заявитель может основывать заявку на международную регистрацию на заявке, поданной им в Ведомство происхождения; в соответствии с Мадридским соглашением международная заявка должна основываться на регистрации в Ведомстве происхождения;

- каждая Договаривающаяся сторона, в которой заявитель испрашивает охрану, может выбрать срок, равный 18 месяцам (вместо 1 года), и даже больший срок в случае возражения для уведомления о том, что знаку не может быть предоставлена охрана на ее территории;
- Ведомство каждой Договаривающейся стороны может получать более высокие пошлины, чем в соответствии с Мадридским соглашением;
- международная регистрация, которая аннулируется по требованию Ведомства происхождения, например вследствие того, что по базовой заявке было принято решение об отказе в регистрации или базовая регистрация была признана недействительной в течение пяти лет с даты международной регистрации, может быть преобразована в национальные (региональные) заявки в соответствующих Договаривающихся сторонах, в которых действовала международная регистрация, с сохранением даты международной регистрации, а также даты ее приоритета, когда это применимо. Мадридское соглашение не предусматривало такую возможность.
- межправительственная организация может стать стороной Протокола (но не Соглашения), если выполнены следующие условия: по меньшей мере одно из государств — членов этой организации является участником Парижской конвенции, и организация имеет региональное Ведомство для целей регистрации знаков, действующих на территории организации.

Замораживание Соглашения

25. Ассамблея приняла решение с 11 октября 2016 года заморозить применение статьи 14(1) и (2)(а) Соглашения.

26. Это решение и тот факт, что с 31 октября 2015 года¹ все члены Мадридского союза стали сторонами Протокола, сделали Протокол единственным договором, регулирующим международные заявки и регистрации в рамках Мадридской системы. Таким образом, положения, регулирующие международные заявки и регистрации в соответствии с Соглашением, более не действуют.

27. Нормативно-правовая база Мадридской системы включает в себя Протокол, Инструкцию и Административную инструкцию. С 1 февраля 2020 года в связи с прекращением действия Соглашения Общая инструкция стала называться Инструкцией.

28. Решение заморозить применение статьи 14(1) и (2)(а) Мадридского соглашения имеет следующие последствия:

- новые Договаривающиеся стороны не могут ратифицировать только Соглашение или присоединиться только к Соглашению, но могут ратифицировать одновременно Соглашение и Протокол или присоединиться одновременно к Соглашению и Протоколу;
- страны, являющиеся Договаривающимися сторонами Протокола, могут присоединяться к Соглашению;

1

Вступление Протокола в силу в Алжире.

- подача международных заявок в соответствии с Соглашением более невозможна;
- не проводятся никакие операции в рамках Соглашения, включая представление последующих указаний;
- во взаимоотношениях между Договаривающимися сторонами, связанными как Соглашением, так и Протоколом, по-прежнему применяется статья 9sexies(1)(b) Протокола; и
- Ассамблея может по-прежнему заниматься всеми вопросами осуществления Соглашения и может в любое время отменить свое решение заморозить применение статьи 14(1) и (2)(a) Соглашения.

29. Дополнительную информацию о решении заморозить применение статьи 14(1) и (2)(a) Соглашения см. в документах ММ/А/50/3 и ММ/А/50/5².

Защитная оговорка

30. Протокол и Соглашение были независимыми, параллельно существующими договорами с раздельным, но пересекающимся членством: государства, являющиеся сторонами только Соглашения, государства и организации, являющиеся сторонами только Протокола, и государства, являющиеся сторонами, как Соглашения, так и Протокола.

(а) До 1 сентября 2008 года: преобладание Соглашения в силу защитной оговорки

31. До 1 сентября 2008 года пункт (1) статьи 9sexies Протокола, который был известен как «защитная оговорка», предусматривал, что если в отношении конкретной международной заявки или регистрации Ведомство происхождения или Ведомство Договаривающейся стороны владельца являлось Ведомством государства, которое одновременно входит в число участников Соглашения, и Протокола, то указание Договаривающейся стороны, также являющейся участницей двух договоров, регулировалось не Протоколом, а Соглашением. [Статья 9sexies(1)]

32. Таким образом, если Ведомство происхождения, в случае международной заявки, или Ведомство Договаривающейся стороны владельца, в случае международной регистрации, являлось Ведомством Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, то указание (в заявке или впоследствии) Договаривающейся стороны, связанной только Протоколом, регулировалось Протоколом, указание Договаривающейся стороны, связанной только Соглашением, регулировалось только Соглашением, а указание Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, вследствие защитной оговорки регулировалось Соглашением. В целом такая международная регистрация затем становилась международной регистрацией, регулируемой одновременно Соглашением и Протоколом.

²

https://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=39948.

33. В своей первоначальной редакции, действовавшей до 1 сентября 2008 года, пункт (2) статьи 9sexies содержал положение, предусматривающее, что Ассамблея Мадридского союза может большинством в три четверти голосов отменить или ограничить сферу действия защитной оговорки по истечении 10 лет с даты вступления в силу Протокола, но не ранее пяти лет с даты, на которую большинство государств, являющихся сторонами Мадридского соглашения, станут сторонами Протокола. Эти условия были выполнены, и Ассамблея Мадридского союза приняла в ноябре 2007 года поправку к статье 9sexies, состоящую в отмене защитной оговорки, сопровождаемую, однако, дополнительным положением, отменяющим применение некоторых заявлений в отношении между Договаривающимися сторонами, являющимися участниками Соглашения и Протокола (см. пункты 31 – 35).

34. Изменения статьи 9sexies вступили в силу с 1 сентября 2008 года.

(b) С 1 сентября 2008 года: преимущество Протокола

35. С 1 сентября 2008 года ситуация, касающаяся взаимоотношений Договаривающихся сторон, связанных двумя договорами, регулируется новым положением – пунктом 1(a) статьи 9sexies Протокола. В соответствии с этим положением если в отношении конкретной международной заявки или регистрации Ведомство происхождения или Ведомство Договаривающейся стороны владельца является Ведомством государства, являющегося участником и Соглашения, и Протокола, то указание Договаривающейся стороны, также связанной двумя договорами, регулируется не Соглашением, а Протоколом, что противоположно ситуации, описанной в пункте 31.

36. Таким образом, если Ведомство происхождения в случае международной заявки или Ведомство Договаривающейся стороны владельца в случае международной регистрации является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, то указание (в заявке или впоследствии) Договаривающейся стороны, связанной только Протоколом, конечно, по-прежнему регулируется Протоколом, указание Договаривающейся стороны, связанной только Соглашением, по-прежнему регулируется Соглашением, а указание Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, теперь в силу нового пункта 1(a) статьи 9sexies регулируется Протоколом вместо Соглашения.

37. Статья 9sexies(1)(b) делает недействительным во взаимоотношениях между государствами, связанными двумя договорами, заявление в соответствии со статьей 5(2)(b), статьей 5(2)(c) о продленном сроке для отказа или статьей 8(7) Протокола, позволяющей применять индивидуальные пошлины за указание.

38. Это означает, что если Ведомство происхождения, в случае международной заявки, или Ведомство Договаривающейся стороны владельца, в случае международной регистрации, является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, то указание (в заявке или впоследствии) Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, теперь регулируется Протоколом, а не Соглашением. Однако оно подпадает под действие стандартного режима, установленного статьями 5(2)(a), 7(1) и 8(2) Протокола — то есть срок в один год на уведомление о предварительном отказе и уплата дополнительных и добавочных пошлин, несмотря на то, что данная указанная Договаривающаяся сторона могла заявить о продленном сроке для уведомления о предварительном отказе или о желании получать индивидуальные пошлины.

39. Пункт 2 статьи 9sexies предусматривает, что Ассамблея Мадридского союза пересмотрит применение пункта (1)(b) статьи 9sexies по истечении трех лет с 1 сентября 2008 года. В результате пересмотра Ассамблея может отменить или ограничить сферу его действия большинством в три четверти голосов. Такой пересмотр имел место в 2011 году³, когда Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее — «Рабочая группа») приняла решение не рекомендовать Ассамблее Мадридского союза проводить дальнейший пересмотр применения пункта (1)(b) статьи 9sexies. [Статья 9sexies(2)]

УЧАСТИЕ В ПРОТОКОЛЕ

40. Любое государство, являющееся стороной Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может стать стороной Протокола. [Статья 14(1)(a)]

41. Государство, подписавшее Протокол (который был открыт для подписания до конца 1989 года), может стать стороной путем сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии или одобрении (далее – «ратификационная грамота»). Кроме того, государство может стать стороной Протокола путем сдачи на хранение грамоты о присоединении. [Статья 14(2)]

42. Межправительственная организация может стать стороной Протокола путем сдачи на хранение акта о присоединении при соблюдении нижеследующих условий: [П. Статья 14(1)(b)]

- по меньшей мере одно из государств – членов этой организации является стороной Парижской конвенции; и
- организация имеет региональное Ведомство для целей регистрации знаков, действующих на ее территории (при условии, что такое Ведомство не является объектом уведомления в силу статьи 9quater Протокола (см. пункты 47 – 49)).

43. Выражение «Договаривающаяся сторона» включает в себя любую страну или межправительственную организацию, которая является стороной Протокола. [Правило 1(iii)]

44. Ратификационные грамоты или акты о присоединении должны сдаваться на хранение Генеральному директору ВОИС (далее — «Генеральный директор»). Генеральный директор уведомляет все Договаривающиеся стороны о сданных ему на хранение ратификационных грамотах или актах о присоединении к Протоколу, а также о любых заявлениях, содержащихся в этих документах. В отношении конкретной Договаривающейся стороны Протокол вступает в силу через три месяца после даты, на которую Генеральным директором было сделано уведомление о ратификационной грамоте или об акте о присоединении. [Статья 14(3)] [Статья 14(4)(b)]

³ См. документ MM/LD/WG/9/5 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_5.pdf).

ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН

45. Соглашение, Протокол и Инструкция предусматривают для Договаривающихся сторон возможность делать некоторые заявления и уведомления, касающиеся функционирования системы международной регистрации.

46. Подробная информация о том, какие Договаривающиеся стороны сделали такие заявления, доступна на веб-сайте ВОИС: (<https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>).

Единое ведомство нескольких государств

47. Несколько государств, которые все являются сторонами Соглашения или все являются сторонами Протокола, договорившись о принятии унифицированного законодательства по знакам, могут уведомить Генерального директора о том, что единое Ведомство по регистрации знаков заменяет национальные Ведомства каждого из них и что совокупность принадлежащих им территорий должна рассматриваться как одно государство для целей применения Соглашения и Протокола. Такое уведомление вступает в силу по истечении трех месяцев с даты его направления Генеральным директором другим Договаривающимся сторонам. [Статья 9^{quater}]

48. Если такое уведомление было сделано, то соответствующее Ведомство не рассматривается как Ведомство межправительственной организации (см. пункт 42); именно соответствующие государства являются сторонами договоров (Соглашения или Протокола), а не единое Ведомство или какая-либо организация, в рамках которой оно было создано.

49. Такое уведомление было сделано только один раз – Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (Benelux Intellectual Property Office), которое регистрирует знаки, действующие в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, было создано как единое Ведомство в соответствии с Соглашением и Протоколом.

Территориальное действие

50. Таким образом, охрана международной регистрации в соответствии с Протоколом распространяется только на Договаривающиеся стороны, которые были явным образом указаны. [Статья 3^{bis}]

Ограничения, касающиеся существующих знаков

51. Любое государство или межправительственная организация при ратификации или присоединении к Протоколу может заявить, что международная регистрация, осуществленная в соответствии с Протоколом до даты вступления в силу Протокола в отношении этого государства или организации, не может быть распространена на них. Такое заявление не может быть сделано после ратификации или присоединения. В этом случае охрана может быть получена только путем подачи новой заявки на международную регистрацию с указанием этой Договаривающейся стороны. [Статья 14(5)]

Продление срока для уведомления об отказе

52. Любая Договаривающаяся сторона может заявить о том, что для ее Ведомства срок для уведомления об отказе в охране будет составлять 18 месяцев вместо одного года. В таком заявлении может быть также отмечено, что если отказ в охране является результатом возражения, то при определенных условиях уведомление может быть направлено после истечения 18 месяцев. [Статья 5(2)(b) и (c)]

53. Однако следует отметить, что пункт (1)(b) статьи 9sexies делает недействительным заявление, сделанное в соответствии со статьей 5(2)(b) и 5(2)(c) Протокола, во взаимоотношениях между государствами, связанными и Соглашением, и Протоколом (см. пункты 32 – 37). [Статья 9sexies(1)]

54. Заявление в соответствии со статьей 5(2)(b) и (c) может быть сделано в ратификационной грамоте или в акте о присоединении. Оно также может быть сделано впоследствии; в этом случае оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным директором ВОИС. [Статья 5(2)(d)]

Уведомления о решениях после вынесения предварительного отказа

55. Ведомство Договаривающейся стороны может заявить о том, что в соответствии с ее законодательством любой предварительный отказ, о котором было уведомлено Международное бюро, подлежит пересмотру вышеуказанным Ведомством, независимо от того, был ли такой пересмотр запрошен владельцем, и любое решение, принятое в результате указанного пересмотра, может стать предметом дальнейшего пересмотра или обжалования в Ведомстве. [Правило 17(5)(d)]

56. Если это заявление применяется, но Ведомство не имеет возможности направить упомянутое решение непосредственно владельцу, то Ведомство направляет заявление (упомянутое в правиле 18ter(2) или (3)) непосредственно в Международное бюро, несмотря на то, что еще не все процедуры в Ведомстве были завершены (заявление, упомянутое в правиле 18ter(2) или (3), либо информирует о том, что предварительный отказ был отозван и что знаку предоставляется охрана для всех товаров и услуг или некоторых из них, либо информирует о том, что полный предварительный отказ подтвержден в соответствующей Договаривающейся стороне). Любое новое решение, оказывающее влияние на охрану знака, направляется в Международное бюро в соответствии с правилом 18ter(4).

57. Такое заявление предназначается для Ведомств, которые (в силу практических или правовых причин) не могут направлять непосредственно владельцу (или его представителю) решение, вынесенное после ex officio пересмотра предварительного отказа. Направление решения в Международное бюро, которое в свою очередь пересылает его владельцу (или представителю), означает, что владельцы не лишаются возможности испрашивания дальнейшего пересмотра решения Ведомством.

58. Ведомство Договаривающейся стороны может заявить о том, что, в соответствии с ее законодательством, предварительный отказ *ex officio*, о котором было уведомлено Международное бюро, не подлежит пересмотру в Ведомстве. Если это заявление применяется, то любой предварительный отказ *ex officio*, вынесенный Ведомством, считается включающим в себя заявление, предусмотренное правилом 18ter(2)(ii) или (3) (которое обычно направляется только после того, как все процедуры в Ведомстве были завершены), перечисляющее товары и услуги, в отношении которых знаку предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне, или подтверждающее полный предварительный отказ в охране знака в соответствующей Договаривающейся стороне. [Правило 17(5)(e)]

Индивидуальные пошлины

59. Любая Договаривающаяся сторона может заявить, что в отношении каждой международной регистрации, в которой она указана (либо в международной заявке, либо в последующем указании), а также в отношении продления такой регистрации, она желает получать так называемую «индивидуальную пошлину». Размер каждой такой пошлины определяется этой Договаривающейся стороной и должен быть указан в заявлении; он может быть изменен в последующих заявлениях. Он не может превышать размер пошлины, которую Ведомство Договаривающейся стороны должно было бы получить за регистрацию такого знака на десять лет или за продление такой регистрации на десять лет, за вычетом экономии, являющейся результатом международной процедуры. Предполагается получение такой экономии, например, в результате того, что международная процедура позволяет Ведомствам Договаривающихся стран экономить на проведении формальной экспертизы, классификации товаров и услуг или публикации знака, зарегистрированного по международной процедуре. [Статья 8(7)(a)]

60. Заявление об индивидуальных пошлинах может быть сделано в ратификационной грамоте или в акте о присоединении. Оно также может быть сделано впоследствии, причем в этом случае оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным директором ВОИС или на более позднюю дату, указанную в заявлении. В таком случае индивидуальная пошлина подлежит уплате только в отношении международной регистрации или последующего указания, дата которых будет той же, что и дата вступления заявления в силу, либо более поздней датой. [Статья 8(7)(b)]

61. Договаривающаяся сторона, которая делает или сделала заявление, касающееся индивидуальной пошлины, может также уведомить Генерального директора о том, что индивидуальная пошлина состоит из двух частей. Первая часть уплачивается во время подачи международной заявки или последующего указания этой Договаривающейся стороны. Вторая часть уплачивается в более поздний срок, который определяется в соответствии с законодательством этой Договаривающейся стороны (на практике — когда Ведомство после проведения экспертизы по существу приходит к выводу, что знак соответствует условиям предоставления охраны). Разделение платежа на две части предназначено для отражения процедуры уплаты пошлин, применяемой в этой Договаривающейся стороне, а именно того факта, что на национальном уровне от заявителя может потребоваться во время подачи заявки уплата пошлины за подачу и — только в случае, если по заявке принято положительное решение, — уплата пошлины за регистрацию. [Правило 34(3)(a)]

62. Положение, определяющее дату вступления в силу такого уведомления, отсутствует. Таким образом, если оно осуществляется в то же самое время, что и заявление, требующее уплаты индивидуальной пошлины, оно вступает в силу одновременно с этим заявлением. Если уведомление осуществляется после заявления, касающегося индивидуальной пошлины, то оно вступает в силу на дату, согласованную между Международным бюро и соответствующим Ведомством (принимая во внимание, в частности, срок необходимый для публикации заявления).

63. Если Договаривающаяся сторона не сделала заявления о том, что желает получать индивидуальную пошлину, то она получает часть отчислений от дополнительных и добавочных пошлин («стандартный режим пошлины») (см. пункты 292 – 299). Путем подачи заявления о том, что она желает получать индивидуальные пошлины, Договаривающаяся сторона соглашается отказаться от таких отчислений. [Статья 8(7)(а)]

64. Индивидуальная пошлина может быть установлена только в том случае, если ее применение не отменено статьей 9sexies(1)(b) (см. пункты 37 и 38).

Представление последующих указаний

65. Географический охват международной регистрации может быть расширен путем последующего указания Договаривающихся сторон. Владелец международной регистрации может представить последующее указание непосредственно в Международное бюро или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. Владельцам удобнее представлять такие последующие указания непосредственно в Международное бюро с помощью онлайн-инструмента для последующего указания.

Заявление о намерении использовать знак

66. Если Договаривающаяся сторона, указанная в соответствии с Протоколом, требует представить заявление о намерении использовать знак, то она должна уведомить об этом факте Генерального директора. Если Договаривающаяся сторона требует, чтобы заявление было подписано самим заявителем (т.е. подписи представителя недостаточно), или было сделано на отдельном официальном бланке, приложенном к международной заявке, то в уведомлении должно содержаться заявление об этом и должна быть приведена точная формулировка требуемого заявления. Если Договаривающаяся сторона требует, чтобы заявление было составлено на одном из трех официальных языков (даже если международная заявка была составлена не на таком языке), то в уведомлении должен быть указан требуемый язык. [Правило 7(2)]

67. Такое уведомление может быть сделано в ратификационной грамоте или в акте о присоединении. Оно может быть также сделано позднее, в этом случае оно вступит в силу через три месяца после его получения Генеральным директором или с более поздней даты, указанной в уведомлении. Уведомление может быть отозвано в любое время; отзыв вступит в силу по получении сообщения об отзыве или с более поздней даты, установленной в сообщении. [Правило 7(3)(а)] [Правило 7(3)(b)]

Заявление о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы

68. Если законодательство Ведомства Договаривающейся стороны не предусматривает внесения записи о лицензиях на товарные знаки, она может уведомить Генерального директора о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы в этой Договаривающейся стороне. Такое заявление может быть сделано в любое время. Однако положение об его отзыве отсутствует. [Правило 20bis(6)(a)]

69. Если законодательство Ведомства Договаривающейся стороны предусматривает внесение записи о лицензиях на товарные знаки, она может уведомить Генерального директора о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы в этой Договаривающейся стороне. Такое заявление может быть сделано только до даты вступления в силу правила 20bis (а именно, 1 апреля 2002 года) или до даты, на которую Договаривающаяся сторона становится связанной Соглашением или Протоколом. Оно может быть отозвано в любое время. [Правило 20bis(6)(b)]

Заявление о том, что Договаривающаяся сторона не будет подавать просьбы о разделении международной регистрации согласно правилу 27bis(1)

70. Если законодательство Ведомства Договаривающейся стороны не предусматривает разделения заявок на регистрацию знака или регистраций знака, она имела возможность до даты вступления в силу правила 27bis (1 февраля 2019 года) или даты, с которой эта Договаривающаяся сторона становилась связанной Мадридским протоколом, уведомить Генерального директора о том, что она не будет подавать в Международное бюро просьбы о разделении международных регистраций. [Правило 27bis(6)]

71. Владельцы международных регистраций не будут иметь возможности подавать просьбы о разделении международной регистрации в отношении Договаривающейся стороны, уведомившей о заявлении согласно пункту (6) правила 27bis.

Заявление о том, что Договаривающаяся сторона не будет подавать просьбы о слиянии международных регистраций, являющихся следствием разделения согласно правилу 27ter(2)(a)

72. Если законодательство Ведомства Договаривающейся стороны не предусматривает слияния регистраций знака, она имела возможность до даты вступления в силу правила 27ter (1 февраля 2019 г.) или даты, с которой эта Договаривающаяся сторона становилась связанной Мадридским протоколом, уведомить Генерального директора о том, что она не будет подавать в Международное бюро просьбы о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении. [Правило 27ter(2)(b)]

73. Владельцы международных регистраций не будут иметь возможности подавать просьбы о слиянии международной регистрации, являющейся следствием разделения, в отношении Договаривающейся стороны, уведомившей о заявлении согласно пункту (2)(b) правила 27ter.

74. Заявления, уведомления о которых были сделаны согласно правилам 27bis(6) и 27ter(2)(b), могут быть отозваны в любое время. В таком случае владельцы международных регистраций будут иметь возможность подавать просьбы согласно, в зависимости от конкретного случая, правилам 27bis(1) или 27ter(2)(a) в отношении Договаривающейся стороны, уведомившей Генерального директора об отзыве соответствующего заявления.

Уведомление о несовместимости правил 27bis(1) и 27ter(2)(a) с применимым национальным или региональным законодательством Договаривающейся стороны

75. Любое Ведомство Договаривающейся стороны имело возможность до даты вступления в силу правил 27bis(1) и 27ter(2)(a) (1 февраля 2019 г.) или даты, с которой эта Договаривающаяся сторона становилась связанной Мадридским протоколом, уведомить Генерального директора о том, что правила 27bis(1) и 27ter(2)(a) несовместимы с применимым национальным или региональным законодательством, в зависимости от конкретного случая. [Правило 40(6)]

76. Правило или правила, являющиеся предметом уведомления согласно новому пункту (6) правила 40, не будут не применяться в отношении Договаривающейся стороны, направившей такое уведомление. В результате владельцы международных регистраций не будут иметь возможности подавать просьбы согласно правилу 27bis(1) или правилу 27ter(2)(a) в отношении этой Договаривающейся стороны, если это уведомление не будет отозвано.

Сбор и пересылка пошлин

77. Пошлины, которые подлежат уплате в связи с международными регистрациями, могут быть уплачены заявителем или владельцем непосредственно в Международное бюро. Однако Ведомство Договаривающейся стороны может разрешить заявителю или владельцу уплачивать пошлину через это Ведомство. Ведомство, которое согласно взять на себя сбор и пересылку пошлин в Международное бюро, уведомляет об этом факте Генерального директора. Все пошлины уплачиваются в Международное бюро в валюте Швейцарии, независимо от того факта, что Ведомство могло собрать такие пошлины в другой валюте. [Правило 34(2)] [Правило 35(1)]

Продолжение действия международных регистраций в государстве-преемнике

78. Любое государство (далее — «государство-преемник»), чья территория до получения этим государством независимости была частью территории Договаривающейся стороны (далее — «Договаривающаяся сторона-предшественница»), может сдать на хранение Генеральному директору заявление о продолжении, действие которого заключается в том, что Протокол применяется государством-преемником. Если такое заявление было сдано, владелец международной регистрации, которая действовала в Договаривающейся стороне-предшественнице до даты, о которой уведомило государство-преемник, может истребовать, чтобы охрана международной регистрации продолжалась в государстве-преемнике (см. также пункты 771 – 774). [Правило 39]

Публикация уведомлений и заявлений

79. Любое из упомянутых выше уведомлений и заявлений публикуется в периодическом Бюллетене, выпускаемом Международным бюро. [Правило 32(2)]

СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЗ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН (НРС)

80. Заявитель, имеющий действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие или местожительство в наименее развитой стране или являющийся гражданином наименее развитой страны (в соответствии со списком, составленным Организацией Объединенных Наций), который подает международную заявку через Ведомство по товарным знакам такой страны в качестве Ведомства происхождения, должен уплатить только 10% от суммы основной пошлины. Это отражено в Перечне пошлин и сборов и введено в калькулятор пошлин, размещенный на веб-сайте Мадридской системы (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>).

81. Список наименее развитых стран составляется и обновляется на регулярной основе Организацией Объединенных Наций, и с ним можно ознакомиться на веб-сайте ООН (www.un.org). С данным списком можно ознакомиться также по адресу <https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html>.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

82. Информация о системе международной регистрации знаков расположена на сайте ВОИС (www.wipo.int) под заголовком Товарные знаки/Мадридская система (Trademarks/Madrid System). В дополнение к информации общего характера данный веб-сайт содержит:

- полный текст Протокола, Инструкции и Административной инструкции;
- полный текст настоящего Руководства;

- перечень Договаривающихся сторон Протокола и Соглашения с указанием дат, на которые они стали связанными соответствующими договорами, и все заявления, сделанные ими в соответствии с Протоколом;
- информацию, относящуюся к законодательству и практике отдельных Договаривающихся сторон;
- разработанные Международным бюро официальные бланки, и бланки, не являющиеся обязательными;
- размеры действующих пошлин, включая индивидуальные пошлины;
- онлайн-калькулятор пошлин (включая индивидуальные пошлины), подлежащих уплате в связи с международной заявкой, последующим указанием или продлением международной регистрации;
- информационные сообщения, выпускаемые Международным бюро (например, касающиеся присоединения новых стран или внесения изменений в Инструкцию);
- ежегодные, ежемесячные и текущие статистические данные, относящиеся к международным регистрациям;
- информация о заседаниях и семинарах;
- Бюллетень ВОИС по международным знакам;
- онлайн-система Madrid Monitor, посредством которой обеспечен доступ к информации о международных регистрациях, которые действуют в настоящее время в Международном реестре, или о тех, которые были внесены в реестр с 1 апреля 1996 года и действие которых истекло. Она также позволяет отслеживать статус в режиме реального времени международных заявок, последующих указаний и ограничений, которые находятся на рассмотрении Международного бюро (см. пункты 87 – 90). Для получения обновленной информации об интересующих международных регистрациях и заявках предусмотрена возможность подписки на оповещения по электронной почте, а также данная информация доступна в Бюллетене ВОИС по международным знакам;
- база данных членов Мадридской системы, которая представляет собой онлайн-систему, содержащую информацию о законах и практике проведения экспертизы отдельных Договаривающихся сторон;
- Менеджер товаров и услуг Мадридской системы, который представляет собой онлайн-сервис для оказания помощи заявителям и их представителям в составлении перечней товаров и услуг;
- Рекомендации по классификации товаров и услуг при проведении экспертизы международных заявок (https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ru/pdf/madrid_examination_guidelines.pdf).

- Мадридская служба управления портфелем, которая представляет собой онлайн-сервис, обеспечивающий владельцам международных регистраций и их представителям доступ к портфелю своих международных товарных знаков;
- Мадридская электронная служба оповещения, представляющая собой бесплатный «мониторинговый сервис», с помощью которого любое заинтересованное лицо может отслеживать статус определенных международных регистраций. Пользователи сервиса получают ежедневные оповещения по электронной почте при внесении записей об изменениях в Международный реестр.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЯХ

83. Любое лицо, желающее получить информацию о содержании Международного реестра или о конкретной международной регистрации или общую информацию, касающуюся функционирования системы международной регистрации знаков, имеет доступ к следующим источникам информации: Бюллетень

Бюллетень

84. Бюллетень ВОИС по международным знакам (WIPO Gazette of International Marks) (далее — «Бюллетень») еженедельно публикуется на веб-сайте Мадридской системы. Он содержит все соответствующие данные по новым международным регистрациям, продлениям действия, последующим указаниям, изменениям и другим вопросам, затрагивающим международные регистрации. Библиографические данные идентифицируются посредством кодов ИНИД (INID) («Международные цифровые коды для идентификации (библиографических) данных»), то есть кодов стандарта ВОИС ST.60 («Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о товарных знаках») и стандарта ВОИС ST.3 («Рекомендуемый стандарт на двухбуквенные коды для представления государств, административных единиц и межправительственных организаций, выдающих или регистрирующих права на объекты промышленной собственности»). Различные коды, используемые в Бюллетене, и библиографические данные, относящиеся к ним, приводятся в каждом выпуске Бюллетеня. [Правило 32(1)] [Правило 32(3)]

85. Кроме того, Бюллетень содержит информацию общего характера, такую как заявления и уведомления, сделанные Договаривающимися сторонами в соответствии с Соглашением, Протоколом или Инструкцией, касающиеся определенных требований, размеров индивидуальных пошлин, в соответствии со статьей 8(7) Протокола, или информацию о днях, когда Международное бюро закрыто для посещений. [Правило 32(2)]

86. Бюллетень доступен в системе Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

Madrid Monitor

87. Текущий статус всех действующих международных регистраций, включая данные, относящиеся к международным заявкам и последующим указаниям, находящимся на рассмотрении в Международном бюро, публикуется Международным бюро в режиме онлайн в системе Madrid Monitor. Эта база данных содержит библиографические данные всех действующих международных регистраций и изображения зарегистрированных знаков, которые состоят из специальных символов или изобразительных элементов или содержат их. Данные доступны в форме ежедневно обновляемых файлов Madrid Monitor, загружаемых через Интернет. Madrid Monitor обновляется ежедневно и находится в бесплатном открытом доступе в Интернете по адресу <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>. Madrid Monitor обеспечивает доступ к Бюллетеню. [Правило 33]

88. Madrid Monitor обеспечивает поверенных и агентов по товарным знакам мощным поисковым инструментом. Тем не менее, хотя предпринимаются все меры для того, чтобы гарантировать, что Madrid Monitor точно отражает все данные, внесенные в Международный реестр, единственной официальной публикацией остается Бюллетень и единственными официальными подтверждениями Международного бюро, касающимися содержания Международного реестра в отношении конкретной международной регистрации, остаются заверенные выписки из реестра, подготавливаемые Международным бюро на основании запроса (см. пункты 102 – 105).

89. Международное бюро продолжает стремиться к увеличению объема информации, доступной пользователям в Madrid Monitor. С этой целью там, где это уместно, в базе данных содержится заявление в отношении указания каждой Договаривающейся стороны в международной регистрации о том, что, хотя срок для уведомления о предварительном отказе истек, Международное бюро не зарегистрировало такие уведомления о предварительном отказе. Такое заявление становится доступным в Madrid Monitor чрез три месяца после истечения применимого срока для отказа.

90. Кроме того, оцифрованные копии уведомлений, полученных Международным бюро в соответствии с правилами 17, 18*bis*, 18*ter* и 19 Инструкции с 1 января 2005 года и имеющих соответствующую регистрацию в Международном реестре, напрямую доступны пользователям базы данных Madrid Monitor в формате PDF под соответствующим заголовком и кодом ИНИД. Это касается, к примеру, заявлений о предоставлении охраны, уведомлений о предварительном отказе, окончательных решений (заявлений о подтверждении полного отказа и заявлений о предоставлении охраны после предварительного отказа), последующих решений или последующих уведомлений о признании регистрации недействительной.

Вспомогательные сервисы в режиме онлайн для подачи заявок и управления международными регистрациями

Существует несколько специально разработанных ВОИС систем, которые могут быть полезны заявителям на регистрацию товарных знаков на каждом этапе жизненного цикла их товарных знаков.

Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы

91. Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы — это электронная версия официального бланка ММ2, которую заявители могут использовать для подачи международной заявки в рамках Мадридской системы. Заявители могут пользоваться этим новым инструментом в тех случаях, если Ведомство происхождения не оказывает услуги подачи заявок через Сервис электронной подачи Мадридской системы (Madrid e-Filing) или собственные онлайн-сервисы. Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы позволяет ввести всю информацию, необходимую для заполнения международной заявки, в рамках интуитивно понятного линейного процесса. В результате заявитель получает заполненную международную заявку в формате PDF, готовую к подаче в Ведомство происхождения для последующего удостоверения. Информацию, необходимую для заполнения международной заявки, можно импортировать непосредственно из базы данных национальных/региональных товарных знаков Ведомства происхождения. Это не только экономит время и силы, но также снижает риск несоблюдения правил, делая процесс подачи международной заявки более эффективным и точным. При использовании Помощника по подаче заявок в рамках Мадридской системы заявитель может ознакомиться с перечнем товаров и услуг и получить его автоматический перевод с помощью встроенного Менеджера товаров и услуг Мадридской системы. Пошлины можно оплачивать с текущего счета, открытого в ВОИС (https://www.wipo.int/finance/ru/current_account/index.html), а также с помощью банковского перевода или кредитной карты.

92. Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы находится в бесплатном открытом доступе по адресу <https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/>. Заявители могут проверить доступность этого инструмента для подачи заявок через их Ведомство происхождения.

Менеджер товаров и услуг Мадридской системы

93. Менеджер товаров и услуг Мадридской системы (МТУМС) – это онлайн-сервис, который обеспечивает доступ к базе товаров и услуг. Он помогает заявителям составить перечень товаров и услуг, который должен быть представлен при подаче международной заявки. Менеджер товаров и услуг Мадридской системы содержит термины из алфавитного списка Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццкой классификации), а также значительно более широкий выбор терминов, предварительно утвержденных Международным бюро и многими Ведомствами по интеллектуальной собственности в рамках Мадридской системы. Использование таких предварительно утвержденных терминов позволяет заявителю избежать получения из Международного бюро уведомлений о несоответствии требованиям. Предварительно утвержденные термины товаров и услуг приведены на трех языках Мадридской системы, а также на многих других языках. МТУМС позволяет пользователям получить мгновенный перевод перечня товаров и услуг с любого из этих языков на любой другой язык, доступный в МТУМС. В нем также предусмотрена функция, позволяющая пользователям проверить, будут ли термины из перечня товаров и услуг, предварительно утвержденных Международным бюро, приняты Договаривающимися сторонами Мадридской системы, которые пользователи хотели бы указать в международной заявке, что позволит им избежать предварительных отказов и подготовить соответствующие ограничения в международной заявке. МТУМС находится в бесплатном открытом доступе по адресу <https://webaccess.wipo.int/mgs/>.

База данных членов Мадридской системы

94. База данных членов Мадридской системы обеспечивает бесплатный доступ к информации о практике и процедурах Ведомств товарных знаков Договаривающихся сторон. Ее цель – помочь заявителям понять правила и процедуры, действующие на каждом интересующем их рынке, включая сроки направления ответа на отказ или возражение, ходатайства о пересмотре или подачи апелляции. Она также призвана помочь заявителям на регистрацию товарных знаков выполнить требования к товарным знакам на интересующих их рынках и понять процедуру подачи международной заявки на регистрацию товарного знака через Ведомство происхождения. База данных членов Мадридской системы находится в бесплатном открытом доступе по адресу <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>.

Мадридская служба управления портфелем

95. Мадридская служба управления портфелем – это онлайн-сервис, предоставляющий владельцам международных регистраций и их представителям доступ к портфелю своих международных товарных знаков. Владельцы товарных знаков имеют пользовательский аккаунт, который обеспечивает им доступ в Международный реестр в режиме онлайн и позволяет просматривать все действия, которые производятся с их международными регистрациями в режиме реального времени. Сервис также предоставляет владельцу товарного знака возможность осуществлять действия, относящиеся к охране международных регистраций, такие как изменение имени и/или адреса владельца, представление последующих указаний, продление и уплата пошлин. Мадридская служба управления портфелем бесплатна и доступна владельцам знаков и их представителям по адресу <https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwww3.wipo.int%3A443%2Fmpm%2F&lang=ru>.

Madrid Monitor

96. Система Madrid Monitor позволяет отслеживать статус международных заявок и регистраций и последних изменений, затрагивающих любой зарегистрированный международный товарный знак. Система Madrid Monitor имеет ряд функций. Она позволяет заявителям следить в режиме реального времени за статусом регистраций товарных знаков и соответствующих ходатайств, в том числе о внесении записей об изменении прав собственности и продлении. После регистрации товарного знака система Madrid Monitor позволяет следить за ходом его использования, в том числе узнать, где знаку была предоставлена охрана, а где в охране было отказано. Система Madrid Monitor дает возможность подписаться на оповещения по электронной почте о любых изменениях, касающихся интересующих пользователя знаков, а также обеспечивает доступ к Бюллетеню. Система Madrid Monitor находится в бесплатном открытом доступе в Интернете по адресу <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>.

Электронное продление

97. Существует возможность продления международных регистраций в режиме онлайн через Портал ИС ВОИС. Уплата пошлины за продление может быть осуществлена с помощью кредитной картой или путем списания средств с текущего счета в ВОИС.

Электронное последующее указание

98. Существует возможность расширения географического охвата международных регистраций в режиме онлайн.

Электронные платежи

99. Существует возможность оплаты пошлин, причитающихся в связи с международными заявками или регистрациями, указанными в письме от ВОИС о несоблюдении правил или любом другом сообщении ВОИС с указанием сумм причитающихся пошлин и сроков их оплаты. Эти платежи могут производиться с помощью кредитной карты или с текущего счета в ВОИС.

Онлайновые бланки

100. Мадридский реестр в настоящее время разрабатывает дополнительные онлайн-бланки для различных операций, таких как ограничение прав владельца (ограничение, аннулирование и отказ от прав), изменение в праве собственности и назначение или смена представителя.

Выписки из Международного реестра

101. При условии уплаты пошлины, предусмотренной в Перечне пошлин, любое лицо может получить из Международного бюро следующие заверенные документы, касающиеся содержания международных регистраций (как действующих, так и истекших): [Статья 5ter(1)]

- подробную выписку, которая представляет собой анализ статуса международной регистрации. Она состоит из заверенной копии международной регистрации в том виде, в каком она была первоначально опубликована в Бюллетене, с указанием, в зависимости от обстоятельств, любых последующих изменений, отказов, аннулирования, заявлений о предоставлении охраны, исправлений и продлений, внесенных в Международный реестр на дату подготовки выписки. Подробная выписка составляется на языке оригинала заявки на международную регистрацию. Однако титульный лист подробной выписки может быть запрошен на английском, французском, испанском, арабском, китайском или русском языке;
- простую заверенную выписку, которая содержит заверенные копии всех записей, опубликованных в Бюллетене в отношении международной регистрации, с указанием, в зависимости от обстоятельств, любых уведомлений об отказе от охраны или аннулировании или заявлений о предоставлении охраны, полученных на дату подготовки выписки. Простая заверенная выписка составляется на языке оригинала заявки на международную регистрацию. Однако титульный лист простой заверенной выписки может быть запрошен на английском, французском, испанском, арабском, китайском или русском языке.
- справку о текущем статусе международной регистрации и/или заявки;

- копию свидетельства (о регистрации или продлении), которая включает в себя заверенную копию свидетельства о регистрации или продлении. Она может быть запрошена только владельцем или зарегистрированным его представителем.

Запрос о получении выписки должен содержать номер и дату международной регистрации, в отношении которой запрашивается выписка, а также вид требуемой выписки. По запросу и при условии уплаты пошлины подготовка выписки может быть ускорена.

Заверение выписки из международного реестра

102. Выписки из Международного реестра могут использоваться в ходе судебных разбирательств в Договаривающихся сторонах. Договаривающиеся стороны не могут требовать заверения выписок. Выписки из Международного реестра подлежат заверению для использования в странах, которые не являются Договаривающимися сторонами Мадридской системы. ВОИС по запросу обеспечивает заверение выписок из Международного реестра для их представления в странах, которые не являются Договаривающимися сторонами Мадридской системы. [Статья 5ter(3)]

103. Выписки из Международного реестра, запрашиваемые с целью их предъявления в одной из Договаривающихся сторон, освобождаются от всякой легализации. [Статья 5ter(3)]

104. Заверение заключается в подтверждении официальной печатью/ подписью достоверности информации, запрошенной страной, которая не является Договаривающейся стороной. Запросить заверенную выписку из Международного реестра может любое лицо. Запрошенная выписка (простая или подробная) заверяется печатью ВОИС и подписывается уполномоченным лицом Мадридского реестра из Сектора брендов и промышленных образцов. Подписанный и заверенный печатью оригинал выписки передается в Службу актов гражданского состояния и легализации Республики и кантона Женева для удостоверения подлинности подписи. После этого документ доставляется в консульство или посольство страны, не являющейся Договаривающейся стороной, для его заверения.

105. В настоящее время не существует возможности заверения выписок для некоторых стран. За дополнительными консультациями и/или оценкой стоимости следует обращаться в службу Contact Madrid (<https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>).

Ежегодные, ежемесячные и «текущие» статистические данные

106. Международное бюро публикует на своем веб-сайте статистический отчет за каждый календарный год, подводящий итоги работы в рамках Протокола в отчетный год. Кроме того, публикуются также статистические данные в отношении, среди прочего, международных заявок, международных регистраций, последующих указаний, отказов и продлений на ежегодной, ежемесячной и "текущей" основе. Статистическая информация может быть выбрана Ведомством происхождения, Ведомством Договаривающейся стороны владельца или указанной Договаривающейся стороной. Статистические данные доступны по адресу <https://www.wipo.int/madrid/statistics/?lang=en>.

ЧАСТЬ В: ПРОЦЕДУРА

ГЛАВА I: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ВВЕДЕНИЕ

Данная глава посвящена процедурным вопросам, которые представляют интерес для заявителей, владельцев и Ведомств. Она касается обмена сообщениями с Международным бюро (включая способы обмена сообщениями, расчет сроков и язык общения), уплаты пошлин и представительства в Международном бюро.

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО

107. В основном существуют три вида связи:

- между Международным бюро и Ведомством Договаривающейся стороны;
- между Международным бюро и заявителем или владельцем либо его представителем;
- между заявителем или владельцем (или представителем) и Ведомством.

108. Обмен сообщениями, который не затрагивает Международное бюро (то есть связь между Ведомством и заявителем или владельцем, либо представителем), находится вне рамок Соглашения, Протокола и Инструкции. Такой обмен сообщениями регулируется законодательством и практикой соответствующей Договаривающейся стороны.

109. Обмен сообщениями между Международным бюро и Ведомством или заявителем или владельцем регулируется в отношении формы и способа связи и таких вопросов, как язык переписки и фактическая дата уведомления, Инструкцией и Административной инструкцией. В частности, Инструкция в ряде случаев позволяет заявителю или владельцу осуществлять выбор в отношении того, устанавливать ли связь непосредственно с Международным бюро или через Ведомство. Однако такой выбор предоставляется не всегда, например международная заявка может быть подана только через Ведомство происхождения.

110. Если не указано иное, то при упоминании в настоящем Руководстве сообщения, направляемого заявителю или владельцу либо направленного заявителем или владельцем, оно понимается как означающее, что, если запись о представителе этого заявителя или владельца внесена в Международный реестр, сообщение будет направляться этому представителю или может быть правомерно направлено данным представителем (см. пункты 182 – 184).

Способы связи

111. Связь между заявителем или владельцем и Международным бюро должна осуществляться в письменной форме и может осуществляться средствами электронной связи в срок, способом и в формате, определенном Международным бюро. Связь между Ведомством и Международным бюро может осуществляться в письменной форме или, если Ведомство желает этого, средствами электронной связи способом, согласованным между Международным бюро и соответствующим Ведомством. [А.И. Разделы 6 и 11]

Письменные сообщения

112. Сообщения, адресованные Международному бюро, могут быть доставлены лично, отправлены письмом (почтой или другой службой доставки) или электронными средствами связи. [А.И. Раздел 11]

113. Любое письменное сообщение, адресованное Международному бюро, должно быть машинописным или напечатанным иным способом. Сообщения, написанные от руки, не принимаются. Сообщение должно быть подписано. Подпись может быть собственноручной, печатной, машинописной или факсимильной. [А.И. Раздел 6] [А.И. Раздел 7]

114. Если в одном конверте в Международное бюро направляется несколько документов, то они должны сопровождаться перечнем, идентифицирующим каждый из них. Международное бюро проинформирует отправителя о любом несоответствии между перечнем и тем, что фактически получено. [А.И. Раздел 6(b)]

Электронная связь

115. Любой обмен сообщениями между Ведомством и Международным бюро, включая представление международной заявки, может осуществляться электронными средствами связи. Способы такой связи, включая представление содержания официальных бланков и средства самоидентификации отправителя, согласовываются между каждым Ведомством и Международным бюро. [А.И. Раздел 11(a)(i)]

116. Международное бюро предпочитает использовать для обмена сообщениями с Ведомствами и пользователями электронные средства связи. Международное бюро направляет Ведомствам уведомления в электронном виде, и большинство Ведомств также используют электронные средства связи для отправки сообщений в Международное бюро. Отправка сообщений в Международное бюро по телефаксу более невозможна.

117. В идеале для обмена сообщениями между Международным бюро и заявителями и владельцами также должны использоваться электронные средства связи. С 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к правилам 3(2)(a), 9(4)(a)(ii) и (iii) и 25(2)(a)(iii) Инструкции. Заявители, владельцы и их представители обязаны указывать свои адреса электронной почты в международной заявке, в отдельном сообщении о назначении представителя или просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности. В последующей поправке к правилу 36(ii) Инструкции уточняется, что изменения, касающиеся адреса электронной почты представителя, освобождаются от уплаты пошлин и сборов. Внесение сведений об адресе электронной почты заявителя или владельца и ранее было освобождено от уплаты пошлин и сборов. Это означает, что, если Международному бюро известен адрес электронной почты заявителя, владельца или их представителей, все сообщения от него будут направляться на этот адрес электронной почты. [А.И. Раздел 11(a)(ii)]

118. Электронная связь обеспечивает возможность контроля и позволяет Международному бюро узнать, доставлено ли сообщение адресату. Международное бюро пересылает сообщения, требующие срочных действий, с помощью сервиса электронных заказных писем, который направляет извещение о доставке каждого отправленного электронного письма и информирует в случае, если такое письмо не дошло до адресата. Международное бюро будет как и раньше направлять сообщения по почте в тех случаях, когда сообщение, отправленное с помощью электронных средств связи, не доходит до адресата.

119. Пользователи могут сообщить Международному бюро адрес электронной почты, который они желают использовать для этой цели, а также перечень всех международных регистраций, в связи с которыми его следует использовать, через службу Contact Madrid (<https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>). Адрес электронной почты вступит в силу в течение одного месяца после указания, и Международное бюро будет направлять на него все сообщения в формате PDF.

120. При условии, что отправитель может быть идентифицирован и с ним может быть установлена связь, Международное бюро незамедлительно подтверждает электронными средствами связи прием электронного сообщения и сообщает о любых искажениях, возникших при передаче (например, если оно неполное или нечитаемое). [А.И. Раздел 11(b)]

121. Если вследствие разницы во времени между местом, откуда отправляется сообщение, и Женевой дата начала передачи сообщения электронными средствами связи отличается от даты его получения Международным бюро, датой получения сообщения Международным бюро будет считаться более ранняя из двух дат. [А.И. Раздел 11(c)]

122. В 2006 году ВОИС ввела онлайн-инструмент продления срока действия международного знака, позволяющий пользователям просто и экономично продлевать действие своих прав на товарные знаки. В последующие годы этот инструмент был существенно усовершенствован и стал более предпочтительным способом подачи заявок на продление действия международного знака, чем бланк продления MM11 в формате PDF. [Правило 30] [Правило 39]

123. Что касается электронных сообщений, упомянутых в разделе 11(a)(i) Административной инструкции, то подпись в них может быть заменена способом идентификации, согласованным между Международным бюро и соответствующим Ведомством. В отношении электронных сообщений, упомянутых в разделе 11(a)(ii), подпись может быть заменена способом идентификации, определенным Международным бюро. Официальные бланки [А.И. Раздел 7]

Официальные бланки

124. Если Соглашение, Протокол или Инструкция требуют использования официальных бланков, то это относится к бланкам, разработанным Международным бюро. Бланки доступны на веб-сайте ВОИС. [Правило 1(xxvii)] [А.И. Раздел 2]

125. В качестве альтернативы использованию бланков, разработанных Международным бюро, Ведомства, заявители или владельцы могут создавать свои собственные бланки. Такие самостоятельно созданные бланки принимаются Международным бюро при условии, что они имеют такое же содержание и формат, что и официальные бланки. Если, однако, такой бланк представляется через Ведомство (например, для международной заявки), то вопрос о том, является ли он приемлемым, решается этим Ведомством (см. пункт 128).

126. Нет необходимости в том, чтобы пункты в таких самостоятельно созданных бланках имели такие же размеры и расположение, как и в бланках, разработанных Международным бюро. Несомненно, что одно из преимуществ создания таких бланков состоит в том, что какому-либо пункту может быть отведено столько места, сколько является необходимым; например, в случае, когда международная заявка подается от имени нескольких заявителей, или в случае особо длинных перечней заявляемых товаров и услуг использование самостоятельно созданных бланков позволит избежать необходимости использования дополнительных листов. Однако следует соблюдать следующие предписания:

- бланк должен быть на листе бумаги формата А4 с текстом только на одной стороне;
- бланк должен содержать те же самые пункты, с той же их нумерацией и заголовками и в том же порядке, что и в официальном бланке, разработанном Международным бюро;
- если использование официального бланка требует внесения отметки в предусмотренный для этого квадрат, то текст, сопровождающий квадрат, должен быть воспроизведен;
- если пункт не используется или не применим, то этот пункт не изымается, а включается с соответствующим указанием, таким как “не применим” или “отсутствует” или “не используется”; например, если международная заявка, представленная на самостоятельно созданном бланке, не содержит притязания на приоритет, то бланк должен тем не менее содержать соответствующий пункт, расположенный между пунктами 5 и 7, с соответствующим указанием, таким как: “6. Приоритет Не применим»;
- в случае международной заявки изображение знака должно иметь размер, который соответствует размерам соответствующего квадрата, предусмотренного в официальном бланке (8 см x 8 см); если имеется два таких изображения (одно черно-белое, а другое - цветное (см. пункт 251), то оба должны быть расположены на одной странице.

127. Бланк должен быть заполнен разборчиво, с использованием пишущей машинки или другого устройства. Бланки, заполненные от руки, не принимаются. [А.И. Раздел 6(а)]

128. Ведомство обязано своевременно обновлять бланки в случае внесения изменений в Инструкцию или присоединения новых Договаривающихся сторон.

Дополнительные листы

129. Если в какой-либо части бланка недостаточно места (например, в случае международной заявки из-за наличия нескольких заявителей либо нескольких базовых регистраций или базовых заявок, либо нескольких приоритетных заявок), то следует использовать один или несколько дополнительных листов (если только применение самостоятельно созданного бланка не позволяет избежать необходимости использования дополнительных листов). На дополнительном листе необходимо указать «Продолжение пункта номер» (“Continuation of item number”) и затем информация представляется в таком же виде, как это требуется в самом бланке. Количество используемых дополнительных листов должно быть указано в специальном квадрате, предусмотренном в начале бланка.

Указание дат

130. Любое указание даты в официальном бланке должно состоять из двузначного указания дня, за которым следует двузначное указание месяца, за которым следует четырехзначное указание года, все указания должны быть сделаны арабскими цифрами, причем день, месяц и год разделяются косой чертой (/). Например, дата 9 марта 2008 года записывается как "09/03/2008".

Факультативные бланки

131. В дополнение к официальным бланкам существует несколько необязательных бланков, например для продления действия международной регистрации. Использование этих бланков не является обязательным; они предоставлены Международным бюро для удобства пользователей. [А.И. Раздел 3]

Подписи

132. Подписи могут быть собственноручными, печатными, машинописными или факсимильными. Международное бюро не проверяет подлинность подписей; оно только проверяет наличие подписей. Если в соответствующей графе проставлена подпись, требование в отношении подписи считается выполненным; только пустая графа служит признаком несоблюдения правил. Если заявка передается в Международное бюро по электронным каналам связи, вместо подписи может быть использован один из способов идентификации, согласованных с Международным бюро. [А.И. Раздел 7] [Правило 9(2)(b)]

Исчисление сроков

133. Исчисление сроков Соглашение, Протокол и Инструкция определяют сроки, в течение которых должны направляться некоторые виды корреспонденции. Обычно датой, на которую истекает срок, является дата, на которую корреспонденция должна быть получена Международным бюро. Исключением является срок, в течение которого Ведомство указанной Договаривающейся стороны может уведомить об отказе в охране; в данном случае датой, имеющей решающее значение, является дата направления Ведомством уведомления в Международное бюро.

134. Любое сообщение из Международного бюро, в котором упоминается срок для ответа, содержит указание даты истечения этого срока, рассчитываемой в соответствии со следующими правилами: [Правило 4(5)]

- любой срок, выраженный в годах, истекает в соответствующем последующем году в тот же день и в тот же месяц, в которые произошло событие, с которого начал отсчитываться этот срок, за исключением срока, который начался 29 февраля и истекает в году, не имеющем такой даты; в этом случае, срок истекает 28 февраля. Например, срок в 10 лет, отсчитываемый с 20 февраля 2021 г., истекает 20 февраля 2031 г.; срок в 10 лет, отсчитываемый с 29 февраля 2020 г., истекает 28 февраля 2030 г. [Правило 4(1)]

- любой срок, выраженный в месяцах, истекает в соответствующем последующем месяце в день, имеющий то же число, что и день, когда произошло событие, с которого начал отсчитываться этот срок, за тем исключением, что если месяц не имеет дня с тем же числом, то срок истекает в последний день этого месяца. Например, двухмесячный срок, который начинается 31 января, оканчивается 31 марта, тогда как трехмесячный срок, который начинается на ту же дату, заканчивается 30 апреля. [Правило 4(2)]
- любой срок, выраженный в днях, начинается со дня, следующего за днем, в который имело место соответствующее событие. Например, срок в 10 дней, отсчитываемый с события, которое имело место на двенадцатый день месяца, истекает на двадцать второй день этого месяца. [Правило 4(3)]

135. Если в соответствии с пунктом 134 срок, в течение которого корреспонденция должна быть получена Международным бюро, истекает в день, который для Международного бюро является нерабочим днем, то он истекает в первый следующий за ним день, когда Международное бюро открыто. Например, если срок, в течение которого сообщение должно быть получено Международным бюро, заканчивается в субботу или воскресенье, то срок представления сообщения будет соблюден, если сообщение будет получен в последующий понедельник (если понедельник не является праздничным днем); и, например, срок в три месяца, начинающийся 1 октября, истекает не 1 января (праздничный день в Международном бюро), а в первый рабочий день, следующий за ним. Список нерабочих дней, в которые Международное бюро закрыто для публики в текущем и следующем календарном году, публикуется в Бюллетене ВОИС по международным знакам. [Правило 4(4)] [Правило 32(2)(v)]

136. Аналогично этому если в соответствии с пунктом 134 срок, в течение которого сообщение (такое как уведомление об отказе) должно быть направлено Ведомством в Международное бюро, истекает в день, когда соответствующее Ведомство закрыто для публики, то он истекает в первый следующий за ним день, когда это Ведомство открыто. Следует отметить, что это применяется только тогда, когда рассматриваемый срок определен в отношении сообщения, направляемого Ведомством в пределах указанного срока. Если срок определяется в отношении сообщения, получаемого Международным бюро в пределах указанного срока, то применяется пункт 135; в таком случае позднее получение сообщения Международным бюро не может быть оправдано на том основании, что доставка была задержана из-за того, что направившее ее Ведомство было закрыто.

Перебои в почтовом обслуживании и службах доставки, а также отправке сообщений с помощью электронных средств связи

137. Если установленный срок не был соблюден вследствие того, что сообщение, направленное заявителем, владельцем или Ведомством, в Международное бюро поступило с опозданием или было утеряно по причине перебоев в почтовом обслуживании или работе службы доставки, а также отправке сообщений с помощью электронных средств связи, то это может быть оправдано при условии, что отправитель предпринял все должные меры и сообщение было отправлено своевременно. Правило заключается в том, что несоблюдение срока будет оправданным, если сторона, направившая сообщение, представит удовлетворяющие Международное бюро доказательства того: [Правило 5(1), (2) и (3)]

- что сообщение было отправлено почтой или направлено в Международное бюро по крайней мере за пять дней до истечения срока или, если в любой из десяти дней, предшествующих дню истечения срока, почтовое обслуживание или работа службы доставки было прервано по причине войны, революции, гражданских беспорядков, забастовки, стихийных бедствий или других подобных причин, что сообщение было отправлено почтой или направлено не позднее, чем в течение пяти дней с даты возобновления работы почтовой службы или службы доставки;
- что почтовое отправление сообщения было зарегистрировано или реквизиты такого отправления были записаны почтовой службой или службой доставки во время отправления почтой или направления;
- что, если сообщение отправлено по почте из местности, откуда не все классы почты обычно поступают в Международное бюро в течение двух дней после отправления, сообщение было отправлено авиапочтой или таким классом почты, который обычно поступают в Международное бюро в течение двух дней; и
- что в случае сообщения, отправленного электронными средствами связи, несоблюдение заинтересованной стороной срока будет оправдано только, если заинтересованная сторона представит убедительные доказательства того, что несоблюдение срока вызвано сбоем в электронной связи с Международным бюро или сбоем связи по месту нахождения заинтересованной стороны ввиду не зависящих от заинтересованной стороны чрезвычайных обстоятельств.

138. Несоблюдение срока будет оправдано только в том случае, если доказательства, упомянутые в пункте 137, и сообщение или его дубликат получены Международным бюро не позднее, чем через шесть месяцев после истечения установленного срока, или если в случае сообщения, отправленного электронными средствами связи, новое сообщение отправлено не позднее, чем через пять дней после возобновления работы службы электронной связи. [Правило 5(3) и (4)]

139. Если международная заявка или последующее указание получены Международным бюро из Ведомства по истечении более чем двухмесячного срока после их подачи в Ведомство, обычно международная заявка или последующее указание будут иметь дату, на которую они фактически были получены Международным бюро. Однако, если соответствующее Ведомство указывает, что задержка с получением является результатом перебоев в почтовом обслуживании и работе службы доставки, заявка или указание будут считаться полученными в установленный срок (и, следовательно, сохранят дату, на которую они были поданы в это Ведомство (см. пункты 340 – 341 и 453), при условии наличия обстоятельств, упомянутых в пунктах В.1.06.01 и 02. [Статья 3(4)] [Правило 24(6)(b)] [Правило 5(5)]

Несоблюдение сроков в связи с пандемией COVID-19

140. Когда в начале 2020 года началась пандемия COVID-19, в информационном сообщении 27/2020⁴ под названием «Оправдание за несоблюдение сроков в связи со вспышкой заболевания COVID-19, являющейся стихийным бедствием: отказ от требования о предоставлении доказательств, предусмотренных правилом 5 Инструкции» были даны разъяснения относительно применения правила 5 Инструкции.

141. В некоторых регионах доступ к почте и службам доставки, а также средствам электронной связи может отсутствовать в результате мер, принятых в связи со вспышкой COVID-19, к примеру, таких как карантин, изоляция или самоизоляция. При указанных обстоятельствах в соответствии с правилом 5(1), (2) и (3) Инструкции несоблюдение заявителями, владельцами и Ведомствами сроков для направления сообщений, адресованных Международному бюро, считается оправданным, если они направляют сообщение в течение пяти дней с даты возобновления доступа к почте, службам доставки или электронным средствам связи. В любом случае Международное бюро должно получить сообщение не позднее, чем через шесть месяцев после даты истечения соответствующего срока. Международное бюро будет благосклонно относиться к любой просьбе, поданной в соответствии с правилом 5 Инструкции со ссылкой на проблемы в связи с COVID-19, и не будет требовать предоставления заявителями, владельцами или Ведомствами доказательств, подкрепляющих такую просьбу.

142. Правило 5 Инструкции применяется к любому сообщению, адресованному Международному бюро, для которого установлен определенный срок в соответствии с Инструкцией или каким-либо договором. Например, к любому сообщению:

- в котором Ведомство передает международную заявку или последующее указание;
- в котором Ведомство сообщает о предварительном отказе; или
- в котором заявитель, владелец или Ведомство устраняет несоблюдение правил в международной заявке или просьбе о внесении записи.

⁴

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_27.pdf

143. Правило 5 Инструкции распространяется также на сроки уплаты Международному бюро любой пошлины или сбора, включая льготный период для уплаты пошлин за продление международной регистрации. Соответственно, данное оправдание применяется к сообщениям, адресованным Международному бюро, в связи со способами оплаты, разрешенными в рамках Мадридской системы (например, распоряжениям о списании средств с текущего счета в ВОИС или платежам путем перевода на банковский или почтовый счет ВОИС).

144. Более подробную информацию см. в информационных сообщениях № 7/2020⁵ и 27/2020⁶. Пользователи могут направлять просьбы и сообщения Международному бюро через онлайн-сервисы или службу Contact Madrid.

Продолжение делопроизводства

145. Продолжение делопроизводства Начиная с 1 января 2015 года правило 5bis Общей инструкции позволяет заявителю или владельцу обращаться в Международное бюро с заявлением о продолжении делопроизводства в случае несоблюдения этим заявителем или владельцем срока, установленного для совершения какого-либо действия в рамках процедуры в Международном бюро. Продолжение делопроизводства действует только в тех случаях, которые перечислены исчерпывающим образом в правиле 5bis, а именно в отношении сроков, касающихся: [Правило 5bis]

- несоблюдения требований в отношении международной заявки согласно правилу 11(2) или (3) Общей инструкции;
- несоблюдения требований в отношении просьбы о внесении записи о лицензии согласно правилу 20bis(2) Общей инструкции;
- несоблюдения требований в отношении последующего указания согласно правилу 24(5)(b) Общей инструкции;
- несоблюдения требований в отношении просьбы о внесении записи об изменении или об аннулировании согласно правилу 26(2) Общей инструкции;
- уплаты второй части индивидуальной пошлины согласно правилу 34(3)(c)(iii) Общей инструкции; и
- просьбы о продолжении действия международной регистрации в государстве-преемнике и уплаты пошлин, относящихся к этой просьбе, согласно правилу 39(1) Общей инструкции.

⁵ https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_7.pdf.

⁶ https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_27.pdf.

146. Заявление о продолжении делопроизводства может быть направлено в течение двух месяцев с даты истечения соответствующего срока. Однако такое заявление возможно только после истечения соответствующего срока. О продолжении делопроизводства нельзя ходатайствовать в качестве меры предосторожности до истечения срока, установленного в отношении любых из перечисленных выше действий. Заявление о продолжении делопроизводства необходимо направлять в Международное бюро на официальном бланке ММ20. Бланк должен быть подписан заявителем или владельцем. За это заявление причитается пошлина в размере 200 шв. франков. Помимо заявления и уплаты пошлины за продолжение делопроизводства, необходимо выполнить требования, в отношении которых соответствующий срок не был соблюден. Все это должно быть сделано в течение двухмесячного срока для продолжения делопроизводства.

147. Заявление о продолжении делопроизводства, не отвечающее упомянутым выше требованиям, не рассматривается в качестве такового, и Международное бюро уведомит об этом заявителя или владельца.

148. Если полученное заявление оформлено надлежащим образом, Международное бюро продолжает обрабатывать международную заявку, последующее указание, заявление или иное требование, в отношении которого необходимо было произвести платеж. Международное бюро внесет в Международный реестр запись о любом продолжении делопроизводства и уведомит об этом заявителя или владельца.

149. В случае продолжения делопроизводства в отношении внесения записи о лицензиях согласно правилу 20bis(3) Общей инструкции и внесения записи об изменении или об аннулировании согласно правилу 27(1) Общей инструкции дата внесения записи будет той датой, на которую истек срок для соблюдения соответствующего требования.

Языки

Общие принципы

Трёхязычный режим

150. Трёхязычный режим Международная заявка может быть подана на английском, французском или испанском языке в соответствии с тем, что предписано Ведомством происхождения. То есть Ведомство происхождения имеет право ограничить выбор заявителя только одним языком или двумя языками или может позволить заявителю выбирать любой из трех языков. [Правило 6(1)]

151. Любое сообщение, касающееся международной заявки или международной регистрации, которое направляется в Международное бюро Ведомством или заявителем или владельцем, должно быть на английском, французском или испанском языке по выбору стороны, направляющей сообщение, независимо от языка, на котором была подана международная заявка. Однако из этого правила существуют два исключения: [Правило 6(2)(i)]

- если уведомление о предварительном отказе содержит в качестве основания для отказа ссылку на заявку на регистрацию или на регистрацию конфликтующего товарного знака, то перечень всех товаров и услуг или соответствующих товаров и услуг, на которых распространяется этот знак, может быть на языке указанной заявки или

регистрации. То же самое применяется в отношении уведомления о предварительном отказе на основе возражения, в котором в качестве основания для отказа содержится ссылка на знак, который является предметом заявки или регистрации; [Правило 17(2)(v)] [Правило 17(3)]

- если Договаривающаяся сторона уведомила Международное бюро о том, что она требует наличия заявления о намерении использовать знак, то она может требовать, чтобы заявление было составлено на одном из трех официальных языков: английском, французском или испанском, независимо от языка, на котором международная заявка была получена Международным бюро (см. пункт 6б). [Правило 6(2)(ii)] [Правило 7(2)]

152. Любое уведомление, касающееся заявки или регистрации, которое направляется Международным бюро в Ведомство, обычно составляется на том языке, на котором была подана международная заявка. Однако Ведомство может уведомить Международное бюро о том, что оно желает получать все уведомления, касающиеся международных заявок или регистраций, на английском, французском или испанском языке, независимо от языка, на котором международная заявка была подана. Это позволит Ведомству не принимать уведомления на предписанном языке (или на двух таких языках) и указать Международному бюро, какой другой язык должен быть использован вместо него. Если уведомление со стороны Международного бюро касается внесения записи о международной регистрации в Международный реестр, то в уведомлении указывается язык, на котором соответствующая международная заявка была получена Международным бюро. [Правило 6(2)(iii)]

153. Любое уведомление, касающееся заявки или регистрации, которое направляется Международным бюро заявителю или владельцу, обычно составляется на том языке, на котором была подана международная заявка. Однако заявитель или владелец может уведомить Международное бюро, отметив соответствующий квадрат на бланке международной заявки, о том, что он желает получать все уведомления на английском, французском, или испанском языке, независимо от языка, на котором международная заявка была подана. [Правило 6(2)(iv)]

УПЛАТА ПОШЛИН В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО

154. Размеры пошлин, подлежащих уплате в связи с международной заявкой или регистрацией, предписываются в Перечне пошлин, прилагаемом к Инструкции, или (в случае индивидуальных пошлин) устанавливаются соответствующей Договаривающейся стороной. Информация, касающаяся индивидуальных пошлин, публикуется на веб-сайте ВОИС и в Бюллетене.

155. Пошлины могут быть уплачены заявителем или владельцем непосредственно в Международное бюро. Если Ведомство происхождения или Ведомство Договаривающейся стороны владельца принимает на себя сбор и пересылку таких пошлин, заявитель или владелец может уплачивать такие пошлины в Международное бюро через это Ведомство. Однако от заявителя или владельца нельзя требовать уплаты пошлин через Ведомство. [Правило 34(2)(a)]

156. Ведомство, которое принимает на себя сбор и пересылку пошлин в Международное бюро, уведомляет об этом Генерального директора ВОИС. Все такие уведомления публикуются в Бюллетене. [Правило 34(2)(b)] [Правило 32(2)(iv)]

Валюта платежа

157. Все платежи в Международное бюро должны производиться в валюте Швейцарии. Ведомство, которое принимает на себя сбор и пересылку пошлин, может осуществлять сбор платежей от заявителя или владельца в другой валюте, но платежи, направляемые Ведомством в Международное бюро, должны быть в валюте Швейцарии. [Правило 35(1)]

Способ платежа

158. Пошлины могут уплачиваться в Международное бюро: [А.И. Раздел 19]
- путем списания средств с текущего счета в Международном бюро;
 - путем перечисления средств на швейцарский почтовый счет или на любой из конкретно указанных банковских счетов Международного бюро;
 - с помощью кредитной карты, если в контексте обмена сообщениями электронными средствами связи в соответствии с разделом 11 Административной инструкции Международное бюро предоставило электронный интерфейс для онлайн-платежей.

159. Электронный интерфейс для уплаты пошлин (“E-Payment”) в отношении международных заявок или регистраций в соответствии с уведомлениями ВОИС о несоблюдении требований или другими сообщениями ВОИС, в которых указаны размер пошлин и срок уплаты, доступен на сайте Мадридской системы ВОИС в разделе «Онлайновые услуги». Электронный платеж E-Payment может использоваться в следующих случаях:

- (a) если Международное бюро направило уведомление о несоответствии требованиям и пошлина подлежит уплате в отношении международной заявки, последующего указания, заявления о внесении записи об изменении или лицензии, заявления об изменении записи о лицензии или продления действия международной регистрации;
- (b) если Международное бюро направило уведомление, касающееся уплаты второй части индивидуальной пошлины, в отношении указания любой Договаривающейся стороны;
- (c) если Международное бюро направило предложение о подаче заявления о продолжении действия международных регистраций в государстве-преемнике.

Электронный платеж (E-Payment) может быть осуществлен кредитной картой или с текущего счета в ВОИС. Подтверждение получения платежа направляется автоматически.

160. Заявитель, владелец или представитель (или само Ведомство), часто взаимодействующие с Международным бюро (возможно, не только по вопросам международной регистрации знаков, но и по заявкам в рамках Договора о патентной кооперации или по заявкам в рамках Гаагского соглашения), могут посчитать для себя полезным открыть текущий счет в Международном бюро. Это значительно упрощает уплату пошлин и, как это поясняется ниже, снижает риск несоответствия требованиям из-за позднего или неправильного платежа. Этот способ платежа, конечно, зависит от

наличия достаточного остатка средств на счете, поэтому Международное бюро информирует владельца счета в случае, если остаток средств на счете уменьшается до такой степени, что существует опасность нехватки средств для уплаты следующей пошлины.

161. При уплате любой пошлины в Международное бюро обязательно указываются назначение платежа и информация, идентифицирующая соответствующую заявку или регистрацию. Данная информация включает в себя: [Правило 34(5)]

- до того, как знак был зарегистрирован в качестве международной регистрации, знак, к которому относится платеж, имя заявителя и, если это возможно, номер базовой заявки или регистрации;
- после осуществления международной регистрации имя владельца и номер международной регистрации.

162. Если платеж был осуществлен каким-либо иным способом, кроме списания с текущего счета в Международном бюро, то должна быть указана сумма платежа. Это не является необходимым при платеже с текущего счета; вместо этого достаточно дать поручение Международному бюро (путем отметки в соответствующем квадрате в листе расчета пошлин, прилагаемом к официальному бланку) о списании суммы, соответствующей сумме платежа в данном случае. Одним из преимуществ этого способа платежа является избежание риска несоответствия требованиям в случае, если размер пошлины неправильно рассчитан заявителем или владельцем. Если Международному бюро дается поручение о списании соответствующей суммы и сумма тем не менее указана, то Международное бюро будет рассматривать указанную сумму только как ориентировочную и спишет требуемую сумму, которая будет указана в подробной ежемесячной выписке по текущему счету. Дополнительная информация о том, как открыть счет, приведена на веб-сайте ВОИС (https://www.wipo.int/finance/ru/current_account/open.html).

Дата платежа

163. Если Международное бюро получает поручение об уплате пошлины путем списания средств со счета и при условии, что на счете есть требуемая сумма, то пошлина считается уплаченной: [Правило 34(6)]

- в случае международной заявки или последующего указания — в день, когда Международное бюро получило международную заявку или последующее указание;
- в случае заявления о внесении записи об изменениях — в день, когда Международное бюро получило это заявление;
- в случае продления действия международной регистрации — в день, когда Международное бюро получило поручение о продлении действия.

Если платеж осуществлен другим способом или если сумма, имеющаяся на текущем счете, является недостаточной, то пошлина считается уплаченной на ту дату, на которую Международное бюро получило требуемую сумму.

Изменение размера пошлины

164. Если размер пошлины, уплачиваемой за подачу международной заявки (см. пункты 291 - 305), изменяется в период между датой, на которую Ведомством происхождения получено или считается полученным заявление о представлении международной заявки (см. пункты В.II.08.02 и 08.04), и датой получения международной заявки Международным бюро, то применяется пошлина, действовавшая на более раннюю дату. [Правило 34(7)(a)]

165. Если последующее указание представляется через Ведомство, а размер пошлины, уплачиваемой в отношении этого указания, изменяется в период между датой получения Ведомством заявления владельца о представлении последующего указания и датой получения последующего указания Международным бюро, то применяется пошлина, действовавшая на более раннюю дату. [Правило 34(7)(b)]

166. Если размер пошлин, уплачиваемых за продление срока действия, изменяется в период между датой уплаты пошлины Международному бюро и датой наступления срока продления и пошлина была уплачена не более чем за три месяца до даты наступления срока продления, применяется пошлина, действовавшая на дату уплаты. Если пошлина за продление уплачивается после даты, на которую должно быть осуществлено продление, то применяется пошлина, действовавшая на дату, на которую должно быть осуществлено продление. [Правило 34(7)(d)]

167. Во всех других случаях применяется размер пошлины, действовавший на дату ее получения Международным бюро. [Правило 34(7)(e)]

Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран (НРС)

168. Заявители, которые подают международные заявки через ведомство по товарным знакам наименее развитой страны, являющееся для них Ведомством происхождения, уплачивают только 10% от суммы основной пошлины. Это отражено в Перечне пошлин и сборов и введено в калькулятор пошлин, размещенный на веб-сайте ВОИС (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>).

169. Список наименее развитых стран составляется и обновляется на регулярной основе Организацией Объединенных Наций, и с ним можно ознакомиться на веб-сайте ООН (www.un.org).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО

170. Заявитель или владелец может назначить представителя, действующего от его имени в Международном бюро. Представителем может быть то же лицо, которое является представителем в Ведомстве происхождения. [Правило 3(1)(a)]

171. Упоминания представительства в Инструкции, Административной инструкции или в настоящем Руководстве относятся только к представительству в Международном бюро. Вопросы о необходимости иметь представителя в Ведомстве происхождения или в Ведомстве указанной Договаривающейся стороны (например, в случае отказа в охране, полученного из такого Ведомства), о том, кто может выступать в таких случаях в качестве представителя, и о способе назначения выходят за рамки Соглашения, Протокола и Инструкции и регулируются законодательством и практикой соответствующей Договаривающейся стороны.

Назначение представителя

172. В отношении того, кто может быть назначен в качестве представителя в Международном бюро, Мадридская система не предусматривает каких-либо требований относительно профессиональной квалификации, гражданства, фактического местонахождения или постоянного местожительства.

Способ назначения

В международной заявке, в последующем указании или в заявлении о внесении записи об изменении

173. Представитель может быть назначен в международной заявке путем простого указания его имени и адреса в соответствующем месте на официальном бланке. Подобным же образом представитель может быть назначен путем указания его имени и адреса в официальном бланке при подаче последующего указания или заявления о внесении изменения, при условии, что этот бланк подписан владельцем и представлен через Ведомство. Если представитель был назначен таким способом, то не нужны никакие дополнительные формальности; в частности, в Международное бюро не нужно направлять доверенность на ведение дел. [Правило 3(2)(a)]

В отдельном сообщении

174. Назначение представителя может быть также сделано в любое время в отдельном сообщении. Такое отдельное сообщение может быть представлено в Международное бюро: [Правило 3(2)(b)]

- заявителем, владельцем или представителем, в этом случае оно должно быть подписано заявителем или владельцем;
- Ведомством Договаривающейся стороны владельца, в этом случае оно должно быть подписано либо заявителем или владельцем, либо Ведомством, через которое оно представлено.

175. Сообщение может быть простым письмом при условии, что в нем четко указаны лицо, делающее назначение, назначенный представитель и международная заявка или регистрация, в отношении которых он назначается. Тем не менее существует факультативный бланк (ММ12) для назначения представителя, предоставленный Международным бюро для удобства заявителей и владельцев.

176. Такое назначение может относиться к любому числу международных заявок или регистраций при условии четкого и ясного указания каждой из них. Международное бюро не может принять в качестве назначения представителя сообщение, которое просто ссылается на «все» международные заявки и регистрации на имя одного заявителя или владельца.

Только один представитель

177. Международное бюро признает только одного представителя в отношении конкретной международной заявки или регистрации. Если в документе, в котором назначается представитель, указаны имена более чем одного представителя, только тот, кто указан в нем первым, рассматривается в качестве назначенного представителя.

Однако если в качестве представителя указана компания или фирма поверенных или агентов по патентам или товарным знакам, то она рассматривается как один представитель. [Правило 3(1)(b) и (c)]

Назначение, не соответствующее правилам

178. Назначение, не соответствующее требованиям Если назначение представителя не было сделано в соответствии с вышеупомянутыми требованиями, Международное бюро рассматривает назначение как не соответствующее требованиям. Оно уведомляет об этом заявителя или владельца и предполагаемого представителя, а если отправителем или получателем является Ведомство, то также и данное Ведомство. [Правило 3(3)(a)]

179. Если назначение рассматривается как не соответствующее требованиям или как не выполненное, Международное бюро направляет всю соответствующую корреспонденцию самому заявителю или владельцу. [Правило 3(3)(b)]

Внесение записи и уведомление о назначении

180. Если назначение отвечает соответствующим требованиям, Международное бюро вносит в Международный реестр запись о том, что заявитель или владелец имеет представителя, и указывает имя и адрес представителя. В этом случае датой вступления назначения в силу является дата получения Международным бюро сообщения (международной заявки, последующего указания, ходатайства или отдельного сообщения), в котором было сделано назначение представителя. Записи о назначении представителей, внесенные в Международный реестр, также публикуются в Бюллетене. [Правило 3(4)(a)] [Правило 32(1)(a)(xiii)]

181. Международное бюро уведомляет Ведомства указанных Договаривающихся сторон, а также заявителя или владельца и представителя о том, что запись о назначении внесена в Международный реестр. Это означает, что Ведомства указанных Договаривающихся сторон могут напрямую связываться с владельцем или внесенным в реестр представителем, например при необходимости предоставления информации о принятых Ведомством требованиях к поддержанию регистрации в силе или об инициированных третьими сторонами исках о ее аннулировании. Если назначение было сделано в отдельном сообщении, представленном в Международное бюро через Ведомство, то данное Ведомство также подлежит уведомлению. [Правило 3(4)(b)]

Последствия назначения представителя

182. За исключением случаев, когда Инструкция явным образом предусматривает иное, представитель, о котором внесена надлежащая запись, может во всех случаях подписывать сообщения или производить любые другие действия процедурного характера вместо заявителя или владельца. Любое сообщение, направленное им в Международное бюро, имеет такое же действие, как если бы оно было адресовано в Международное бюро заявителем или владельцем. Аналогичным образом, если о представителе внесена надлежащая запись, Международное бюро направляет ему любые обращения, уведомления или другие сообщения, которые в отсутствие представителя должны были быть направлены заявителю или владельцу. Любое такое сообщение имеет такое же действие, как если бы оно было направлено заявителю или владельцу. [Правило 3(5)]

183. Если представитель был назначен, Международное бюро обычно не направляет сообщения непосредственно заявителю или владельцу. Из этого правила существует несколько исключений:

- если Международное бюро обнаруживает, что назначение представителя не соответствует требованиям, оно уведомляет об этом как заявителя или владельца, так и предполагаемого представителя;
- за шесть месяцев до истечения срока охраны Международное бюро направляет неофициальное извещение как владельцу, так и его представителю; [Статья 7(3)]
- если сумма уплаченной пошлины за продление действия является недостаточной, Международное бюро уведомляет об этом как владельца, так и его представителя;
- если международная регистрация не продлевается или не продлевается в отношении указанной Договаривающейся стороны, Международное бюро уведомляет об этом владельца и его представителя;
- если представитель испрашивает аннулирование назначения, Международное бюро до вступления в силу такого аннулирования направляет сообщения как заявителю или владельцу, так и представителю (см. пункты 189 и 190).

184. Не считая эти исключения из правил, во всех случаях, когда данное Руководство содержит ссылку на что-либо, направляемое заявителю или владельцу либо осуществляемое заявителем или владельцем, это следует понимать как ссылку на то, что это направляется в адрес надлежащим образом назначенного представителя или позволено осуществлять ему.

Аннулирование назначения

185. Внесенная запись о представителе может быть аннулирована на основании получения заявления, подписанного заявителем, владельцем или представителем. Аннулирование может быть испрошено посредством простого письма. Аннулирование записи может иметь действие для всех международных заявок и регистраций заявителя или владельца, в отношении которых представитель был должным образом назначен, или для каких-либо конкретных заявок или регистраций этого заявителя или владельца. Записи об аннулировании по просьбе владельца или его представителя публикуются в Бюллетене. [Правило 3(6)(a)] [Правило 32(1)(a)(xiii)]

186. Запись также аннулируется Международным бюро *ex officio* при назначении должным образом нового представителя. Как уже отмечалось (см. пункт 177), в любой момент времени может быть признанным только один представитель. Таким образом, назначение нового представителя предполагает замену ранее назначенного представителя. [Правило 3(6)(a)]

187. Запись также аннулируется Международным бюро *ex officio* в случае внесения записи об изменении владельца, если только представитель специально не назначен повторно новым владельцем международной регистрации.

188. Как правило, аннулирование вступает в силу с даты получения Международным бюро соответствующего уведомления, приводящего к аннулированию. Однако если аннулирование испрашивается представителем, то применяются положения следующих пунктов. [Правило 3(6)(b)]

Аннулирование по просьбе представителя

189. Если Международное бюро получает от представителя ходатайство об аннулировании записи о его назначении, оно немедленно уведомляет об этом заявителя или владельца и прикладывает копии всех сообщений, направленных в адрес представителя или полученных от него в течение шести месяцев, предшествующих дате этого уведомления. Датой вступления аннулирования в силу является более ранняя дата из следующих дат: [Правило 3(6)(d)] [Правило 3(6)(c)]

- дата получения Международным бюро сообщения, назначающего нового представителя; или
- дата истечения двухмесячного срока с даты получения ходатайства представителя об аннулировании записи о его назначении.

190. До вступления аннулирования в силу все сообщения, которые обычно направляются только представителю, будут направляться представителю и заявителю или владельцу. Таким образом, интересы заявителя или владельца будут защищены в том случае, когда представитель испрашивает аннулирование записи о своем назначении, не уведомив об этом и действуя вопреки желанию своего клиента.

Уведомление об аннулировании

191. Как только аннулирование вступило в силу, Международное бюро уведомляет об аннулировании и дате его вступления в силу представителя, запись о котором была аннулирована, заявителя или владельца и, если назначение представителя было представлено через Ведомство, данное Ведомство. Уведомления об аннулировании по просьбе владельца или его представителя также направляются в Ведомства указанных Договаривающихся сторон. Международное бюро направляет все последующие сообщения либо новому представителю, либо заявителю или владельцу, если запись о назначении нового представителя не была внесена. [Правило 3(6)(e)] [Правило 3(6)(f)]

Отсутствие пошлины за внесение записи

192. Внесение записи о назначении представителя, любые изменения, касающиеся представителя, или аннулирование записи о назначении представителя освобождаются от уплаты пошлины. [Правило 36(i)]

ГЛАВА II: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА

ВВЕДЕНИЕ

В данной главе приводится описание процедур в соответствии с Протоколом, Инструкцией и Административной инструкцией.

В ней также содержатся пояснения, касающиеся бланков, которые может потребоваться использовать, или бланков, которые Международное бюро может предоставить для удобства пользователей системы, и правил заполнения этих бланков.

Построение главы, насколько это является возможным, соответствует этапам международной регистрации, начиная с подачи международной заявки и ее дальнейшей обработки и до внесения записи о международной регистрации. Затем рассматриваются различные события, которые могут наступить после международной регистрации, такие как отказ в предоставлении охраны, последующее указание, заявление об ограничении перечня товаров и услуг и т.д.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА

Материально-правовые требования

Базовая регистрация или заявка

193. Мадридская система основывается на требовании наличия либо базовой национальной или региональной регистрации, либо заявки на регистрацию. Согласно Протоколу, международная заявка может основываться либо на регистрации в Ведомстве происхождения (базовая регистрация), либо на заявке, поданной в Ведомство происхождения (базовая заявка). Это требование называют требованием о базовом знаке. Международная заявка может относиться только к тем товарам и услугам, которые покрывает базовый знак.

194. В большинстве случаев международная заявка основывается на одной регистрации или заявке, относящейся к тем же товарам и услугам, которые перечислены в международной заявке. При этом международная заявка может основываться на нескольких заявках и/или регистрациях в соответствии с Протоколом, в совокупности покрывающих товары и услуги, к которым она относится. Это особенно актуально в случае, если Договаривающаяся сторона Ведомства происхождения ранее использовала одноклассовую систему. Базовые заявки и/или регистрации должны принадлежать тому же лицу, которое подает международную заявку, и должны быть зарегистрированы в том же самом Ведомстве. Для простоты изложения в последующем тексте упоминается только базовый знак, при этом подразумевается что таких базовых знаков может быть несколько.

Ведомство происхождения

195. Перед подачей международной заявки потенциальный заявитель должен установить, в каких Договаривающихся сторонах он имеет право подать заявку в рамках Мадридской системы и какое Ведомство или Ведомства могут являться Ведомством происхождения в отношении данной международной заявки.

196. Определение термина «Ведомство происхождения» сформулировано (в статье 2(2) Протокола) таким образом, который подразумевает, что заявитель может выбирать Ведомство происхождения по своему усмотрению на основании места расположения предприятия, местожительства или гражданства, при этом понимается, что можно выбрать только какое-то одно Ведомство происхождения. Таким образом, в данном случае международная заявка может быть подана в Ведомство страны любым лицом, имеющим гражданство или местожительство в этой стране или владеющим в этой стране действительным и серьезным промышленным или торговым предприятием. В случае Ведомства Договаривающейся организации международная заявка может подаваться в это Ведомство любым лицом, которое является гражданином государства – члена этой организации, проживает в таком государстве либо владеет действительным и серьезным промышленным или торговым предприятием на территории государства – члена этой организации. [Статья 2(2)] [Правило 1(xxv) и (xxvi)] [Статья 2(1)(i)(ii)]

197. Содержание понятий «гражданство», «местожительство» и «действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие» определяется законодательством каждой Договаривающейся стороны. Настоящее Руководство, таким образом, может дать только некоторые советы в данном отношении.

198. Понятие «гражданство» в соответствии с Протоколом имеет такое же значение, как и в статье 2 Парижской конвенции, и применяется как к физическим, так и к юридическим лицам. Вопрос о том, является ли физическое лицо гражданином конкретной страны, а также критерии (например, местонахождение корпорации или штаб-квартиры) принадлежности юридического лица к государству определяются законодательством этой страны. Аналогичным образом именно законодательство Договаривающейся стороны устанавливает критерии для решения вопроса о том, имеет ли физическое или юридическое лицо местожительство в этой Договаривающейся стороне. На практике вопрос о гражданстве или местожительстве юридического лица возникает не часто, поскольку право на подачу международной заявки обычно основывается на наличии предприятия в стране происхождения.

199. Выражение «действительное и серьезное (прим. – т. е. фактическое, нефиктивное) промышленное или торговое предприятие» заимствовано из статьи 3 Парижской конвенции, в которой оно появилось в результате первой конференции по пересмотру Конвенции, которая проходила в Брюсселе в 1897 – 1900 годах. Тогда ощущалось, что первоначальное положение, которое ссылалось на «предприятие», имело слишком широкий охват и его следовало ограничить. Цель состояла в том, чтобы путем использования французского термина «sérieux» («real» на английском языке) исключить мошеннические и фиктивные предприятия. Термин «действительное» поясняет, что предприятие должно осуществлять промышленную или торговую деятельность (в отличие, например, от просто товарного склада), при этом оно не обязательно должно быть главным местом ведения бизнеса (предложение одной из Договаривающихся сторон Мадридского соглашения о более строгой трактовке предприятия как главного места ведения бизнеса не было принято в ходе Брюссельской конференции).

200. Таким образом, понимается, что предприниматель может иметь несколько действительных и серьезных предприятий в различных странах, которые являются сторонами Соглашения или Протокола. В таком случае Ведомством происхождения может быть любое из Ведомств соответствующих государств.

201. Если Договаривающееся государство, гражданином которого является заявитель или в котором он проживает или владеет предприятием, является также государством – членом Договаривающейся организации, то в качестве основы международной заявки может выступать более ранняя либо национальная, либо региональная заявка или регистрация.

Несколько заявителей

202. Несколько сторон (физических или юридических лиц) могут совместно подать международную заявку при условии, что они являются совместными владельцами базовой заявки или регистрации и что каждый из заявителей имеет необходимую связь, заключающуюся в наличии гражданства, местожительства или предприятия, с Договаривающейся стороной, Ведомство которой является Ведомством происхождения.

203. В отношении характера связи (владение предприятием, местожительство или гражданство) не требуется, чтобы она была одинаковой для каждого заявителя, но все они должны иметь право подавать международную заявку в Ведомство одной и той же Договаривающейся стороны. [Правило 8(2)]

Представление международной заявки

204. Международная заявка должна подаваться через Ведомство происхождения. Таким образом, в первый раз Ведомство имеет дело с международной заявкой, когда оно получает заявление о представлении международной заявки в Международное бюро. [Статья 2(2)] [Статья 8(1)]

205. Международная заявка, которая, вместо того чтобы быть представленной через Ведомство, представляется заявителем непосредственно в Международное бюро, не будет считаться международной заявкой. Она возвращается отправителю без рассмотрения, а уплаченная пошлина возмещается стороне, которая произвела такой платеж. [Правило 11(7)]

206. В таких случаях Международное бюро не обязано подтверждать получение международной заявки. Если заявка передана посредством электронной связи, Международное бюро подтвердит получение электронного сообщения (см. пункт 120) и вернет отправленное, как указано выше.

Язык международной заявки

207. Международная заявка может подаваться на английском, французском или испанском языке, в зависимости от того, какой язык предписывается Ведомством происхождения. Другими словами, Ведомство происхождения вправе ограничить выбор заявителя только одним языком, двумя языками или же может предоставить заявителю выбор любого из трех. [Правило 6(1)]

208. Международная заявка, которая не соответствует требованиям в отношении языка, не рассматривается Международным бюро в качестве таковой и возвращается в Ведомство, которое эту заявку направило, а все пошлины возмещаются стороне, которая осуществила такой платеж. [Правило 11(7)]

Бланк заявки

209. Международная заявка должна представляться в Международное бюро на официальном бланке (ММ2). [Правило 9(2)(а)] [А.И. Раздел 2]

210. Ведомства некоторых Договаривающихся сторон разработали бланки заявления о представлении международной заявки, которые отличаются от официальных бланков международной заявки и которые заявители могут или обязаны использовать, как это предусмотрено законодательством Договаривающейся стороны. Если язык (языки), допускаемые Ведомством происхождения, не являются английским, французским или испанским, то Ведомство может потребовать от заявителя предоставления необходимой информации (в частности, перечня товаров и услуг) на языке международной заявки (английском, французском или испанском), либо может само осуществить перевод информации на этот язык.

211. Некоторые Ведомства оказывают услуги подачи заявок через Сервис электронной подачи Мадридской системы (Madrid e-Filing) или собственные онлайн-сервисы. Если Ведомство происхождения заявителя не оказывает таких услуг, заявителю рекомендуется воспользоваться Помощником по подаче заявок в рамках Мадридской системы⁷, который представляет собой электронную версию официального бланка ММ2.

212. Официальные бланки доступны на веб-сайте ВОИС(<https://www.wipo.int/madrid/en/forms/>).

213. В частности, бланк должен быть заполнен разборчиво с использованием пишущей машинки или других средств; бланки, заполненные от руки, Международным бюро не принимаются. Если вместо бланков, разработанных Международным бюро, заявители используют свой собственный бланк, то им необходимо следовать указаниям, изложенным в пункте 126.

Пункт 1 повестки дня: Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения

214. Следует указать название государства или межправительственной организации, чье Ведомство является Ведомством происхождения, например «Япония», «Европейский союз» и т. д. В случае общего Ведомства в соответствии со статьей 9^{quater} Протокола следует указать название единого государства, которое считается состоящим из соответствующих Договаривающихся сторон, например «Бенилюкс».

215. В случае нескольких заявителей указывается название только одной Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения.

Пункт 2 повестки дня: Заявитель

Имя

216. Если заявителем является физическое лицо, то указывается фамилия и имя (имена) физического лица в том виде, в котором они обычно используются этим лицом, и в том порядке, в котором они обычно используются. Если заявителем является юридическое лицо, то сообщается его полное официальное название. В том случае,

⁷ <https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/>.

если имя заявителя пишется не на латинице, необходимо представить транслитерацию имени на латиницу в соответствии с фонетикой языка международной заявки; если заявитель является юридическим лицом, то транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки. [А.И. Раздел 12(a), (b) и (c)]

Адрес

217. Указание адреса заявителя должны удовлетворять общепринятым требованиям для быстрой доставки почтовых отправок. Помимо адреса, можно сообщить номера телефонов.

Адрес электронной почты

218. В международной заявке должен быть указан адрес электронной почты заявителя. Международное бюро направляет все сообщения, касающиеся международной заявки и соответствующей международной регистрации, с помощью электронных средств связи только на адрес электронной почты, внесенный в реестр как адрес заявителя/владельца, если не указан альтернативный адрес электронной почты для переписки или не назначен представитель. Заявитель обязан предоставлять актуальную информацию об адресе электронной почты. [Правило 9(4)(a)(ii)] [А.И. Раздел 12(d)]

Адрес для переписки

219. Если в пункте 4 приводится имя и адрес представителя, то вся адресованная заявителю или владельцу корреспонденция будет направляться Международным бюро по этому адресу. Если в пункте 4 не указывается адрес представителя, то вся корреспонденция будет направляться по адресу заявителя, приведенному в пункте 2(b). Если переписка должна направляться в адрес иной, чем в пункте 2(b), то адрес для переписки может быть по выбору заявителя указан в данном месте; в противном случае поле «адрес для переписки» должно оставаться незаполненным. Поскольку указание адреса электронной почты заявителя является обязательным, это означает, что в случае указания адреса для переписки данное положение распространяется также на адрес электронной почты. Если указан только почтовый адрес для переписки, Международное бюро направляет сообщения заявителю по адресу электронной почты заявителя. Чтобы добавить адрес для переписки (в том числе адрес электронной почты) позже или направить ВОИС обновленную информацию о нем, можно воспользоваться службой Contact Madrid.

Номера телефонов

220. Заявитель может также указать номер телефона, чтобы Международное бюро имело возможность при необходимости связаться с ним в случае неуказания или неверного указания адреса электронной почты.

Заявка от имени нескольких заявителей

221. Если заявка подается несколькими заявителями, приводится только общее число заявителей и имя и адрес первого заявителя. Имя (имена) и адрес (адреса) других заявителей указываются в «Дополнительном листе для нескольких заявителей». Не указывайте данные более чем одного заявителя в пункте 2.

222. Если международная заявка подается совместно двумя или более заявителями, имеющими различные адреса, и не указываются ни имя и адрес представителя, ни адрес для переписки, то корреспонденция будет направляться по адресу заявителя, указанного первым в международной заявке. [А.И. Раздел 13]

Предпочтительный язык для переписки

223. В случае подачи международной заявки заявитель может указать (посредством отметки в соответствующем квадрате), желает ли он получать сообщения из Международного бюро на английском, французском или испанском языке. Не нужно ставить отметку в данном квадрате в случае, если заявитель желает получать сообщения на том языке, на котором подается международная заявка. Следует отметить, что это применимо только в отношении сообщений, исходящих из Международного бюро; сообщения из Ведомств, которые просто пересылаются Международным бюро, такие как уведомления об отказе, направляются на том языке, на котором они были получены из Ведомства. [Правило 6(2)(iv)]

Другие сведения

224. Если заявитель является физическим лицом, то он может сообщить название государства, гражданином которого он является. Если заявитель является юридическим лицом, то его организационно-правовая форма может быть названа вместе с названием государства (а в необходимых случаях — территориальной единицы), в котором это юридическое лицо зарегистрировано. [Правило 9(4)(b)(i) и (ii)]

225. Такие сведения не предусматриваются Протоколом или Инструкцией, но могут включаться в международную заявку, чтобы избежать возражений в указанных Договаривающихся сторонах, которые требуют их указания.

Пункт 3 повестки дня: Право на подачу заявки

226. В заявлении необходимо указать один из следующих типов связи заявителя с Договаривающейся стороной, через Ведомство которой подается международная заявка, проставив отметку в соответствующем квадрате или поле пункта 3(a):

- (если Договаривающаяся сторона является государством) что заявитель является гражданином этого государства;
- (если Договаривающаяся сторона является организацией) название государства – члена этой организации, гражданином которого является заявитель;
- что заявитель имеет местожительство в Договаривающейся стороне;
- что заявитель имеет действительное и серьезное промышленное или коммерческое предприятие в этой Договаривающейся стороне.

Достаточно указать одну из приведенных выше альтернатив, но по желанию заявитель может указать и более. [Правило 9(5)(b)]

227. Ведомство, через которое представляется международная заявка, может запросить доказательства, если у него имеются разумные основания для сомнения в достоверности приведенных сведений. В общем случае можно предполагать, что адрес, приведенный в пункте 2(b), является адресом предприятия или местожительства заявителя. Даже если этот адрес находится на территории Договаривающейся стороны, в Ведомство которой подается международная заявка, тем не менее необходимо сделать отметку по крайней мере в одном квадрате в пункте 3(a); если этого не будет сделано, то не будет возможным установить право заявителя на подачу заявки.

228. Однако, если заявитель посредством отметки в соответствующем квадрате (квадратах) в пункте 3(а) сообщает, что он имеет предприятие или местожительство на территории Договаривающейся стороны, в Ведомство которой подается международная заявка, но его адрес (как он указан в пункте 2(b)) находится за пределами этой территории, заявитель должен дополнительно указать в пункте 3(b) адрес своего предприятия или местожительства на этой территории. [Правило 9(5)(с)]

229. Как отмечено в пункте 202, если международная заявка подается совместно несколькими заявителями, требования в отношении права на подачу международной заявки должны соблюдаться в отношении каждого заявителя. Эта информация приводится на специальном дополнительном листе для нескольких заявителей.

Пункт 4 повестки дня: Назначение представителя

230. Если заявитель желает иметь представителя в Международном бюро, то в этой части бланка нужно сообщить имя и адрес представителя. Запись о назначении представителя не вносится в реестр, если не указан его адрес электронной почты (см. также пункты 170 – 181). [Правило 9(4)(а)(iii)] [А.И. Раздел 12(d)]

231. В случае если имя представителя пишется не на латинице, необходимо представить транслитерацию имени на латиницу, в соответствии с фонетикой языка международной заявки. Если представитель является юридическим лицом, то транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки.

232. Указания имени и адреса представителя в международной заявке достаточно для осуществления его назначения; в Международное бюро не следует направлять ни доверенность на ведение дел, ни других отдельных документов.

233. В отношении того, кто может быть назначен в качестве представителя, Мадридская система не устанавливает никаких требований к профессиональной квалификации, гражданству или местожительству. До тех пор, пока общие требования в отношении назначения представителя не будут соблюдены, Международное бюро направляет все сообщения заявителю.

234. Назначение представителя в международной заявке наделяет его полномочиями только на ведение дел в Международном бюро. Впоследствии может понадобиться назначение одного или нескольких представителей для ведения дел в Ведомствах указанных Договаривающихся сторон, например в случае отказа в охране, полученного из такого Ведомства. Назначение представителя в таком случае регулируется требованиями соответствующей Договаривающейся стороны.

Пункт 5 повестки дня: Базовая заявка или базовая регистрация

235. Международная заявка, которая регулируется исключительно Протоколом, может основываться как на имеющейся регистрации в Ведомстве происхождения, так и на заявке на регистрацию, поданной в это Ведомство; таким же образом она может основываться на нескольких заявках или регистрациях (или их комбинации). [Статья 2(1)]

236. Базовая регистрация, осуществленная Ведомством происхождения, должна быть указана путем указания ее номера и даты регистрации. Эта дата должна быть датой, которая в соответствии с применимым в Ведомстве законодательством считается датой регистрации, то есть она не обязательно должна быть датой фактического внесения регистрации в реестр; например, если в соответствии с

применимым в Ведомстве законодательством знак регистрируется на дату подачи заявки, то следует указать именно эту дату. Если международная заявка основывается на регистрации в Ведомстве происхождения, то не следует указывать номер заявки, на основе которой была получена данная регистрация, поскольку это может привести к ее смешению с базовой заявкой. [Статья 3(1)] [Правило 9(5)(b)]

237. Базовая заявка, поданная в Ведомство происхождения, должна быть указана путем указания номера заявки и даты подачи. [Правило 9(5)(b)]

238. Если имеется несколько базовых регистраций или несколько базовых заявок и не все номера и даты помещаются в предназначенном для этого поле (в случае, если не используется самостоятельно разработанный бланк), то в пункте 5 приводится самая ранняя дата (даты), а остальные даты приводятся на дополнительном листе.

Пункт 6 повестки дня: Испрашиваемый приоритет

239. Приоритет ранее поданной заявки может быть заявлен в соответствии со статьей 4 Парижской конвенции. Эта более ранняя подача обычно является базовой заявкой или заявкой, на основе которой была получена базовая регистрация. Однако более ранняя подача также может являться: [Статья 4(2)]

- другой заявкой, поданной либо в стране – участнице Парижской конвенции либо в государстве – члене Всемирной торговой организации (ВТО), даже если последнее не является стороной Парижской конвенции; или
- заявкой, которая в соответствии с двусторонним или многосторонним договором, заключенными между странами Парижского союза, является эквивалентом правильно оформленной национальной заявки.

240. В случае притязания на приоритет следует указать название национального или регионального Ведомства, в которое была подана более ранняя заявка, а также дату подачи и (если имеется) номер заявки. Предоставление копии ранее поданной заявки не требуется. [Правило 9(4)(a)(iv)]

241. В случае притязаний на приоритет на основе нескольких ранее поданных заявок, если все необходимые сведения не помещаются в отведенном для этого месте (если только не используется самостоятельно разработанный бланк), в пункте 6 приводится самая ранняя дата (даты), а остальные даты указываются на дополнительном листе.

242. Если ранее поданная заявка относится не ко всем товарам и услугам, перечисленным в пункте 10 бланка международной заявки, то в пункте 6 нужно перечислить товары и услуги, к которым относится ранее поданная заявка. Если указаны несколько ранее поданных заявок с различными датами, то следует перечислить товары и услуги, относящиеся к каждой из них.

243. Международное бюро не учитывает никакую дату заявленного приоритета, которая более чем на шесть месяцев ранее даты международной регистрации, о чем оно уведомляет заявителя и Ведомство происхождения. Такая дата, следовательно, не подлежит регистрации в Международном реестре. Однако в соответствии со статьей 4(C)(3) Парижской конвенции, если последний день шестимесячного срока с даты испрашиваемого приоритета является днем, когда Ведомство происхождения закрыто для получения просьб о представлении международных заявок, шестимесячный срок для международной регистрации, имеющей дату получения упомянутой просьбы Ведомством происхождения, продлевается до следующего за ним первого рабочего дня в Ведомстве происхождения; аналогичным образом если международная регистрация основана на дате получения международной заявки Международным бюро или последующей дате и последний день шестимесячного срока является в Международном бюро нерабочим днем, то шестимесячный срок продлевается до следующего за ним первого рабочего дня в Международном бюро. (Информацию о дате международной регистрации см. в пунктах 340 – 345). [Правило 14(2)(i)]

244. Как это описано в пунктах 342 – 345, наличие ошибок или несоблюдение сроков могут стать причиной того, что международная регистрация будет иметь более позднюю дату чем дата получения международной заявки Ведомством происхождения. Если в результате дата международной регистрации будет более чем на шесть месяцев позже, чем любая заявленная дата приоритета, притязание на приоритет будет утрачено и никакая дата в отношении приоритета не будет зарегистрирована Международным бюро. [Правило 14(2)(i)]

Пункт 7 повестки дня: Знак

245. Воспроизведение знака должно быть представлено в квадрате (а) пункта 7 бланка. Такое воспроизведение должно содержать двухмерное графическое (включая фотографическое) изображение знака. Это воспроизведение должно быть идентичным знаку в том виде, в котором он содержится в базовой заявке или регистрации. В частности, если знак в базовой регистрации или заявке представлен в черно-белом изображении, то он должен в таком же виде воспроизводиться в международной заявке; аналогичным образом если базовый знак представлен в цветном изображении, то его воспроизведение в упомянутом квадрате также должно быть цветным. [Правило 9(4)(a)(v)]

246. Квадраты в данном пункте бланка заявки имеют размеры 8 см x 8 см, что является стандартным размером для публикации знака в Бюллетене ВОИС по международным знакам.

247. Воспроизведение (воспроизведения) знака должно быть достаточно четким для целей внесения записи, публикации и уведомления. В противном случае Международное бюро будет рассматривать международную заявку как неправильно оформленную.

248. Воспроизведение (воспроизведения) знака может быть напечатано, отпечатано, приклеено или воспроизведено с использованием других средств по выбору заявителя и при условии соблюдения требований, которые могут быть предъявлены Ведомством происхождения.

249. Если Ведомство происхождения передает в Международное бюро изображение знака в электронном формате, к примеру в JPEG, это изображение публикуется в Бюллетене. Если Ведомство происхождения передает международную заявку на бумажном носителе или в формате PDF, изображение, используемое для публикации, получается в результате сканирования бланка заявки, и знак публикуется в Бюллетене точно в том виде, в котором он представлен на бланке. Например, если он просто впечатан в бланк, он в таком виде и появится в Бюллетене.

Специальные виды знаков

250. Если знак имеет необычный вид (например, объемный знак или звуковой знак), его воспроизведение в квадрате (а) должно точно соответствовать графическому представлению знака в базовой заявке или регистрации. Если воспроизведение знака в базовой заявке или регистрации содержит, например, вид объемного знака в перспективе или представление общепринятых музыкальных нот или словесного описания звукового знака, именно это должно быть отражено в квадрате (а) пункта 7. Любое описание, дополняющее это графическое представление знака, приводится в пункте 9 (см. пункт 261). Неграфические представления таких знаков (такие как образцы объемных знаков или звукозапись звуковых знаков) не подлежат включению.

Знак в цвете

251. Если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, а воспроизведение знака в базовой регистрации или базовой заявке является черно-белым (например, вследствие того, что в Ведомстве происхождения не предусмотрена регистрация или публикация в цвете), то воспроизведение знака в цвете должно быть произведено в квадрате (b) в дополнение к черно-белому воспроизведению знака в квадрате (а). В ином случае, квадрат (b) должен оставаться пустым. [Статья 3(3)] [Правило 9(4)(a)(vii)]

Стандартные шрифты

252. Если заявитель желает, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении, то он заявляет об этом путем отметки квадрата (с). Знак в стандартном шрифтовом исполнении является в некоторых странах эквивалентом того, что известно как «словесный знак», в противоположность «изобразительному» знаку. Данное заявление юридически не связывает Ведомства или суды указанной Договаривающейся стороны, которые свободны в определении того, какое действие (если таковое имеется) имеет такое заявление на их территории. В частности, они могут рассматривать знак как выполненный нестандартным шрифтом, если он содержит такие элементы, как диакритические знаки (ударения), которые не являются стандартными в языке (языках), используемом в этой Договаривающейся стороне. [Правило 9(4)(a)(vi)]

253. В данном квадрате не следует делать отметку, если знак содержит специальные символы или изобразительные элементы. Международное бюро не подвергает сомнению заявление о том, что знак представлен в стандартном шрифтовом исполнении. Однако заявителю следует понимать, что, если Ведомство указанной Договаривающейся стороны сочтет, что знак не выполнен стандартным шрифтом, то оно может отказать в охране, например на том основании, что международная регистрация относится к двум знакам (один в стандартном шрифтовом исполнении и один в нестандартном шрифтовом исполнении), или потому, что просто не ясно, в отношении чего испрашивается охрана.

254. Если знак, являющийся предметом базовой заявки или базовой регистрации, включает цвет или сочетания цветов как таковых, то этот факт должен быть указан путем отметки в соответствующем квадрате. Это не наносит ущерба возможности Договаривающейся стороны отказать в предоставлении охраны на том основании, что такие знаки не признаются в соответствии с ее законодательством. [Правило 9(4)(a)(vii**bis**)]

Пункт 8 повестки дня: Заявленный цвет (цвета)

255. Если цвет заявлен в качестве отличительной особенности знака, то этот факт должен быть указан путем отметки соответствующего квадрата, а цвет или комбинация цветов должны быть описаны словесно. Цвет можно заявлять в международной заявке независимо от того, был он заявлен в базовой регистрации или базовой заявке или нет. Если в базовой регистрации или базовой заявке отсутствует заявление о цвете, то базовый знак должен быть выполнен в цвете или комбинации цветов, заявленных в международной заявке. Наконец, в случае заявленного цвета заявитель может в дополнение представить словесное описание основных элементов знака, выполненных в этом цвете, в отношении каждого заявленного цвета (см. пункт 286). [Статья 3(3)] [Правило 9(4)(a)(vii)] [Правило 9(4)(b)(iv)]

Пункт 9 повестки дня: Прочие сведения

(a) Транслитерация

256. Если знак или часть знака содержит элемент, состоящий из букв иных, чем латинские, или цифр иных, чем арабские или римские, должна быть приведена транслитерация латинскими буквами и арабскими цифрами. Транслитерация буквами латинского алфавита должна соответствовать фонетическим правилам языка международной заявки. [Правило 9(4)(a)(xii)]

(b) Перевод

257. Если знак состоит из слов, которые можно перевести, или содержит такие слова, то такой перевод можно представить. Если международная заявка регулируется исключительно Соглашением, то перевод должен быть сделан на французский язык; если заявка регулируется (полностью или частично) Протоколом, то перевод может быть сделан на английский и/или французский и/или испанский язык независимо от языка международной заявки. Предоставление перевода не является обязательным. Однако оно позволяет заявителю избежать предварительных отказов от Ведомств указанных Договаривающихся сторон, которые требуют предоставления перевода. Международное бюро не проверяет правильность перевода знака, не имеет претензий в случае отсутствия перевода и не предоставляет собственный перевод. [Правило 9(4)(b)(iii)] [Правило 6(4)(b)]

(c) Указание о том, что знак нельзя перевести

258. Если заявитель полагает, что слово или слова, содержащиеся в знаке, не могут быть переведены (то есть они являются придуманными словами), то этот факт может быть указан путем отметки соответствующего квадрата. Это помогает избежать предварительных отказов от указанных Договаривающихся сторон, требующих предоставления перевода или указания о невозможности перевода.

(d) Особые виды или категории знака

259. Если знак является объемным, звуковым либо коллективным, сертификационным или гарантийным знаком, этот факт следует указать путем отметки соответствующего квадрата. Такое указание допускается только в том случае, если оно присутствует в базовом знаке. [Правило 9(4)(a)(viii) – (x)]

260. В случае коллективного, сертификационного или гарантийного знака документы, регулирующие использование знака, не требуются в качестве составной части международной заявки и не должны направляться в Международное бюро вместе с международной заявкой. Однако Ведомство указанной Договаривающейся стороны может потребовать предоставить такие документы. Во избежание получения предварительного отказа от такой Договаривающейся стороны заявитель может направить требуемые документы непосредственно в Ведомство этой Договаривающейся стороны, как только получит свидетельство о международной регистрации.

(e) Описание знака

261. Если базовая заявка или базовая регистрация содержит словесное описание знака, то такое же описание, если этого требует Ведомство происхождения, может быть включено в заявку в предусмотренном для этого месте. Такое описание также может содержать указание на то, что заявленный знак относится к категории, не упомянутой в бланке (см. пункт 259), например голограммный знак, при условии, что такое указание содержится в базовой заявке или регистрации. Если описание в базовой заявке или базовой регистрации составлено на языке, отличном от языка международной заявки, то в данном пункте описание должно быть представлено на языке международной заявки. [Правило 9(4)(a)(xi)] [Правило 9(4)(b)(vi)]

262. Заявитель также может включить в международную заявку описание знака, которое не содержится в базовом знаке или отличается от содержащегося в нем описания. Это позволит заявителям приводить описания, которые необходимы для выполнения требований некоторых Договаривающихся сторон, например, тех, которые требуют описания знака нестандартными символами, и тем самым избегать предварительных отказов.

(f) Словесные элементы знака

263. Международное бюро выделяет (из воспроизведения знака в пункте 7) то, что представляется наиболее существенными словесными элементами знака. Они включаются в базу данных системы Madrid Monitor и используются в уведомлениях и в переписке для того, чтобы подтвердить идентичность полученной в результате международной регистрации. Более того, если знак выполнен специальными шрифтами или написан от руки, то существует риск его неправильной интерпретации Международным бюро. Если знак содержит большой массив словесных элементов (например, если знак содержит этикетку), то не всегда понятно, что именно следует выделять. Поэтому заявитель может указать, какие элементы он считает существенными словесными элементами знака. Все такие указания, однако, носят чисто информационный характер и не имеют правовых последствий. Такие указания не приводятся, если в квадрате пункта 7 была сделана отметка в отношении стандартных шрифтов.

(g) Дискламация

264. Если заявитель желает отказаться от охраны какого-либо словесного элемента знака, то элемент или элементы, которые подлежат дискламации, следует указать в данном пункте. Это делается с целью предупредить направление запросов из указанных Договаривающихся сторон о внесении такой дискламации в Международный реестр. Если, однако, дискламация включается в международную заявку, то она должна относиться к международной регистрации в целом; она не может делаться только в отношении некоторых указанных Договаривающихся сторон. [Правило 9(4)(b)(v)]

265. Отсутствие соответствующего отказа от охраны в базовом знаке не имеет значения. И наоборот, если в базовой регистрации или базовой заявке содержалась дискламация, это не делает обязательным ее включение в международную заявку. Возможность включения отказа от охраны в Международный реестр после регистрации знака Международным бюро не предусмотрена.

Пункт 10 повестки дня: Товары и услуги

266. В данном пункте перечисляются названия товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака. Они должны быть сгруппированы в соответствующие классы Международной классификации товаров и услуг, причем каждой группе должен предшествовать номер класса и группы должны быть представлены в порядке этой Классификации. Товары и услуги следует называть точными терминами, предпочтительно с использованием формулировок Алфавитного указателя к Международной классификации. При необходимости следует воспользоваться дополнительным листом, сделав отметку в соответствующем квадрате. [Правило 9(4)(a)(xiii)]

267. Данный перечень товаров и услуг не может выходить за рамки перечня товаров и услуг, указанных в базовом знаке. Это означает, что перечень, приведенный в международной заявке, может содержать меньше товаров и услуг, но не может содержать больше товаров или услуг или другие товары или услуги. Термины, используемые в международной заявке, могут не совпадать в точности с терминами, используемыми в базовой регистрации или заявке, но должны быть эквивалентны им.

268. Ведомство происхождения обязано убедиться в том, что все перечисленные товары и услуги соответствуют перечню, указанному в базовом знаке, с тем чтобы подготовить заявление, упомянутое в пункте 286 (пункт 13 официального бланка ММ2). Ведомство также должно проверить правильность классификации и группирования во избежание направления Международным бюро уведомления о каких-либо несоответствиях требованиям в этом отношении (см. пункты 308 – 318). [Правило 9(4)(a)(xiii)]

269. Международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг в отношении одной или нескольких указанных Договаривающихся сторон. Такие ограничения перечисляются в пункте 10(b). Ограничения могут различаться в отношении различных Договаривающихся сторон. Ограничение в отношении Договаривающейся стороны, указание которой требует уплаты индивидуальной пошлины, учитывается при исчислении суммы этой пошлины. В противоположность этому ограничение не влияет на число подлежащих уплате дополнительных пошлин. Даже если ограничение устанавливается в отношении всех указанных Договаривающихся сторон, то товары и услуги, перечисленные в пункте 10(a), все равно включаются в международную заявку и могут являться предметом последующего указания. [Правило 9(4)(a)(xiii)]

270. Перевод перечня товаров и услуг на английский, испанский или французский языки, в зависимости от конкретного случая, может прилагаться к международной заявке. Хотя Международное бюро не обязано принимать такой перевод как правильный (см. пункт 353), он может помочь Международному бюро убедиться в том, что перевод отражает намерения заявителя, особенно если перечень в базовой регистрации или базой заявке составлен на ином языке, чем английский, французский или испанский. [Правило 6(4)(а)]

Пункт 11: Указания

271. Те государства или организации, в которых заявитель желает получить охрану знака, должны быть указаны путем отметки в соответствующих квадратах пункта 11. При использовании самостоятельно разработанных бланков в них следует вписать названия указываемых Договаривающихся сторон.

272. Название Договаривающейся стороны, для которой в официальном бланке отсутствует квадрат вследствие того, что она еще не ратифицировала или не присоединилась к Соглашению или Протоколу на момент создания бланка, может быть вписано при условии, что ратификация или присоединение уже вступили в силу. Последняя версия бланка доступна на веб-сайте ВОИС (<https://www.wipo.int/madrid/en/forms/>).

273. Если указанное государство или организация ратифицировали соответствующий договор или присоединилось к нему, но ратификация или присоединение еще не вступили в силу, то Ведомство происхождения может аннулировать такое указание, уведомив об этом заявителя; в качестве альтернативы Ведомство происхождения может спросить у заявителя о том, желает ли он, чтобы указание было аннулировано, или предпочитает, чтобы рассмотрение его заявки было приостановлено до даты, с которой соответствующая ратификация или присоединение вступает в силу, и заявка считалась полученной на эту дату.

274. В международной заявке или при последующем указании можно указать определенные территории, которые не являются Договаривающимися сторонами как таковыми, но на которые соответствующая Договаривающаяся сторона распространила действие Протокола. К таким территориям относятся Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (остров БЭС), Кюрасао и Синт-Мартен (нидерландская часть). Эти территории не входят в число Договаривающихся сторон; соответствующей Договаривающейся стороной являются Нидерланды. Аналогичным образом бейливик Гернси не является Договаривающейся стороной, но может быть указан, поскольку Соединенное Королевство распространило на него действие Протокола (с 1 января 2021 года). Хотя эти территории не являются Договаривающимися сторонами, они тем не менее выполняют роли Ведомства, как если бы они были таковыми.

Указание второго языка

275. Если в международной заявке указан Европейский союз, то заявитель должен, в дополнение к языку международной заявки, выбрать второй рабочий язык для Ведомства этой Договаривающейся организации. Этот второй язык должен быть одним из (пяти) официальных языков Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), а именно английским, французским, немецким, итальянским или испанским языком. Информацию об указании ЕС в последующем указании см. в пункте 438. [Правило 9(5)(g)(ii)]

276. Этот второй язык служит исключительно в качестве языка, на котором третьи стороны могут обращаться в EUIPO в рамках существующих процедур возражения и аннулирования.

277. Если был указан Европейский союз и указание второго языка отсутствует или ошибочно, это не препятствует Международному бюро приступить к международной регистрации и уведомить об этом EUIPO. Однако в таком случае EUIPO направляет уведомление о предварительном отказе на данном основании, и владелец международной регистрации должен будет урегулировать данный вопрос непосредственно с EUIPO.

Испрашивание старшинства

278. В соответствии с системой товарного знака Европейского союза владелец знака, уже зарегистрированного в государстве – члене Европейского союза или в отношении такого государства-члена, который обращается с заявлением о регистрации в EUIPO тождественного знака в отношении товаров и услуг, охватываемых предшествующим знаком, может испрашивать старшинство этого предшествующего знака в отношении соответствующего государства – члена. Следствием такого старшинства является то, что если владелец товарного знака Европейского союза отказывается от предшествующего знака или допускает прекращение его действия, то считается, что владелец продолжает обладать такими же правами, какими бы он обладал, если бы предшествующий знак продолжал оставаться зарегистрированным. [Правило 9(5)(g)(i)]

279. Заявители, желающие испрашивать старшинство в отношении указания Европейского союза в соответствии с Мадридским Протоколом, должны сообщить следующие сведения на отдельном официальном бланке (ММ17), который должен быть приложен к бланку международной заявки: [А.И. Раздел 2]

- название каждого государства-члена, в котором или в отношении которого зарегистрирован предшествующий знак,
- дату, с которой начала действовать соответствующая регистрация,
- номер соответствующей регистрации и
- товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован предшествующий знак.

280. О рассмотрении притязаний на старшинство Международным бюро и различных действиях, которые могут осуществляться в отношении этого вопроса (таких как отзыв, отказ или прекращение действия), см пункты 767 – 770.

Заявление о намерении использовать знак

281. Если Договаривающаяся сторона, указанная в соответствии с Протоколом, является одной из сторон, которая уведомила Генерального директора согласно правилу 7(2) о том, что она требует представления на отдельном бланке (ММ18) заявления о намерении использовать знак, то такое заявление должно прилагаться к международной заявке. Также должны соблюдаться все дополнительные требования этой Договаривающейся стороны, касающиеся языка или подписи заявления. В частности, Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы такое заявление содержало подпись самого заявителя. [Правило 9(5)(f)] [А.И. Раздел 2]

282. В случае Договаривающейся стороны, которая требует представление заявления о намерении использовать знак согласно правилу 7(2), но не требует его представления на отдельном бланке, никаких специальных действий не требуется, поскольку формулировка, содержащаяся в бланке международной заявки, означает, что, указывая такую Договаривающуюся сторону, заявитель тем самым заявляет, что он намеревается использовать знак лично или разрешить его использование в этой Договаривающейся стороне в отношении товаров и услуг, включенных в международную заявку.

Пункт 12 повестки дня: Подпись заявителя и/или его представителя

283. Ведомство происхождения может потребовать или разрешить заявителю или его представителю подписывать международную заявку. Международное бюро не имеет претензий в случае отсутствия подписи в пункте 12. [Правило 9(2)(b)]

284. Любая подпись заявителя или представителя может быть собственноручной, печатной, машинописной или факсимильной. Применительно к электронным сообщениям подпись может быть заменена способом идентификации, определенным Международным бюро. [А.И. Раздел 7] [А.И. Раздел 11(a)(ii)]

Пункт 13 повестки дня: Удостоверение и подписание международной заявки Ведомством происхождения

285. Ведомство происхождения должно подписать международную заявку и удостоверить дату получения им заявления о представлении международной заявки (или предполагаемого получения заявки). Эта дата является важной, поскольку, в принципе, она становится датой международной регистрации (см. пункт 340). Ведомство происхождения обязано также удостоверить некоторые факты, касающиеся связи международной заявки с базовой регистрацией или базовой заявкой. [Правило 9(2)(b)] [Правило 9(5)(d)(i)]

286. Заявление Ведомства происхождения в пункте 13 бланка заявки обязано удостоверить:

- (a) что заявитель, указанный в международной заявке, является тем же, что и заявитель или владелец, указанный в базовом знаке, упомянутом в пункте 5; если международная заявка подается совместно несколькими заявителями, то все они должны быть также совместными заявителями или совладельцами базового знака; [Правило 9(5)(d)(ii)] [Правило 8(2)]
- (b) что знак, изображенный в пункте 7, идентичен знаку, изображенному в базовом знаке, упомянутом в пункте 5; [Правило 9(5)(d)(iv)]
- (c) что, если в международной заявке имеются какие-либо сведения из нижеследующего списка, те же сведения имеются также в базовой регистрации или заявке: [Правило 9(4)(a)(vii bis)–(xi), (5)(d)(iii)] [Правило 9(5)(d)(v)]
 - сведения, что знак содержит цвета или комбинацию цветов как таковых;

- сведения, что знак является объемным знаком, звуковым знаком либо коллективным, сертификационным или гарантийным знаком;
 - словесное описание знака (при этом понимается, что любое описание в международной заявке должно быть, однако, подготовлено на языке международной заявки);
- (d) что, если цвет испрашивается в качестве отличительного признака знака в базовом знаке, эта же претензия включена в международную заявку, или что, если цвет испрашивается в качестве отличительного признака знака в международной заявке, но не испрашивается в базовом знаке, знак в базовом знаке фактически выполнен в испрашиваемом цвете или комбинации цветов;
- (e) что товары и услуги, указанные в международной заявке, входят в перечень товаров и услуг в базовой регистрации или заявке на момент удостоверения международной заявки Ведомством; то есть все товары и услуги, упомянутые в международной заявке, должны либо быть входить в перечень в базовой регистрации или заявке, либо входить в состав более широкого термина, включенного в этот перечень; перечень товаров и услуг в международной заявке может, конечно, быть более узким, чем перечень в базовой заявке или регистрации. [Правило 9(5)(d)(vi)]

287. Если международная заявка основывается на нескольких базовых заявках и/или регистрациях, то такое заявление может быть сделано, только если утверждения согласно подпунктам (a), (b), (c) и (d) в пункте 286 являются верными в отношении каждого из них. Что касается утверждения согласно подпункту (e), то Ведомство происхождения может сделать такое заявление при условии, что товары и услуги, упомянутые в базовой заявке (заявках) и/или регистрации (регистрациях), взятые вместе, включают товары и услуги, перечисленные в международной заявке. [Правило 9(5)(e)]

288. Международная заявка должна быть подписана Ведомством происхождения. Эта подпись может быть собственноручной, печатной, машинописной или факсимильной. Международное бюро не проверяет подлинность подписей, только факт их наличия. Если в соответствующей графе проставлена подпись, требование в отношении подписи считается выполненным; только пустая графа служит признаком несоблюдения правил. Если заявка передается в Международное бюро по электронным каналам связи, вместо подписи может быть использован один из способов идентификации, согласованных с Международным бюро. [Правило 9(2)(b)] [А.И. Раздел 7]

289. Заявление, подлежащее подписанию Ведомством происхождения и упомянутое в пункте 286, отпечатывается на официальном бланке. Полагается, что Ведомство происхождения путем подписания бланка подтверждает истинность сделанного заявления. Если, например, международная заявка содержит описание или сведения, которые включены в заявление, но отсутствуют в базовой регистрации или заявке, либо международная заявка содержит товары и услуги, не входящие в базовую регистрацию или заявку, то Ведомство не может подписать такое заявление. Оно должно просить заявителя исправить любые расхождения (например, посредством удаления описания или сведений либо ограничения перечня товаров и услуг таким образом, чтобы он соответствовал перечню, содержащемуся в базовой регистрации или заявке). До тех пор, пока это не выполнено, заявка не должна направляться в Международное бюро.

290. Ведомству происхождения следует проверять содержание бланка в той степени, насколько это необходимо для того, чтобы избежать несоответствий требованиям, ответственность за которые лежит на Ведомстве (см. пункты 324 и 325). Такая проверка, однако, не должна чрезмерно задерживать пересылку заявки в Международное бюро, поскольку это может повлиять на дату международной регистрации (см. пункт 341).

Лист расчета пошлины

Последующие пункты следует читать в совокупности с замечаниями общего характера, приведенными в пунктах 154 – 167, касающимися уплаты пошлин в Международное бюро.

291. Лист расчета пошлины, содержащийся в бланке, должен содержать следующие сведения: [Правило 9(4)(a)(xiv)]

- разрешение списать требуемую сумму со счета, открытого в Международном бюро, и сведения, позволяющие идентифицировать сторону, дающую такое разрешение; или
- сумму уплачиваемой пошлины, способ, посредством которого осуществляется платеж, и сведения, позволяющие идентифицировать сторону, производящую платеж.

Пошлины, подлежащие уплате

292. Пошлины, подлежащие уплате в связи с подачей международной заявки, состоят из основной пошлины, одной или нескольких добавочных или индивидуальных пошлин, в зависимости от того, какие и сколько Договаривающихся сторон указано, и, возможно, одной или нескольких дополнительных пошлин, в зависимости от количества заявленных классов товаров и услуг.

293. Статья 8(2) Протокола предусматривает, что пошлина, подлежащая уплате в связи с международной заявкой, включает: [Статья 8(2)]

- основную пошлину;
- добавочную пошлину за каждую указанную Договаривающуюся сторону;
- дополнительную пошлину за каждый класс товаров и услуг сверх трех.

294. Статья 8(7) Протокола предусматривает, что Договаривающаяся сторона может заявить о том, что вместо части отчислений от дополнительных и добавочных пошлин она хочет получать индивидуальную пошлину. Тем не менее статья 9sexies(1)(b) делает недействительным заявление в соответствии со статьей 8(7) в отношениях между Договаривающимися сторонами, связанными как Соглашением, так и Протоколом. Другими словами, если указанная Договаривающаяся сторона, являющаяся стороной и Соглашения, и Протокола, заявила о своем желании получать индивидуальные пошлины и при этом Договаривающаяся сторона, ведомство которой является Ведомством происхождения, также является стороной обоих соглашений, то вследствие статьи 9sexies(1)(b) (см. пункт 63) уплате подлежат дополнительные и добавочные пошлины, а не индивидуальные. [Статья 8(7)]

295. Договаривающаяся сторона, которая требует уплаты индивидуальной пошлины, может также потребовать, чтобы эта пошлина состояла из двух частей: одной части, которая уплачивается во время подачи международной заявки, и второй части, которая уплачивается на более позднюю дату, определенную в соответствии с законодательством соответствующей Договаривающейся стороны. На практике вторая часть пошлины уплачивается, когда соответствующее Ведомство устанавливает, что знак имеет право на охрану. Другими словами, уплата второй части индивидуальной пошлины аналогична уплате регистрационной пошлины в случае национальной заявки. На стадии подачи международной заявки единственным практическим результатом данного требования является то, что сумма платежа соответствует первой части индивидуальной пошлины. Международное бюро уведомляет владельца о том, когда следует уплатить вторую часть пошлины. Если владелец не уплачивает вторую часть индивидуальной пошлины в срок, указанный в уведомлении Международного бюро, Международное бюро аннулирует международную регистрацию в Международном реестре в отношении соответствующей Договаривающейся стороны и уведомляет об этом владельца и Договаривающуюся сторону. [Правило 5bis] [А.И. Раздел 2] [Правило 34(3)]

296. В случае несоблюдения заявителем срока для уплаты второй части индивидуальной пошлины заявитель имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Ходатайство о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке ММ20 в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока. Вместе с ходатайством необходимо уплатить неуплаченную пошлину и пошлину за продолжение делопроизводства. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5bis] [А.И. Раздел 2]

297. Итак, за международную заявку подлежат уплате следующие пошлины:

- основная пошлина;
- индивидуальная пошлина за указание каждой Договаривающейся стороны, которая сделала соответствующее заявление (см. пункт 294) и указание которой осуществлено в соответствии с Протоколом, за исключением случаев, когда Договаривающаяся сторона является государством, связанным (также) Соглашением, и Ведомство происхождения является Ведомством государства, связанного (также) Соглашением (в отношении такого указания подлежит уплате добавочная пошлина);
- добавочная пошлина за каждое указание Договаривающейся стороны, в отношении которой не уплачивается индивидуальная пошлина;
- дополнительная пошлина за каждый класс товаров и услуг свыше трех; однако если все указанные Договаривающиеся стороны являются сторонами, в отношении которых уплачивается индивидуальная пошлина, то дополнительная пошлина не взимается.

298. Размеры основной, добавочной и дополнительной пошлины приведены в Перечне пошлин. Следует отметить, что размер основной пошлины зависит от того, выполнен ли знак в цвете; если воспроизведение знака или одно из воспроизведений (см. пункт 251) выполнено в цвете, то уплачивается более высокая пошлина. Размеры действующих индивидуальных пошлин опубликованы на веб-сайте ВОИС в разделе «Мадридская система» (https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html). На этом сайте также имеется калькулятор для расчета пошлин, который учитывает при проведении расчетов все возможные изменения при указании Договаривающихся сторон и число классов товаров и услуг (включая ограничения в отношении определенных Договаривающихся сторон).

Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран (НРС)

299. Заявитель, имеющий действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие или местожительство в наименее развитой стране или являющийся гражданином наименее развитой страны (в соответствии со списком, составленным Организацией Объединенных Наций), который подает международную заявку через Ведомство по товарным знакам такой страны в качестве Ведомства происхождения, должен уплатить только 10% от суммы основной пошлины. Это отражено в Перечне пошлин и сборов и введено в калькулятор пошлин, размещенный на веб-сайте Мадридской системы (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>).

300. Список наименее развитых стран составляется и обновляется на регулярной основе Организацией Объединенных Наций, и с ним можно ознакомиться на веб-сайте ООН (www.un.org).

Платеж путем списания со счета в Международном бюро

301. Если платеж осуществляется путем списания требуемой суммы пошлины со счета, открытого в Международном бюро, то делается отметка в квадрате в части (а) листа расчета пошлины; кроме того, приводятся сведения о владельце счета, номере счета и стороне, дающей распоряжение о списании средств. Если используется этот способ платежа, то указывать сумму, подлежащую списанию, не требуется; в самом деле, одним из преимуществ осуществления платежей данным способом является то, что его использование позволяет избежать риска несоответствия требованиям, если сумма пошлины, рассчитанная заявителем или представителем, неверная. Тем не менее можно поручить Международному бюро списать определенную сумму с открытого в Бюро счета. В этом случае информация по расчету общей суммы платежа должна приводиться в части (b) листа расчета пошлины, а распоряжение списать эту сумму со счета в ВОИС должно быть приведено в этой же части (b) данного листа.

Платеж иным способом, чем списание со счета в Международном бюро

302. Общая сумма, подлежащая уплате, должна быть указана в соответствующем квадрате части (b) листа расчета пошлины. Кроме того, суммы и предпочтительно число пошлин, подлежащих уплате, должны быть указаны в соответствующих местах, предусмотренных в этой части листа расчета пошлины, с тем чтобы облегчить Международному бюро поиск ошибки, если общая сумма является неверной.

303. Сведения, идентифицирующие сторону (заявитель, представитель или Ведомство происхождения), осуществляющую платеж, должны приводиться в соответствующем месте в части (b) листа расчета пошлины. Сведения о лице, которое осуществило платеж, важны, поскольку именно этому лицу направляется уведомление в случае, если Международное бюро обнаружит, что сумма платежа недостаточна или что платеж подлежит возврату полностью или частично, если заявитель отказался от заявки или международная заявка не считается таковой, или заявка отозвана.

304. Если пошлины уплачиваются не через Ведомство происхождения, то это Ведомство должно обращать внимание заявителя на тот факт, что международная регистрация не производится до тех пор, пока необходимые пошлины не будут получены Международным бюро. Ведомство не обязано проверять, произведен ли платеж.

305. Способ, которым осуществляется уплата пошлины (см. пункт 158), должен быть указан посредством отметки в соответствующем квадрате в части (b) листа расчета пошлины.

Несоответствия требованиям в международной заявке

306. Во всех случаях, когда Международное бюро полагает, что в направленной ему международной заявке имеются несоответствия установленным требованиям, оно уведомляет об этом факте как Ведомство происхождения, так и заявителя. Определение того, лежит ли ответственность за устранение несоответствия на Ведомстве или заявителе, зависит от характера несоответствия.

307. Существует три вида несоответствий, устранение которых подчиняется различным правилам. Ими являются:

- несоответствия в отношении классификации товаров и услуг;
- несоответствия в отношении указания товаров и услуг;
- другие несоблюдения правил.

Несоответствия требованиям в отношении классификации товаров и услуг

308. Конечная ответственность за классификацию и группирование товаров и услуг, перечисленных в международной заявке, лежит на Международном бюро, хотя Международное бюро должно стараться разрешить любое разногласие с Ведомством происхождения. Международное бюро путем предоставления заявителю соответствующей информации дает ему возможность участвовать в рассмотрении вопроса в рамках этого Ведомства.

309. Если Международное бюро полагает, что товары и услуги не сгруппированы в соответствующий класс или классы, либо если им не присвоен номер класса или классов, либо эти номера неправильные, то оно подготавливает свое собственное предложение и направляет уведомление об этом в Ведомство происхождения, а его копию - заявителю. Если какой-либо конкретный товар или услугу можно отнести к нескольким классам, но заявитель указал только один класс из нескольких возможных, то Международное бюро не будет рассматривать это как несоответствие требованиям. Оно будет исходить из того, что ссылка касается только товара или услуги, попадающей в этот класс. Такая интерпретация, однако, не связывает указанные Договаривающиеся стороны в отношении определения объема охраны знака. [Правило 12(1)(a)] [Статья 4(1)(b)]

310. Данное уведомление будет также содержать, если это необходимо, сумму пошлины, подлежащей уплате вследствие предложенных изменений в классификации и группировании. Если Международное бюро полагает, что товары и услуги, указанные в международной заявке, относятся к большему числу классов Международной классификации, чем было указано в международной заявке, то, возможно, заявителю придется доплатить дополнительную и/или индивидуальную пошлину для того, чтобы покрыть дополнительные классы. Кроме того, сумма (определенная в пункте 4 Таблицы пошлин) должна быть уплачена для покрытия работы Международного бюро по группированию товаров и услуг в классы и повторной классификации терминов, неправильно классифицированных заявителем. Однако, если суммарная величина доплаты в соответствии с данным пунктом ниже порогового значения, определенного в Таблице пошлин (в настоящее время равного 150 швейцарских франков), то доплаты не требуется. [Правило 12(1)(b)]

311. Процедура после такого уведомления полностью находится в компетенции Международного бюро и Ведомства происхождения. Информация, предоставляемая заявителю, позволяет ему взаимодействовать с Ведомством происхождения. Тем не менее Международное бюро не может принимать предложения или рекомендации непосредственно от заявителя.

312. Ведомство происхождения может в течение трех месяцев с даты уведомления о таком предложении направить в Международное бюро свое заключение в отношении предложенной классификации и группировании. Данное заключение может быть подготовлено на основе или с учетом аргументов заявителя, который благодаря информации, полученной от Международного бюро, мог участвовать в решении вопроса в рамках Ведомства происхождения или ему было предложено высказать свое мнение. Ведомство происхождения, однако, не обязано давать свое заключение в отношении предложения. [Правило 12(2)]

313. Если в течение двух месяцев с даты уведомления о предложении Ведомство происхождения не сообщает свое мнение по этому предложению, то Международное бюро направляет как Ведомству происхождения, так и заявителю напоминание, повторяющее это предложение. Отправка этого напоминания не влияет на исчисление трехмесячного срока, упомянутого в пункте 312. [Правило 12(3)]

314. Если Ведомство происхождения сообщает свое мнение в отношении предложения Международного бюро, то последнее, рассмотрев это мнение, может либо отозвать, либо изменить, либо подтвердить свое предложение. Оно уведомляет об этом Ведомство происхождения и в то же самое время информирует заявителя. Если Международное бюро принимает решение изменить свое предложение, то в соответствующем сообщении также указываются любые изменения в размере пошлины, подлежащей уплате. Если Международное бюро отзывает свое предложение, то любая ранее указанная дополнительная сумма не подлежит уплате, а если она уже была уплачена, то возвращается стороне, осуществившей платеж. [Правило 12(4)–(6)] [Правило 12(7)(c)]

315. Все дополнительные пошлины, которые подлежат уплате вследствие предложенной реклассификации, должны быть уплачены: [Правило 12(7)(a) и (b)]

- если Ведомство происхождения не направило заключения на предложение Международного бюро, в течение четырехмесячного срока с даты уведомления о таком предложении; или
- если Ведомство происхождения направило заключение, в течение трех месяцев с даты, на которую Международное бюро уведомило о своем решении изменить или подтвердить свое предложение.

Если указанные пошлины не будут уплачены в течение предусмотренного периода, то делопроизводство по заявке будет считаться прекращенным. В этом случае Международное бюро уведомляет об этом Ведомство происхождения и заявителя. Если заявитель принимает решение отозвать один или несколько классов в международной заявке вместо уплаты увеличенной индивидуальной или дополнительной пошлины, то такое решение должно сообщаться в Международное бюро Ведомством происхождения.

316. Это показывает, что от заявителя иногда требуются активные действия. Если увеличенная пошлина подлежит уплате и через два месяца после первого уведомления (о котором заявитель был информирован) он получает напоминание Международного бюро, заявителю следует связаться с Ведомством происхождения для того, чтобы проверить, имеет ли Ведомство намерение направить заключение на предложение. Заявитель также должен удостовериться в том, что дополнительный платеж или указания об отзыве одного или нескольких классов (или их комбинации) были получены Международным бюро до истечения установленного срока. Даже если Ведомство происхождения соглашается принять пошлины и перечислить их в Международное бюро, для заявителя при некоторых обстоятельствах может быть предпочтительным уплатить требуемую сумму непосредственно в Международное бюро.

317. Если вследствие неуплаты какой-либо дополнительной суммы делопроизводство по заявке считается прекращенным, то Международное бюро возмещает уже уплаченные пошлины в отношении международной заявки стороне, осуществившей платеж, за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины, подлежащей уплате за регистрацию знака в черно-белом виде. [Правило 12(8)]

318. Если международная заявка содержит ограничение перечня товаров или услуг в отношении одной или нескольких указанных Договаривающихся сторон (см. пункты 267 – 269), Международное бюро проводит экспертизу в отношении ограничения для определения того, были ли обозначенные товары и услуги надлежащим образом классифицированы и сгруппированы в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, применяя ту же процедуру экспертизы, которая была описана выше (пункты 309 – 314). Однако оно не проводит экспертизу в отношении того, относятся ли товары и услуги к основному перечню, так как данное определение выносят Ведомства Договаривающихся сторон. Если Международное бюро не может сгруппировать товары и услуги, перечисленные в ограничении, указанном в международной заявке (или при внесении исправления после обмена сообщениями с Ведомством происхождения в соответствии с пунктами 309 – 314), оно направляет уведомление о несоответствии требованиям. Если несоответствие требованиям не будет исправлено в течение трех месяцев с даты уведомления, считается, что ограничение не содержит соответствующие товары и услуги. [Правило 12(8bis)]

319. Если Международное бюро направляет предложение о классификации и группировке товаров и услуг, то независимо от заключения по такому предложению, полученному от Ведомств происхождения, оно регистрирует знак в соответствии с классификацией и группировкой, которые оно считает верными. [Правило 12(9)]

Несоответствия требованиям в отношении указания товаров и услуг

320. Если Международное бюро считает, что термин, используемый в перечне товаров и услуг, является слишком неопределенным для целей классификации или непонятным, или неправильным с лингвистической точки зрения, то оно уведомляет об этом Ведомство происхождения и одновременно информирует об этом заявителя. Международное бюро может предложить заменить либо исключить термин. [Правило 13(1)]

321. Ведомство происхождения может представить предложение по устранению несоответствий требованиям в течение трех месяцев с даты уведомления. Заявитель может сообщить в Ведомство о своей точке зрения, или Ведомство может спросить мнение у заявителя. Если это предложение Ведомства является приемлемым или Ведомство согласно принять какое-либо предложение, которое сделало Международное бюро, то Международное бюро соответствующим образом изменяет термин. Если предложение, сделанное Ведомством, является приемлемым, но неправильным в отношении классификации товаров и услуг, то применяется процедура, описанная выше (см. пункты 308 – 319). [Правило 13(2)(a)]

322. Если никакого предложения, приемлемого для Международного бюро, не представлено в течение установленного срока, то существуют две возможности. Если Ведомство происхождения определило класс, к которому, как оно полагает, этот термин должен быть отнесен, то Международное бюро включает термин в международную регистрацию точно в том виде, в котором он упомянут в международной заявке, но международная регистрация будет содержать сведения о том, что, по мнению Международного бюро, этот термин, в зависимости от случая, является слишком неопределенным для целей классификации или непонятным, или неправильным с лингвистической точки зрения. Если, однако, никакого класса не было указано, то Международное бюро исключает этот термин и уведомляет Ведомство происхождения и информирует заявителя соответствующим образом. [Правило 13(2)(b)]

Другие несоответствия

323. Некоторые несоответствия требованиям могут быть устранены только Ведомством происхождения, но не заявителем, в то время как в отношении других несоответствий Инструкция предусматривает возможность их устранения либо Ведомством, либо заявителем.

Несоответствия, подлежащие устранению Ведомством происхождения

324. Есть ряд несоблюдений правил, которые должны быть устранены Ведомством происхождения в течение трех месяцев после уведомления. Если такое несоблюдение правил не исправляется, международная заявка считается отпавшей и Ведомству происхождения и заявителю направляется соответствующее уведомление. [Правило 11(4)]

325. Ответственность за исправление нижеследующих несоответствий требованиям лежит на Ведомстве происхождения, поскольку международная заявка, содержащая такие дефекты, не должна была быть направлена этим Ведомством в Международное бюро: [Правило 11(4)(a)]

- (a) заявка не представлена на надлежащем официальном бланке, либо она представлена в не напечатанном или не отпечатанном виде, либо она не подписана Ведомством происхождения;

- (b) несоблюдения правил, касающихся права заявителя на подачу международной заявки; например, из информации, содержащейся в заявке, следует, что заявитель не удовлетворяет условиям статьи 2(1) Протокола в отношении Ведомства происхождения, через которое была подана заявка (см. пункт 196). Это может произойти, к примеру, если заявитель указал (в пункте 3(a)), что имеет предприятие или местожительство на территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения, в то время как его адрес (указанный в пункте 2(b)) не находится на этой территории, но в пункте 3(b) не указан никакой адрес (см. пункт 228) или указан адрес, который также не находится на этой территории; либо адрес заявителя находится на территории этой Договаривающейся стороны, но не указано, основывается ли право заявителя на владении предприятием или на месте жительства;
- (c) один или несколько следующих элементов отсутствуют в заявке в том виде, в котором она была получена Международным бюро:
- сведения, позволяющие установить личность заявителя и достаточные для установления связи с ним или его представителем;
 - сведения, касающиеся связи заявителя с Ведомством происхождения (см. пункты 226 – 229);
 - дата и номер базового знака;
 - воспроизведение знака;
 - перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация знака;
 - сведения об указанных Договаривающихся сторонах;
 - заявления Ведомства происхождения (см. пункт 286).

Таким образом, если Международное бюро полагает, что международная заявка содержит одно из вышеперечисленных несоответствий, оно уведомляет об этом Ведомство происхождения и одновременно информирует заявителя.

326. Некоторые из этих несоответствий достаточно просто устранить Ведомству происхождения. Для исправления других необходимы консультации с заявителем: например, если Международное бюро полагает, что имеются несоответствия, связанные с правом заявителя на подачу международной заявки (см. пункты 227 и 228).

Несоответствия, которые могут быть устранены Ведомством происхождения или заявителем

327. Настоящее правило относится только к пошлинам и распространяется только на тот случай, когда пошлины за международную заявку были уплачены через Ведомство происхождения. Если в таком случае Международное бюро полагает, что сумма полученных пошлин меньше требуемой, то оно уведомляет об этом как Ведомство происхождения, так и заявителя и сообщает недостающую сумму. Обычно Ведомство происхождения предоставляет заявителю осуществить необходимый платеж (либо непосредственно в Международное бюро, либо через Ведомство). В качестве альтернативы Ведомство может само заплатить недостающую сумму и

принять собственные меры для получения этой суммы с заявителя. Если недостающая сумма не будет уплачена в течение трех месяцев с даты уведомления, то делопроизводство по заявке считается прекращенным и Международное бюро уведомляет об этом Ведомство происхождения и заявителя. [Правило 11(3)]

328. Правило 5 bis В случае несоблюдения заявителем трехмесячного срока для уплаты недостающей суммы заявитель имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Ходатайство о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке ММ20 в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока. Вместе с ходатайством необходимо уплатить неуплаченную пошлину и пошлину за продолжение делопроизводства. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5bis]

Несоблюдения правил, подлежащие исправлению заявителем

329. Если Международное бюро полагает, что имеется какое-либо несоответствие требованиям, кроме тех, которые перечислены как подлежащие устранению Ведомством происхождения или Ведомством происхождения или заявителем, то такое несоответствие должно быть устранено заявителем. В таком случае Международное бюро одновременно уведомляет об этом заявителя и информирует Ведомство происхождения. Такие несоответствия требованиям могут, например, относиться к следующему: [Правило 11(2)(a)]

- приведенная информация, касающаяся заявителя или представителя, не соответствует всем предъявляемым к ней требованиям, но является достаточной для Международного бюро в установлении личности заявителя и установления связи с представителем; например, адрес является неполным или отсутствует необходимая транслитерация;
- приведенные сведения, касающиеся притязания на приоритет, не являются достаточными; например, не указана дата подачи предшествующей заявки;
- воспроизведение знака не является достаточно четким;
- международная заявка содержит притязание на цвет, но в пункте 7 бланка отсутствует воспроизведение знака в цвете;
- знак состоит из элементов или включает в себя элементы, которые выполнены буквами, не являющимися буквами латинского алфавита, или цифры, не являющиеся арабскими, а международная заявка не содержит транслитерации;
- сумма пошлин, уплаченных непосредственно в Международное бюро заявителем или его представителем, является недостаточной;
- дано поручение об уплате пошлины путем списания со счета, открытого в Международном бюро, но на счете отсутствует необходимая сумма;
- пошлина вообще не была уплачена.

330. Любое такое несоответствие требованиям может быть устранено заявителем в течение трех месяцев с даты направления уведомления Международным бюро. Если несоответствие относится к неполной информации, касающейся притязания на приоритет, и ситуация не была исправлена в течение упомянутого выше срока, то запись о приоритете не будет внесена в Международный реестр. В любом другом случае, если международная заявка не соответствует требованиям Инструкции, делопроизводство по международной заявке считается прекращенным, если несоответствие не было устранено в течение установленного срока; Международное бюро информирует об этом заявителя и Ведомство происхождения. [Правило 11(2)(b)]

331. В случае несоблюдения заявителем трехмесячного срока для устранения несоответствия заявитель имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Ходатайство о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке ММ20 в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока. Вместе с ходатайством должны быть выполнены все требования, к которым применялся пропущенный срок, и должна быть уплачена пошлина за продолжение делопроизводства. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5bis]

332. Если несоответствие требованиям не было устранено, то это приводит к прекращению делопроизводства по международной заявке и Международное бюро возмещает уплаченную пошлину, за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины за регистрацию знака в черно-белом виде. [Правило 11(5)]

333. Если в международной заявке указывается Договаривающаяся сторона, которая не может быть указана (например, поскольку заявитель пытается указать Договаривающуюся сторону, Ведомство которой является Ведомством происхождения), то Международное бюро не принимает во внимание такое указание и направляет соответствующее уведомление Ведомству происхождения.

Несоответствия, касающиеся заявления о намерении использовать знак

334. Если Договаривающаяся сторона, которая была указана в соответствии с Протоколом, является стороной, которая требует заявление о намерении использовать знак, представляемое на отдельном бланке, прикладываемом к международной заявке, а Международное бюро обнаруживает, что заявление отсутствует или не соответствует установленным требованиям, то Международное бюро незамедлительно уведомляет об этом заявителя и Ведомство происхождения. При условии, что отсутствующее или исправленное заявление было получено Международным бюро в течение двухмесячного срока с даты получения просьбы о представлении международной заявки Ведомством происхождения, заявление рассматривается как поданное должным образом и эта ошибка не повлияет на дату международной регистрации. [Правило 11(6)(a)] [Правило 11(6)(b)]

335. Однако если отсутствующее или исправленное заявление не получено в течение установленного срока, то указание соответствующей Договаривающейся стороны считается несделанным. Международное бюро уведомляет об этом как заявителя, так и Ведомство происхождения и возмещает уже уплаченную пошлину за указание данной Договаривающейся стороны. Международное бюро также отмечает, что указание соответствующей Договаривающейся стороны может быть сделано впоследствии при условии, что такое указание будет сопровождаться требуемым заявлением о намерении использовать знак. [Правило 11(6)(c)]

Регистрация, уведомление и публикация

336. Если Международное бюро считает, что международная заявка соответствует установленным требованиям, то оно регистрирует знак в Международном реестре. Оно также уведомляет Ведомства указанных Договаривающихся сторон о международной регистрации, информирует Ведомство происхождения и направляет сертификат владельцу. Если, однако, Ведомство происхождения выразило такое желание и информировало об этом Международное бюро, то сертификат направляется владельцу через Ведомство происхождения. Свидетельство о международной регистрации не считается уведомлением и всегда выдается на языке международной заявки, даже если заявитель выразил желание получить свидетельство на другом языке, упомянутом в пункте 223. Заверенные копии сертификата о международной регистрации предоставляются при условии уплаты соответствующей пошлины. [Правило 14(1)]

337. Публикация международной регистрации Международная регистрация публикуется в Бюллетене. Бюллетень доступен в системе Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>). [Правило 32(1)(a)(i)]

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Действие международной регистрации

338. Действие международной регистрации распространяется на Договаривающиеся стороны, явным образом указанные заявителем в международной заявке. [Статьи 3*bis* и 3*ter*]

339. С даты международной регистрации в каждой указанной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был депонирован или заявлен непосредственно в Ведомство этой Договаривающейся стороны. Если Международное бюро не было уведомлено об отказе в течение установленного срока или отказ, о котором оно было уведомлено, не рассматривается в качестве такового или был впоследствии отозван, то охрана знака в соответствующей Договаривающейся стороне, начиная с даты международной регистрации, является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этой Договаривающейся стороны. [Статья 4(1)]

Дата международной регистрации

340. Международная регистрация, полученная в результате подачи международной заявки, как правило, имеет дату, на которую международная заявка была получена Ведомством происхождения. [Статья 3(4)]

341. Однако, если международная заявка не была получена Международным бюро в течение двухмесячного срока с даты, на которую она была получена (или считается полученной) Ведомством происхождения, то международной регистрации будет присвоена дата, фактического получения заявки Международным бюро. Однако если устанавливается, что позднее получение явилось результатом перебоев в работе почтовых служб или служб доставки (см. пункты 137 – 139), то международная регистрация может иметь ту дату, в которую международная заявка была получена или считается полученной Ведомством происхождения.

Несоблюдение правил: дата в особых случаях

342. Дата международной регистрации может быть изменена, если в международной заявке отсутствует любой из следующих важных элементов:

- сведения, позволяющие установить личность заявителя и достаточные для установления связи с ним или его представителем;
- воспроизведение изображения знака;
- воспроизведение знака;
- перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана.

Если дата получения последнего из отсутствующих элементов Международным бюро все еще находится в пределах двухмесячного срока, упомянутого в статье 3(4), то датой международной регистрации будет дата, в которую дефектная международная заявка была первоначально получена (или считалась полученной) Ведомством происхождения. Если какой-либо из этих недостающих элементов не будет получен Международным бюро до истечения двухмесячного срока, то датой международной регистрации будет дата получения этого последнего элемента Международным бюро. Это относится также к случаям продолжения делопроизводства согласно правилу 5bis Общей инструкции, поскольку процедура продолжения делопроизводства не оказывает никакого влияния на определение даты международной регистрации согласно правилу 15(1) Общей инструкции. [Правило 15(1)]

343. Ответственность за исправление любого из вышеуказанных недостатков лежит на Ведомстве происхождения. Однако заявитель, будучи проинформированным о несоответствиях требованиям, может обратиться в Ведомство, с тем чтобы обеспечить исправление недостатков в кратчайшие сроки. Если они не исправляются в течение трех месяцев с даты, на которую Ведомство происхождения было уведомлено о наличии несоответствий требованиям, то делопроизводство по заявке считается прекращенным. [Правило 11(4)(a)(ii)]

344. Совокупное применение этих правил может быть проиллюстрировано следующими примерами:

Международная заявка подана в Ведомство происхождения 1 апреля и получена Международным бюро 1 мая. Международное бюро отмечает, что в международной заявке никакая Договаривающаяся сторона не указана; 5 мая Международное бюро уведомляет Ведомство происхождения о наличии такого несоответствия требованиям и предлагает ему устранить несоответствие до 5 августа;

- если Ведомство устраняет это несоответствие не позднее 1 июня, то датой международной регистрации будет 1 апреля;
- если Ведомство происхождения устраняет несоответствие после 1 июня, но не позднее 5 августа, то датой международной регистрации будет дата получения отсутствующей информации Международным бюро;
- если Ведомство не устраняет имеющееся несоответствие до 5 августа включительно, то делопроизводство по международной заявке считается прекращенным.

345. На дату международной регистрации не влияют никакие недостатки, кроме упомянутых в пункте 342 (например, поздняя уплата пошлины или несоответствия требованиям, касающимся классификации товаров и услуг). [Правило 15(2)]

Срок действия регистрации

346. В соответствии с Протоколом, регистрация знака действует в течение 10 лет с даты международной регистрации, с возможностью продления действия на последующие периоды, равные 10 годам. [Статья 6(1)] [Статья 7(1)]

Регистрация в международном реестре

Содержание международной регистрации

347. Международная регистрация содержит: [Правило 14(2)]

- все данные, содержащиеся в международной заявке (за исключением относящихся к недействительному притязанию на приоритет – то есть когда срок между датой подачи предшествующей заявки и датой международной регистрации превышает шесть месяцев);
- дату и номер международной регистрации;
- если знак может быть классифицированным в соответствии с Международной классификацией изобразительных элементов знаков (Венская классификация), то соответствующие классификационные символы, определяемые Международным бюро; если, однако, международная заявка содержит заявление о том, что заявитель желает, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении, то символы Венской классификации не применяются;
- сведения, относящиеся к притязаниям на старшинство (см. пункты 278 – 280), касающиеся государства-члена или государств-членов, в которых или для которых был зарегистрирован предшествующий знак, старшинство которого испрашивается; дату, с которой действует регистрация предшествующего знака, и номер соответствующей регистрации.

Публикация международной регистрации

348. Публикация международной регистрации Международная регистрация публикуется в Бюллетене. Бюллетень доступен в системе Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>). [Правило 32(1)(a)(i)]

349. Воспроизведение знака сканируется с бланка международной заявки и поэтому публикуется именно в том виде, в каком он фигурирует в международной заявке. Таким образом, если, например, знак был впечатан в бланк, то так же он будет опубликован и в Бюллетене. Если заявитель заявил о своем желании, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении, то в публикации этот факт будет отмечен. [Правило 32(1)(b)]

350. Если международная заявка содержит и черно-белое, и цветное изображение знака, в Бюллетене публикуются оба изображения. [Правило 32(1)(d)]

351. Если международная заявка не вносится в Международный реестр в течение трех рабочих дней с даты ее получения Международным бюро, то данные тем не менее незамедлительно вводятся в базу данных. Эти данные включают любые несоблюдения правил, присутствующие в международной заявке. (Более подробную информацию об этой базе данных см. в пунктах 87 – 90). [Правило 33(1) и (2)]

Язык регистрации и публикации

352. Международная регистрация вносится в реестр и публикуется на английском, французском и испанском языках. [Правило 6(3)]

353. Переводы, требуемые для внесения в реестр и публикации, подготавливаются Международным бюро. Заявитель может приложить к международной заявке перевод любого текста, содержащегося в международной заявке. Международное бюро, однако, не обязано принимать этот перевод; если Бюро полагает, что предложенный перевод не является правильным, то оно исправляет перевод и предлагает заявителю в течение одного месяца представить свои замечания по предложенным исправлениям. Если замечания не будут получены в установленный срок, предложенный перевод исправляется Международным бюро. Официальный бланк Данная процедура не влияет на дату международной регистрации. [Правило 6(4)(a)]

354. Международное бюро не осуществляет ни перевод самого знака, ни проверку правильности каких-либо переводов представленных заявителем в Международное бюро. [Правило 6(4)(b)]

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОХРАНЫ

Основания для отказа

355. Каждая Договаривающаяся сторона имеет право отказать в предоставлении охраны международной регистрации на своей территории. Такой отказ может быть вынесен на любых основаниях, соответствующих положениям Парижской конвенции, или на основаниях, не запрещенных положениями этой Конвенции, и любой такой отказ, как правило, предполагает возможность пересмотра или обжалования, в зависимости от законодательства и практики, применяемой соответствующей Договаривающейся стороной. [Статья 5(1)]

356. Договаривающаяся сторона не может отказывать в предоставлении охраны международной регистрации на том основании, что применимое законодательство позволяет осуществлять регистрацию только в отношении ограниченного количества классов или ограниченного числа товаров и услуг. Даже если это законодательство требует, чтобы заявка, поданная непосредственно в это Ведомство, относилась только к одному классу, Ведомство должно согласиться с тем, что международная регистрация может охраняться в данной Договаривающейся стороне, даже если она относится к нескольким (или даже всем 45) классам товаров и услуг.

357. Уведомление об указании может содержать в себе заявление о том, что владелец желает, чтобы знак рассматривался как знак, выполненный в стандартном шрифтовом исполнении. Вопрос о стандартном шрифтовом исполнении является сложным из-за вспомогательных обозначений (таких как диакритические знаки), которые

могут являться стандартными в одном языке, но не являются таковыми в другом языке. Таким образом, именно каждая Договаривающаяся сторона должна принимать решение относительно действия такого заявления. Ведомство (и суды) может, например, принять решение не принимать во внимание данное заявление при рассмотрении таких вопросов, как объем охраны, или при конфликте с другим знаком. В этом случае Ведомство соответствующей Договаривающейся стороны может для своих внутренних целей присвоить классификационный индекс Венской классификации знаку, в отношении которого осуществлена международная регистрация (если было сделано заявление о стандартном шрифтовом исполнении, Международное бюро не применяет Венскую классификацию).

358. До направления уведомления об указании Договаривающейся стороне Международное бюро уже установит тот факт, что все применимые формальные требования Соглашения или Протокола и Общей инструкции были соблюдены. Поэтому у ведомства никогда не должно быть повода для возражения на формальных основаниях. Если Договаривающаяся сторона является стороной, которая требует заявления о намерении использовать знак, подаваемого на отдельном бланке, подписанном заявителем, Международное бюро установит, что оно было представлено, до того, как оно уведомит о международной регистрации или последующем указании Договаривающуюся сторону. Если Договаривающаяся сторона требует заявления о намерении использовать знак, но не требует, чтобы оно было подано на отдельном бланке, то тогда, как указывает рубрика бланка международной заявки или бланка последующего указания, считается, что заявитель или владелец посредством указания этой Договаривающейся стороны уже сделал требуемое заявление. Кроме того, имеется положение относительно наличия в международной заявке или последующем указании других различных указаний, которые могут потребовать некоторые Договаривающиеся стороны.

359. У Ведомства не может быть соответствующих причин возражать в отношении классификации товаров и услуг в международной регистрации. Даже если Ведомство не согласно с классификацией (которая, несомненно, была одобрена Международным бюро), возражение на таких основаниях не будет иметь силы, поскольку классификация в Международном реестре остается неизменной. Ведомство, конечно, может использовать свою интерпретацию классификации, например, для того, чтобы провести поиск на наличие конфликтующих знаков; в действительности специально предусматривается, что указание классов не связывает Договаривающуюся сторону в отношении определения объема охраны знака. [Статья 4(1)(b)]

360. Ведомство может выдвигать возражения в случае, если оно полагает, что термин является слишком широким или слишком неопределенным. Такое возражение может быть оформлено в виде частичного отказа, в результате чего широкий или неопределенный термин в перечне товаров и услуг в Международном реестре для соответствующей Договаривающейся стороны будет заменен на более узкий или более точный термин, что по сути означает ограничение объема охраны в отношении этой Договаривающейся стороны.

Срок для отказа

361. Международное бюро должно быть уведомлено об отказе в предусмотренный для этого срок. Всякий отказ, направленный после истечения этого срока, не рассматривается Международным бюро в качестве такового (см. пункт 383). Не является необходимым, чтобы окончательное решение было вынесено в пределах применимого для этого срока; достаточно уведомления в установленный срок обо всех имеющихся основаниях для отказа. Другими словами, предварительный отказ должен

быть направлен в установленный срок. Ведомство может уведомить о дополнительных основаниях для отказа в отношении международной регистрации в последующих уведомлениях при условии, что оно направляет такие последующие уведомления в Международное бюро в пределах установленного срока.

362. Ведомство не может направлять подтверждение полного предварительного отказа на основании частичного предварительного отказа или на основаниях, которые не были упомянуты в уведомлении о предварительном отказе, направленном в установленный для этого срок. Оно также не может направлять заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом 18ter(2), содержащее указание товаров и услуг, в отношении которых знаку предоставляется охрана, на основаниях, которые не были упомянуты в уведомлении о предварительном отказе.

363. Обычно срок для уведомления о предварительном отказе составляет один год с даты, на которую Международное бюро уведомило о международной регистрации или последующем указании Ведомство указанной Договаривающейся стороны, если только законодательство данной Договаривающейся стороны не предусматривает для этого более короткий срок. [Статья 5(2)(a)]

364. Однако любая Договаривающаяся сторона может заявить, что для международных регистраций, в которых она указана, срок в один год заменяется 18 месяцами (см. пункт 366). [Статья 5(2)(b)]

365. В этом заявлении Договаривающаяся сторона может также установить, что Международное бюро может быть уведомлено об отказе в охране в результате поданного возражения и по истечении 18-месячного срока. Ведомство Договаривающейся стороны, сделавшей это заявление, может уведомить об отказе в охране в результате поданного возражения по истечении 18 месяцев, но только в том случае, если: [Статья 5(2)(c)]

- до истечения 18-месячного срока оно информировало Международное бюро о возможности того, что в отношении данной международной регистрации может быть подано возражение по истечении 18-месячного срока;
- уведомление об отказе, основанном на возражении, сделано в пределах срока, составляющего один месяц после окончания срока для подачи возражений, и в любом случае не позднее семи месяцев с даты, с которой начинается срок для подачи возражений.

366. Пункт (1)(b) статьи 9sexies делает недействительным заявление в соответствии со статьей 5(2)(b) и (c) во взаимоотношениях между Договаривающимися сторонами, являющимися участниками обеих договоров. Это означает, что в случае международной регистрации, в отношении которой Ведомством происхождения является Ведомство Договаривающейся стороны, являющейся участницей обоих договоров, к указанию Договаривающейся стороны, являющейся участницей обоих договоров, будет применяться стандартный режим статьи 5(2)(a) — то есть срок в один год для уведомления о предварительном отказе, несмотря на то, что рассматриваемая указанная Договаривающаяся сторона могла сделать заявление о продленном сроке для уведомления о предварительном отказе. [Статья 9sexies]

367. Для определения того, было ли уведомление о предварительном отказе направлено в установленный срок, дата отправки уведомления через почтовую службу определяется по почтовому штемпелю. Если почтовый штемпель неразборчив или отсутствует, Международное бюро рассматривает такое уведомление, как если бы оно было отправлено за 20 дней до даты его фактического получения Международным

бюро. Однако, если установленная таким образом дата отправки предшествует любой дате отказа или дате отправления, упомянутой в уведомлении, Международное бюро рассматривает такое уведомление, как если бы оно было отправлено в более позднюю из этих дат. В случае если уведомление было направлено через службу доставки, дата отправки определяется на основании информации, зарегистрированной службой доставки. [А.И. Раздел 14]

368. Если Ведомство информирует Международное бюро в отношении конкретной международной регистрации о возможности подачи возражений после 18-месячного срока, оно должно, если известны даты начала и окончания срока подачи возражений, указать эти даты в сообщении. Если такие даты на этот момент еще не известны, они должны быть сообщены в Международное бюро, как только они станут известны. Если срок подачи возражений является продлеваемым, Ведомство может сообщить только дату, с которой начинается этот срок. Международное бюро осуществляет запись о данной информации в Международный реестр, пересылает ее владельцу международной регистрации и публикует в Бюллетене. Бюллетень доступен в системе Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>). [Правило 16(1)(b)] [Правило 16(2)] [Правило 32(1)(a)(ii)]

369. При условии, что предупреждение относительно возможности более поздней подачи возражения было сделано так, как это описано в предыдущем пункте, Ведомство может уведомить об отказе в регистрации и после окончания 18-месячного срока. Приведенный ниже пример может помочь в понимании применения этих положений:

- В международной регистрации указывается определенная Договаривающаяся сторона в отношении товаров (X + Y + Z).
- После проведения экспертизы Ведомство полагает, что знак подлежит отказу в предоставлении охраны в отношении некоторых соответствующих товаров (X + Y), но ему может быть предоставлена охрана в отношении оставшихся товаров (Z). В течение девяти месяцев с даты направления уведомления об указании Ведомство подготавливает уведомление о предварительном отказе в охране в отношении товаров (X + Y). В данном уведомлении отмечается, что владелец, если он желает представить заявление о пересмотре данного отказа, должен проинформировать Ведомство в шестимесячный срок; владелец также уведомляется о том, что после урегулирования вопроса в отношении возражений, выдвинутых Ведомством, существует возможность подачи возражений третьими сторонами даже по истечении 18-месячного срока с даты уведомления об указании; в нем также указывается, что, если владелец не отвечает в течение шестимесячного срока, знак рассматривается как знак, который подлежит охране в соответствующей Договаривающейся стороне в отношении товаров (Z), но которому отказано в охране в отношении товаров (X + Y), что Ведомство публикует соответствующее сообщение и что возражение на предоставление охраны в отношении товаров (Z) может быть подано в течение четырех месяцев после публикации данного сообщения.
- Владелец в течение шести месяцев представляет ответ, в котором испрашивается пересмотр предварительного отказа в отношении товаров (X + Y). После проведения такого пересмотра выносится решение об отказе в охране в отношении товаров (X), но о предоставлении охраны в отношении товаров (Y). Ведомство публикует сообщение о том, что знак подлежит охране в отношении товаров (Y + Z) и что в течение четырех месяцев с даты публикации сообщения

может быть подано возражение. Информация, направляемая владельцу о таком решении, также содержит сведения о том, что указанное сообщение опубликовано, с указанием этой даты и длительности срока подачи возражений.

- В качестве альтернативы, если владелец не отвечает в установленные Ведомством сроки на уведомление об отказе в охране в отношении товаров (X + Y), в конце этого срока Ведомство публикует сообщение о том, что знак подлежит охране в отношении товаров (Z) и что в течение четырех месяцев с даты публикации сообщения может быть подано возражение. Одновременно с этим владелец уведомляется о том, что указанное сообщение опубликовано, с указанием этой даты и длительности срока для подачи возражений.

Данный пример носит чисто индикативный характер. Возможно множество различных вариантов, и их детали, конечно же, варьируются в зависимости от законодательства каждой Договаривающейся стороны.

370. В итоге по истечении одного года владелец узнает, подлежит ли охране его знак в данной Договаривающейся стороне и существует ли возможность того, что в охране будет отказано, и если так, то по каким причинам, в следующих ситуациях:

- в отношении всех указаний, если указанная Договаривающаяся сторона не сделала заявление о продлении срока для отказа до 18 месяцев; и
- в отношении всех указаний, если указанная Договаривающаяся сторона сделала заявление о продлении срока для отказа до 18 месяцев, но Договаривающаяся сторона, через которую владелец имел право сделать данное указание, и указанная Договаривающаяся сторона одновременно являются участниками Соглашения (в силу статьи 9sexies(1)(b) Протокола) (см. также пункты 30 – 38).

371. В отношении любого указания, регулируемого Протоколом, Договаривающейся стороны, которая сделала заявление, продлевающее срок для отказа до 18 месяцев, и в отношении которой прекращение действия, предусмотренное в пункте (1)(b) статьи 9sexies, не применяется, по истечении 18 месяцев владелец будет знать, подлежит ли охране его знак в данной Договаривающейся стороне или имеется вероятность того, что в охране будет отказано, и если так, то по каким причинам. Если указанная Договаривающаяся сторона также сделала заявление, дающее возможность направить по истечении 18-месячного срока уведомление о предварительном отказе, полученном в результате возражения, то владелец по истечении 18 месяцев будет знать, есть ли возможность подать возражение на более поздней стадии.

372. Если срок для уведомления о предварительном отказе истек, а Международное бюро не внесло запись об уведомлении о предварительном отказе в отношении указания любой данной Договаривающейся стороны, то информация об этом появляется в базе данных Madrid Monitor.

Процедура отказа в охране

Уведомление об отказе в охране

373. Уведомление об отказе направляется соответствующим Ведомством в Международное бюро. Оно может включать в себя заявление, содержащее изложение оснований, по которым Ведомство полагает, что охрана не может быть предоставлена («предварительный отказ *ex officio*»), или заявление о том, что охрана не может быть предоставлена вследствие поданного возражения («предварительный отказ на основании возражения»), или и то и другое. Уведомление об отказе должно относиться только к одной международной регистрации. [Правило 17(1)]

Содержание уведомления

374. Уведомление о предварительном отказе должно содержать следующую информацию и указания: [Правило 17(2)]

Ведомство, делающее уведомление;

- номер международной регистрации, предпочтительно вместе с другими указаниями, позволяющими идентифицировать международную регистрацию, такими как словесные элементы знака или номер базовой заявки или базовой регистрации;
- все основания для предварительного отказа, вместе со ссылкой на соответствующие материально-правовые положения законодательства;
- если основания, на которых выносится решение об отказе, содержат ссылку на заявку или регистрацию знака, с которым знак, являющийся предметом международной заявки, представляется вступающим в конфликт, все соответствующие сведения, относящиеся к этому знаку, включая дату подачи или регистрации, номер, дату приоритета (при наличии таковой), воспроизведение знака (которое, при отсутствии изобразительных элементов, может просто быть напечатанным), имя и адрес владельца знака, перечень всех товаров и услуг, охватываемых этим знаком, или релевантных товаров и услуг; данный перечень может быть представлен на языке этой заявки или регистрации;
- либо указание того, что основания для предварительного отказа, затрагивают все товары и услуги, либо указание товаров и услуг, которые затрагиваются или не затрагиваются предварительным отказом;
- разумный при данных обстоятельствах срок для подачи просьбы о пересмотре или обжаловании предварительного отказа либо для направления ответа на возражение и название органа, в который такая просьба о пересмотре или обжаловании должна быть направлена. Если такая просьба о пересмотре или обжаловании должна подаваться через представителя, чей адрес находится на территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой вынесло решение об отказе, это также подлежит указанию.

375. Требование, в соответствии с которым должны указываться все основания для предварительного отказа со ссылкой на соответствующие материально-правовые положения законодательства, является особо важным для владельца. На практике отказы обычно направляются соответствующим Ведомством на специальном бланке. Основания, применимые в каждом конкретном случае, указываются в уведомлении с приведением ссылки на соответствующее положение или соответствующие положения законодательства, как это приведено на бланке.

376. Если в уведомлении о предварительном отказе указывается необходимость назначения местного представителя, требования в отношении такого назначения регулируются законодательством и практикой соответствующей Договаривающейся стороны. Они, вероятно, отличаются от требований о назначении представителя в Международном бюро.

Дополнительное содержание уведомления о предварительном отказе, основанном на возражении

377. Если предварительный отказ в предоставлении охраны основан на возражении или на возражении и других основаниях, в уведомлении должен быть указан этот факт. В дополнение к указаниям, упомянутым в пункте 374, оно также должно содержать имя и адрес стороны, подавшей возражение, и, если возражение основано на знаке, являющемся предметом заявки или регистрации, перечень товаров и услуг, на которых основано возражение. Кроме того, Ведомство может представить полный перечень товаров и услуг по такой предшествующей заявке или регистрации. Эти перечни могут быть представлены на языке предшествующей заявки или регистрации (даже если язык, на котором они составлены, не является ни английским, ни французским, ни испанским языком). [Правило 17(3)]

Внесение записи и публикация предварительного отказа: передача владельцу

378. Международное бюро вносит запись о предварительном отказе в Международный реестр вместе с указанием даты, на которую уведомление было направлено (или считается направленным — см. пункт 386). Предварительный отказ, кроме того, публикуется в Бюллетене с указанием того, что отказ является полным (то есть относится ко всем товарам и услугам, охваченным указанием соответствующей Договаривающейся стороны) или частичным (то есть относится только к некоторым из этих товаров и услуг). В последнем случае публикуются классы, затронутые (или не затронутые) предварительным отказом, но не сам перечень товаров и услуг. Он не публикуется до тех пор, пока процедура в Ведомстве не будет завершена. Основания для отказа не публикуются. [Правило 17(4)] [Правило 32(1)(a)(iii)]

379. Затем Международное бюро направляет владельцу копию уведомления. Кроме того, оно направляет владельцу всю информацию, представленную Ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны, касающуюся возможной подачи возражения по истечении 18-месячного срока, а также любую информацию, касающуюся дат, на которые начинается и заканчивается срок подачи возражения. Кроме того, с 1 января 2009 года Международное бюро предоставило пользователям доступ к оцифрованным копиям уведомлений о предварительном отказе в базе данных Madrid Monitor. [Правило 17(4)] [Правило 16(2)]

Язык уведомления о предварительном отказе

380. Международное бюро может быть уведомлено о предварительном отказе на английском, французском или испанском языке (на выбор Ведомства, направляющего уведомление). Отказ подлежит записи и публикации на всех трех языках. Перевод требуемых данных для внесения записи и публикации осуществляется Международным бюро. Владелец получает из Международного бюро копию уведомления об отказе на том языке, на котором оно было направлено Ведомством указанной Договаривающейся стороны. Сопроводительное письмо, подготавливаемое Международным бюро, при направлении копии уведомления об отказе будет, однако, на том языке, на котором была подана международная заявка (или на языке, на котором владелец просил получать сообщения из Международного бюро — см. пункт 153). [Правило 6(2)] [Правило 6(3)] [Правило 6(4)]

381. В отношении отказов следует отметить, что для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, вплоть до внесения записи о первом последующем указании: [Правило 40(4)]

- если регистрация регулируется исключительно Соглашением, французский язык продолжит являться единственным языком сообщений, внесения записи и публикации;
- если они регулируются полностью или частично Протоколом, английский и французский языки продолжат являться языками сообщения, внесения записи и публикации.

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, вплоть до внесения записи о первом последующем указании:

- если они регулируются исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык продолжит являться единственным языком сообщения, внесения записи и публикации. Регистрации, полученные на основе заявок, поданных в течение этого периода и регулируемых полностью или частично Протоколом, получают полный трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года.

Уведомления о предварительном отказе, не соответствующие требованиям

382. Существует два вида уведомлений об отказе, не отвечающих требованиям: те, которые могут быть исправлены, и те, которые приводят к тому, что Международное бюро не рассматривает уведомление об отказе в качестве такового.

383. Уведомление о предварительном отказе не рассматривается Международным бюро в качестве такового, если: [Правило 18(1)(a) и (2)]

- оно не содержит никакого номера международной регистрации (если только другие указания, содержащиеся в уведомлении, не позволяют Международному бюро идентифицировать соответствующую международную регистрацию);
- оно не содержит никаких оснований для отказа, или

- оно направляется Международному бюро слишком поздно; то есть если оно направляется после истечения срока в один год или 18 месяцев, упомянутого в пунктах 363, 364 и 366), или в случае отказа на основе возражения, вынесенного Ведомством Договаривающейся стороны, которая сделала заявление в соответствии со статьей 5(2)(с) Протокола, упомянутое в пунктах 365 и 366, оно направляется по истечении 18 месяцев, а Ведомство не информирует Международное бюро в пределах 18-месячного срока о возможности подачи возражений по истечении данного срока.

384. Во всех этих случаях Международное бюро тем не менее пересылает копию уведомления владельцу и информирует его (одновременно с Ведомством, которое его направило) о том, что не рассматривает уведомление об отказе в качестве такового, и указывает причины этого. [Правило 18(1)(b) и (c)]

385. Если уведомление не отвечает иным требованиям (например, либо отсутствует указание товаров и услуг, которые затрагиваются или не затрагиваются предварительным отказом, либо уведомление не содержит воспроизведения предшествующего конфликтующего знака, либо отсутствуют другие соответствующие сведения, касающиеся предшествующего знака, включая имя и адрес его владельца), Международное бюро (за исключением обстоятельств, упомянутых в следующем пункте) тем не менее вносит в Международный реестр запись о предварительном отказе. Затем оно предлагает Ведомству в двухмесячный срок внести исправления в его уведомление. В то же время оно направляет владельцу копии неправильно составленного уведомления и предложения внести исправления, направленного в Ведомство. [Правило 18(1)(d)]

386. Если, однако, уведомление не содержит в себе требуемые указания, касающиеся срока для подачи просьбы о пересмотре или для обжалования, или для ответа на возражение и органа, в который с этим нужно обращаться, запись о предварительном отказе не вносится в Международный реестр. Если Ведомство направляет исправленное уведомление в двухмесячный срок, упомянутый в предложении, Международное бюро для целей статьи 5(2) Соглашения и Протокола считает это исправленное уведомление направленным на ту дату, на которую было направлено неправильно составленное уведомление. Другими словами, если дефектное уведомление было направлено в срок, установленный в соответствии со статьей 5(2) Соглашения и Протокола, исправленное уведомление, которое было представлено в двухмесячный срок, упомянутый в предложении внести исправления, будет рассматриваться как соответствующее этому положению. Однако, если Ведомство не вносит исправления в свое уведомление в двухмесячный срок, то оно не рассматривается как уведомление о предварительном отказе. Международное бюро информирует владельца и Ведомство, направившее уведомление, о том, что уведомление о предварительном отказе не считается таковым, и указывает причины этого. [Правило 18(1)(d)]

387. Если Ведомство вносит исправления в уведомление об отказе, в котором был указан срок для подачи просьбы о пересмотре или для обжалования, оно также должно, если это применимо, указать новый срок, (например, начинающийся с даты направления исправленного уведомления в Международное бюро), предпочтительно с указанием даты истечения указанного срока. [Правило 18(1)(e)] [Правило 18(1)(f)]

388. Международное бюро направляет владельцу копию исправленного уведомления.

389. Для владельца международной регистрации является полезным то, что Международное бюро направляет ему копию неправильно составленного уведомления об отказе и – в случае, если несоответствие требованиям может быть устранено, – копию предложения о внесении исправлений, направленного в Ведомство. В большинстве упомянутых выше случаев Ведомство устраняет несоответствие требованиям, но владелец получает больше времени на то, чтобы проанализировать основания для отказа и, возможно, начать переговоры с владельцами предшествующих прав, которые были процитированы *ex officio* или которые могли возражать против международной регистрации.

390. Даже если уведомление о предварительном отказе не рассматривается Международным бюро в качестве такового и поэтому запись о нем не подлежит внесению в Международный реестр, владелец должен понимать, что это не обязательно означает отсутствие каких-либо проблем, касающихся охраны знака в соответствующей Договариваемой стороне. Вполне возможно, что третья сторона инициирует действия по признанию недействительным указания на тех же основаниях, которые были приведены Ведомством в дефектном уведомлении об отказе. В зависимости от конкретного несоответствия требованиям, содержащегося в уведомлении о предварительном отказе, владелец может посчитать, что целесообразно запросить в соответствующем Ведомстве полную информацию в отношении оснований для отказа в охране.

Процедура после уведомления об отказе

391. Если владелец международной регистрации получает через Международное бюро уведомление об отказе (включая уведомления о несоответствии требованиям, применяемым к отказу в соответствии с правилом 18(1)(с), см. пункты 385 – 386), ему предоставляются такие же права и средства защиты прав (такие как пересмотр или обжалование отказа), как если бы знак был заявлен непосредственно в Ведомство, которое вынесло решение об отказе. Таким образом, международная регистрация в отношении соответствующей Договариваемой стороны является предметом тех же самых процедур, которые применимы к заявке на регистрацию знака, поданной в Ведомство этой Договариваемой стороны. [Статья 5(3)]

392. При подаче просьбы о пересмотре или обжаловании отказа или ответе на возражение владелец, даже если этого не требует законодательство соответствующей Договариваемой стороны, может посчитать для себя полезным обратиться к местному представителю, который хорошо осведомлен о законодательстве и практике (и знает язык) Ведомства, вынесшего решение об отказе. Назначение такого представителя полностью выходит за рамки Соглашения, Протокола и Инструкции и подлежит регулированию законодательством и практикой соответствующей Договариваемой стороны.

393. Подготовка мнения в отношении правомерности отказа в охране или вмешательство каким-либо образом в урегулирование материально-правовых вопросов, возникающих в результате такого отказа, не входят в компетенцию Международного бюро.

СТАТУС ЗНАКА В УКАЗАННОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЕ

394. Правила *18bis* и *18ter* Инструкции касаются статуса в указанной Договаривающейся стороне знака, который являлся предметом международной регистрации, и сообщения Ведомством о таком статусе в Международное бюро.

Временный статус знака

395. Правило *18bis(1)(a)* В силу правила *18bis(1)(a)*, действующего с 1 сентября 2009 года, Ведомство, которое не направило уведомление о предварительном отказе, может в установленный срок в соответствии со статьей 5(2) Соглашения или статьей 5(2)(a) или (b) Протокола направить в Международное бюро заявление о том, что *ex officio* экспертиза завершена и Ведомство не обнаружило оснований для отказа, но охрана знака все еще может быть предметом возражений или замечаний третьих сторон. Ведомство должно также указать дату, к которой такие возражения или замечания могут быть поданы. [Правило *18bis(1)(a)*]

396. В противном случае Ведомство, уведомившее о предварительном отказе, может направить заявление о том, что *ex officio* экспертиза завершена, указав, что охрана знака все еще является предметом возражений или замечаний третьих сторон. Равным образом в этом заявлении Ведомство должно указать дату, к которой такие возражения или замечания могут быть поданы. [Правило *18bis(1)(b)*]

397. Направление Ведомством заявления в Международное бюро в соответствии с правилом *18bis(1) (a)* или (b) является факультативным. Таким образом, Ведомство не связано обязательством направлять в Международное бюро после завершения им экспертизы заявления по данному вопросу.

398. Правило *18bis(2)* Международное бюро вносит запись о любом заявлении, полученном в соответствии с правилом *18bis*, в Международный реестр, сообщает об этом владельцу соответствующей международной регистрации и, если заявление было передано или может быть воспроизведено в формате специального документа, пересылает владельцу копию данного документа. Для целей данного правила Международное бюро принимает от Ведомств перечни номеров международных регистраций, которые оно преобразовывает в индивидуальные сообщения, пересылаемые владельцам соответствующих международных регистраций. [Правило *18bis(2)*]

399. Ведомство указанной Договаривающейся стороны, которое направило в Международное бюро заявление в соответствии с правилом *18bis*, должно надлежащим образом либо:

- направить в Международное бюро уведомление о предварительном отказе в охране в соответствии с правилом *17(1)*, если возражение или замечания были поданы в применимый срок для отказа; либо
- при отсутствии поданных возражений или замечаний направить в Международное бюро заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом *18ter*.

400. Правило 18bis Общей инструкции служит лишь информационным целям и не оказывает никакого обязательного действия на национальное процессуальное законодательство. Хотя заявление, направляемое согласно правилу 18bis, направляется в том случае, если Ведомство по завершению всех своих процедур пришло к благоприятному для владельца заключению о том, что знак будет пользоваться охраной в соответствии с национальным законодательством, следует отметить, что в национальном законодательстве могут существовать положения, согласно которым Ведомство может *ex-officio* пересмотреть данное дело и прийти к иному заключению. Следовательно, в редких случаях может получиться так, что, направив заявление о положительном решении согласно правилу 18bis Общей инструкции, Ведомство направляет затем уведомление о предварительно отказе согласно правилу 17 Общей инструкции.

Окончательное решение о статусе знака

401. Пункты (1), (2) и (3) правила 18ter требуют от Ведомства Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, направлять в Международное бюро заявление, информирующее его об окончательном статусе знака в соответствующей Договаривающейся стороне, как только все процедуры, касающиеся охраны знака в этом Ведомстве, завершены. [Правило 18ter]

402. Существует три различных вида окончательных решений о статусе знака, которые описаны ниже.

Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе

403. Во-первых, если до истечения применимого срока для отказа в соответствии со статьей 5(2) Соглашения или статьей 5(2) (a), (b) или (c) Протокола все процедуры в Ведомстве Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, завершены и у Ведомства отсутствуют основания для отказа в охране, данное Ведомство как можно скорее и до истечения этого срока направляет в Международное бюро заявление о том, что знаку, являющемуся предметом международной регистрации, предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне. [Правило 18ter(1)]

404. Таким образом, если у Ведомства указанной Договаривающейся стороны отсутствуют основания для отказа в охране и если все процедуры в этом Ведомстве завершены, владельцы международных регистраций и третьи стороны информируются как можно скорее и до истечения срока для подачи возражения о результатах процедуры в этой указанной Договаривающейся стороне. Хотя направление такого заявления в соответствии с правилом 18ter(1) является обязательным, если выполнены условия, в случае неполучения Международным бюро от соответствующей указанной Договаривающейся стороны такого заявления — или предварительного отказа — к моменту окончания применимого срока в один год или 18 месяцев применяется принцип «молчаливого принятия». [Правило 18ter(1)]

405. Заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом 18ter(1) может относиться к нескольким международным регистрациям и иметь вид передаваемого в электронном виде или на бумажном носителе списка, который позволяет идентифицировать эти международные регистрации. Международное бюро преобразовывает такой список в индивидуальные сообщения, которые оно рассылает владельцам соответствующих международных регистраций. Однако с точки зрения пользователей всегда предпочтительнее получить индивидуальное сообщение от соответствующего Ведомства.

406. Если применимо правило 34(3), то направление заявления о предоставлении охраны должно сопровождаться уплатой второй части пошлины. [Правило 34(3)]

407. Следует отметить, что никаких правовых последствий не вытекает из того факта, что Ведомство не направило заявление о предоставлении охраны. Остается неизменным принцип, что в отсутствие уведомления об отказе, направленного в срок, применимый в соответствии со статьей 5(2) Соглашения или Протокола, знаку автоматически предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне в отношении всех заявленных товаров и услуг. Это принцип «молчаливого согласия».

Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа

408. За исключением случаев подтверждения им полного предварительного отказа (см. ниже, пункт 410), Ведомство Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, которое направило уведомление о предварительном отказе, сразу после завершения всех процедур в данном Ведомстве, относящихся к охране знака, направляет в Международное бюро или: [Правило 18ter(2)]

- заявление о том, что предварительный отказ отозван и знаку предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне для всех товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась охрана, или
- заявление, указывающее товары и услуги, в отношении которых предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне. [Правило 18ter(2)(ii)]

409. Подобно этому в случае, если применимо правило 34(3), направление заявления о предоставлении охраны должно сопровождаться уплатой второй части пошлины. [Правило 34(3)]

Подтверждение полного предварительного отказа

410. И наконец, Ведомство Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, которое направило уведомление о полном предварительном отказе, сразу после завершения всех процедур в данном Ведомстве, относящихся к охране знака, в случае принятия Ведомством решения о подтверждении отказа в охране знака в соответствующей Договаривающейся стороне в отношении всех товаров и услуг направляет в Международное бюро соответствующее заявление. [Правило 18ter(3)]

Последующее решение

411. Последующее решение Заявление в соответствии с правилом 18ter(2) или (3) должно направляться сразу, как только были исчерпаны все возможности пересмотра или обжалования в Ведомстве или истекло время для испрашивания пересмотра или обжалования в Ведомстве. Таким образом, Ведомству не следует ждать, чтобы выяснить, была ли подана апелляция в трибунал или в иной орган за пределами Ведомства. Причина этого заключается в том, что Ведомство необязательно должно быть осведомлено о том, была ли подана такая апелляция или нет; поэтому Ведомство не может точно знать о том, станет ли или нет вынесенное им решение окончательным. Аналогичным образом Ведомство необязательно будет осведомленным о результатах какой-либо такой апелляции. Хотя данное заявление может не отражать окончательного результата, касающегося охраны знака в соответствующей Договаривающейся стороне, тот факт, что во многих случаях о заявлении в соответствии с пунктом (2) или (3) правила 18ter вносится запись и оно публикуется на ранней стадии (как только были завершены процедуры в Ведомстве), будет иметь преимущества как для владельцев, так и для третьих сторон. [Правило 18ter(4)]

412. Если после направления заявления в соответствии с правилом 18ter(2) или (3) Ведомство узнает о каком-либо последующем решении, которое влияет на охрану знака (например, о решении по апелляции, поданной в орган за пределами этого Ведомства), оно направляет в Международное бюро последующее заявление, указывающее товары и услуги, в отношении которых в настоящее время знак пользуется охраной, насколько Ведомство информировано об этом решении.

413. В соответствии с правилом 18ter(4) Ведомство также может направлять последующие заявления, если в установленный срок не был направлен предварительный отказ или после направления заявления в соответствии с пунктом (1) правила Ведомством или другим органом было принято последующее решение, которое затрагивает охрану знака. В таком последующем заявлении должны быть указан статус знака и, если это применимо, охраняемые товары и услуги. Это позволит Ведомствам также направить заявление с указанием товаров и услуг, для которых знак пользуется охраной, после направления заявления о предоставлении охраны в соответствии с пунктом (1) правила, а также того, где знак считается пользующимся охраной в соответствии с принципом «молчаливого признания». Основная цель поправки заключалась в том, чтобы предоставить Ведомствам возможность уведомлять Международное бюро о любом последующем решении, касающемся объема охраны, без необходимости определения того, был ли уже издан предварительный отказ. Правило с поправкой теперь предусматривает оба варианта ограничений или полного отказа в охране, а также случаи предоставления охраны.

Внесение записи, информирование владельца и передача копий

414. Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любом заявлении, полученном в соответствии с правилом 18ter, и информирует об этом владельца и, если заявление было направлено или может быть воспроизведено в виде специального документа, пересылает владельцу копию этого документа. Любое заявление, полученное в соответствии с правилом 18ter, также публикуется в Бюллетене. Кроме того, Международное бюро внесло в систему Madrid Monitor оцифрованные копии этих заявлений, которые теперь являются доступными непосредственно для пользователей базы данных (см. пункт 90). [Правило 18ter(5)] [Правило 32(1)(a)(iii)]

СООБЩЕНИЯ ВЕДОМСТВ УКАЗАННЫХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО

415. Начиная с 1 ноября 2017 г. Ведомства указанных Договаривающихся сторон могут просить Международное бюро пересылать владельцам сообщения, касающиеся международных регистраций, если законы таких Договаривающихся сторон не позволяют Ведомствам самостоятельно пересылать сообщения. Это отвечает потребностям Ведомств, которые не имеют возможности пересылать сообщения владельцам-нерезидентам, которые не указали адреса для корреспонденции на территории, обслуживаемой соответствующим Ведомством, и не назначили местного представителя. Международное бюро пересылает сообщения владельцам или зарегистрированным представителям без проверки их содержания сообщения или внесения записей в Международный реестр. [Правило 23bis]

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УКАЗАНИЕ

416. Владелец может в любое время добавить в действующую международную регистрацию Договаривающуюся сторону путем подачи последующего указания. Владелец может пожелать сделать это по ряду причин, например, если на момент международной регистрации не испрашивалась охрана в этой Договаривающейся стороне или если знак не охраняется в этой Договаривающейся стороне в связи с окончательным отказом и основания для такого отказа, признания регистрации недействительной или отказа от охраны прекратили действие. [Статья 3ter(2)]

417. Еще одной причиной для подачи последующего указания может быть то, что на момент подачи международной заявки рассматриваемая Договаривающаяся сторона не являлась стороной Протокола. Термин “Договаривающаяся сторона владельца” означает либо Договаривающуюся сторону, Ведомство которой является Ведомством происхождения (т.е. Ведомством, через которое была подана международная заявка), либо, если имело место изменение права собственности на международную регистрацию, Договаривающуюся сторону, в отношении которой новый владелец удовлетворяет условиям для того, чтобы являться владельцем.

418. Если выполнены все формальные требования, Международное бюро также вносит в реестр последующие указания в отношении Договаривающейся стороны, уже указанной в действующей регистрации. Последующее указание может быть сделано в отношении только части товаров и услуг, внесенных в Международный реестр. Таким образом, конкретная Договаривающаяся сторона может быть предметом нескольких последующих указаний, каждое из которых относится к одним и тем же товарам и услугам или различным частям перечня товаров и услуг, внесенных в Международный реестр, в зависимости от случая.

419. Если после ограничения перечня товаров и услуг, частичного отказа в предоставлении охраны или частичного признания недействительности охраны, полученная на основе международной регистрации в результате этого в данной стране относится только к части товаров и услуг, внесенных в Международный реестр, последующее указание может быть сделано только в отношении всех или некоторых из оставшихся товаров или услуг.

Право на подачу последующего указания

420. Договаривающаяся сторона может являться предметом последующего указания, если на время указания владелец удовлетворяет условиям (наличие гражданства, местожительства или предприятия) для того, чтобы являться владельцем международной регистрации. [Правило 24(1)(а)]

421. Указание конкретной Договаривающейся стороны осуществляется только в соответствии с Протоколом, поскольку Протокол регулирует все международные заявки и регистрации.

Невозможность подачи последующих указаний в некоторых случаях

422. В принципе, последующее указание может быть сделано в отношении любой Договаривающейся стороны. Однако из этого принципа есть исключение: при присоединении к Соглашению или Протоколу любое государство или (в случае Протокола) любая межправительственная организация может сделать заявление о том, что охрана в результате международной регистрации, действовавшей в соответствии с этим договором до даты его вступления в силу в отношении этого государства или организации, не может на них распространяться. [Статья 14(5)]

Представление последующего указания

423. С учетом упомянутых ниже исключений владелец может представить последующее указание либо непосредственно в Международное бюро, либо через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. [Правило 24(2)(а)]

424. Последующее указание может быть направлено в Международное бюро почтовым отправлением или посредством электронных средств связи с помощью официального бланка ММ4 либо онлайн-инструмента для последующего указания, доступного на веб-сайте ВОИС (<https://www3.wipo.int/osd/?lang=en/>) (см. пункты 115, 121 – 123). Проще всего добавить Договаривающиеся стороны в международную регистрацию с помощью онлайн-инструмента для последующего указания. После ввода номера международной регистрации в онлайн-форме отобразится перечень Договаривающихся сторон, доступных для последующего указания, в котором владелец легко может выбрать стороны, которые он желает указать, и товары или услуги (включая ограничение перечня товаров и услуг), на которые распространяется такое указание. Затем будет произведен автоматический расчет пошлин, которые можно будет оплатить с помощью кредитной карты или списания с текущего счета в ВОИС. [А.И. Разделы 6, 7 и 11(а)]

425. Если требования пункта (2)(а) правила 24 не выполнены, Международное бюро не считает последующее указание таковым и направляет отправителю соответствующее уведомление (см. пункт 423). [Правило 24(10)]

Язык последующего указания

426. Последующее указание может быть направлено в Международное бюро на английском, французском или испанском языке, на выбор стороны, его направляющей, вне зависимости от языка, на котором была подана международная заявка, на основе которой была получена международная регистрация. То есть если последующее указание представляется непосредственно владельцем, то он может выбрать, какой из этих языков он будет использовать; однако если последующее указание представляется через Ведомство, то это Ведомство может разрешить заявителю выбрать язык или может ограничить его выбор одним или двумя из этих языков. [Правило 6(2)]

427. Владелец может приложить к своему заявлению перевод на другие языки любого текстового материала, содержащегося в заявлении. Это применимо независимо от того, представляется ли последующее указание в Международное бюро непосредственно владельцем или Ведомством. Если Международное бюро сочтет предлагаемый перевод неправильным, оно вносит в него исправления после того, как предложит владельцу в течение месячного срока представить замечания к предложенным исправлениям. Если замечания не будут получены в установленный срок, предложенный перевод исправляется Международным бюро. Официальный бланк [Правило 6(4)(a)]

Официальный бланк

428. Последующее указание должно быть представлено на официальном бланке (ММ4), разработанном Международным бюро, или на бланке, имеющем такое же содержание и формат (см. пункты 125 и 126). Для указания нескольких Договаривающихся сторон может быть использован один бланк. [Правило 24(2)(b)] [А.И. Раздел 2]

Пункт 1 повестки дня: Номер международной регистрации

429. Владелец должен указать номер международной регистрации, в отношении которой он делает последующее указание. Последующее указание может относиться только к одной международной регистрации. [Правило 24(3)(a)(i)]

Пункт 2 повестки дня: Владелец международной регистрации

Имя и адрес

430. Владелец должен указать свое имя и адрес, которые должны быть такими, как они записаны в Международном реестре. Если владелец изменил свое имя или адрес, но такие изменения не были внесены в Международный реестр, то до подачи последующего указания он должен обратиться с просьбой о внесении таких изменений. Международное бюро рассматривает последующее указание как не соответствующее требованиям, если указанные в нем имя или адрес отличаются от тех, которые записаны в Международном реестре. [Правило 24(3)(a)(ii)]

431. Если владельцев больше одного, указывается общее число владельцев, затем имя и адрес первого владельца. Имя (имена) и адрес (адреса) остальных совладельцев указываются в «Дополнительном листе для нескольких заявителей».

Пункт 3 повестки дня: Назначение (нового) представителя

432. Если владелец желает быть представленным тем же представителем, который уже был назначен ранее, например во время подачи международной заявки, он не должен указывать имя представителя в месте, предусмотренном для назначения представителя. Таким образом, пункт 3 должен оставаться незаполненным.

433. Если владелец желает назначить представителя впервые или заменить своего представителя, ранее внесенного в реестр, то назначение может быть произведено путем указания имени и адреса (нового) представителя в данном пункте официального бланка. Отдельного сообщения, касающегося назначения, не требуется. [Правило 3(2)(а)]

Пункт 4 повестки дня: Указания

434. В официальном бланке предусмотрен квадрат, в котором должна быть сделана отметка о каждой Договаривающейся стороне, в отношении которой испрашивается последующее расширение охраны международной регистрации. Если владелец представляет свой собственный бланк, он может вместо этого перечислить Договаривающиеся стороны, которые он желает указать. [Правило 24(3)(а)(iii)]

435. В международной заявке или при последующем указании можно указать определенные территории, которые не являются Договаривающимися сторонами как таковыми, но на которые соответствующая Договаривающаяся сторона распространила действие Протокола. К таким территориям относятся Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (остров БЭС), Кюрасао и Синт-Мартен (нидерландская часть). Эти территории не входят в число Договаривающихся сторон; соответствующей Договаривающейся стороной являются Нидерланды. Аналогичным образом бейливик Гернси не является Договаривающейся стороной, но может быть указан, поскольку Соединенное Королевство распространило на него действие Протокола (с 1 января 2021 года). Хотя эти территории не являются Договаривающимися сторонами, они тем не менее выполняют роли Ведомства, как если бы они были таковыми.

436. Официальный бланк регулярно обновляется, и его последняя версия публикуется на веб-сайте ВОИС: (<https://www.wipo.int/madrid/en/forms/>). Если, однако, владелец желает указать Договаривающуюся сторону, которая не приведена в списке (поскольку она стала участницей Соглашения или Протокола уже после того, как бланк был отпечатан), он должен внести название этой Договаривающейся стороны в месте, предусмотренном для этого в пункте 4. Если владелец указывает Договаривающуюся сторону, присоединение которой еще не вступило в силу, Международное бюро отклоняет такое указание и возвращает добавочную или индивидуальную пошлину, уплаченную в отношении этой Договаривающейся стороны.

Заявление о намерении использовать знак

437. Если Договаривающаяся сторона требует заявления о намерении использовать знак в соответствии с правилом 7(2) Инструкции, это требование также применяется в случае последующего указания такой Договаривающейся стороны. См. комментарии по поводу включения заявления о намерении использовать знак в международную заявку. [Правило 24(3)(b)]

Указание второго языка и истребование старшинства (для целей указания Европейского союза)

438. Информация, касающаяся указания второго языка в EUIPO и истребования старшинства, приведенная выше под заголовком «Представление международной заявки» в пунктах 275– 277 (касающихся указания второго языка в EUIPO) и в пунктах 278 – 280 (касающихся истребования старшинства) применяется *mutatis mutandis* к последующему указанию. Однако следует отметить, что в случае последующего указания Европейского союза второй язык не может быть языком международной заявки, на основе которой была получена международная регистрация, независимо от языка последующего указания. Таким образом, например, если международная заявка была подана на французском языке, а соответствующее последующее указание подается на английском языке, французский язык не может быть выбран в качестве второго языка для целей последующего указания Европейского союза. [Правило 24(3)(c)(iii)]

Пункт 5 повестки дня: Товары и услуги, в отношении которых сделано последующее указание

439. Если последующее указание относится ко всем товарам и услугам, охваченным соответствующей международной регистрацией в отношении всех указанных Договаривающихся сторон, то этот факт должна указывать отметка в квадрате (a). Если последующее указание относится только к части товаров и услуг, охваченных международной регистрацией в отношении всех соответствующих Договаривающихся сторон, то на этот факт должна указывать отметка в квадрате (b), а перечень товаров и услуг, охватываемых последующим указанием, должен быть приведен на дополнительном листе. Если последующее указание относится только к части товаров и услуг, охваченных международной регистрацией в отношении некоторых из указанных Договаривающихся сторон, а также относится ко всем товарам и услугам, перечисленным в международной регистрации в отношении остальных указанных Договаривающихся сторон, то на этот факт должна указывать отметка в квадрате (c), а подробности в отношении соответствующих товаров и услуг, а также соответствующих Договаривающихся сторон должны быть указаны на дополнительном листе. [Правило 24(3)(a)(iv)]

Пункт 6 повестки дня: Прочие сведения

440. В данном пункте приводятся сведения, которые могут требовать некоторые указанные Договаривающиеся стороны и которые владелец, возможно, захочет предоставить во избежание отказа от такой Договаривающейся стороны. Если данные сведения уже были приведены в международной заявке, то их не требуется повторять в данном пункте, поскольку они будут автоматически включены в уведомление о последующем указании для соответствующего Ведомства. [Правило 24(3)(c)]

(a) Сведения, касающиеся владельца

441. Владелец, если он является физическим лицом, приводит название государства, гражданином которого он является. Юридические лица могут указать свой организационно-правовой характер, а также название государства, в котором они зарегистрированы или организованы, и, где это применимо, территориальной единицы в составе этого государства.

(b) Указание элемента (элементов) знака, выполненного в цвете

442. Если цвет заявлялся в международной заявке в качестве отличительной особенности знака, владелец может сообщить в пункте б(б) в отношении каждого цвета основных элементов знака, выполненных в цвете.

(с) и (d) Перевод

443. Если знак состоит из слова или слов, которые могут быть переведены, владелец может привести в предусмотренном для этого месте перевод таких слов на английский и/или французский, и/или испанский языки. Если знак содержит слова, которые не имеют значения и поэтому не могут быть переведены, это следует указать в пункте (d).

(е) Факультативное описание

444. Владелец может факультативно привести описание знака, если такое факультативное описание не было включено в международную регистрацию. Это позволяет заявителям выполнять требования указанных Договаривающихся сторон, независимо от того, содержалось ли такое описание в базовом знаке и отличается ли его формулировка.

Пункт 7 повестки дня: Дата последующего указания

445. Владелец может испрашивать, чтобы последующее указание вступило в силу после внесения записи об изменении или аннулировании в отношении соответствующей международной регистрации либо после продления действия международной регистрации. [Правило 24(3)(с)(ii)]

Пункт 8 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя

446. Если владелец направляет последующее указание непосредственно в Международное бюро, он (или его представитель) должен подписать это указание. [Правило 24(2)(b)]

447. Если последующее указание представляется в Международное бюро Ведомством, Международное бюро не требует наличия подписи владельца или его представителя; таким образом, пункт 8 может оставаться незаполненным. Однако Ведомство может потребовать или разрешить владельцу (или его представителю) поставить подпись.

Пункты 9 и 10: Дата получения и заявление Ведомства Договаривающейся стороны владельца, представляющего последующее указание

448. Последующее указание, которое представляется в Международное бюро Ведомством, должно быть подписано Ведомством, которое также указывает дату, на которую оно получило заявление о представлении последующего указания. Если владелец представляет последующее указание непосредственно в Ведомство, пункты 9 и 10 должны оставаться незаполненными. [Правило 24(2)(b)] [Правило 24(3)(а)(vi)]

Лист расчета пошлины

См. информацию по заполнению листа расчета пошлины в бланке международной заявки (пункты 291 – 305), а также замечания общего характера, касающиеся уплаты пошлин в Международное бюро (пункты 154 – 167).

449. Пошлина, подлежащая уплате в связи с последующим указанием, состоит из: [Правило 24(4)]

- основной пошлины;
- индивидуальной пошлины за указание каждой Договаривающейся стороны, которая сделала соответствующее заявление (см. пункт 294) и указание которой осуществлено в соответствии с Протоколом, за исключением случаев, когда Договаривающаяся сторона является государством, связанным (также) Соглашением, и Ведомство происхождения является Ведомством государства, связанного (также) Соглашением (в отношении такого указания подлежит уплате добавочная пошлина);
- добавочной пошлины за каждое указание Договаривающейся стороны, в отношении которой не уплачивается индивидуальная пошлина;

Калькулятор пошлин, который находится на веб-сайте ВОИС на странице Мадридской системы, может быть использован для подсчета суммы пошлин, подлежащих уплате в связи с последующим указанием.

450. Эти пошлины подлежат уплате в отношении остатка 10-летнего срока, в отношении которого пошлина уже была уплачена за соответствующую международную регистрацию. Другими словами, сумма пошлин является одинаковой независимо от количества лет, в течение которых последующее указание будет действовать до продления действия международной регистрации.

451. Платеж может быть осуществлен любым способом из числа указанных в части (b) листа расчета пошлины способов. Как и в случае международной заявки, представляется, что наиболее удобным способом платежа будет использовать счет, открытый в Международном бюро, и дать Международному бюро распоряжение (путем заполнения части (a) листа расчета пошлины) о списании требуемой суммы; если используется этот способ платежа, указание списываемой суммы не является необходимым. Если уплата пошлины осуществляется другим способом, кроме списания со счета, открытого в Международном бюро, или если сторона, осуществляющая платеж, желает указать сумму, подлежащую списанию со счета, открытого в Международном бюро, то в этих случаях способ платежа, сумма, подлежащая уплате или списанию, а также сторона, осуществляющая платеж или дающая распоряжение о списании средств со счета, должны быть указаны в части (b) листа расчета пошлины.

Действие последующего указания

Дата последующего указания

452. Датой последующего указания, представленного владельцем непосредственно в Международное бюро, является дата его получения Международным бюро. [Правило 24(6)(a)]

453. Датой последующего указания, представленного в Международное бюро Ветомством, если это указание соответствует предъявляемым к нему требованиям, является дата его получения Ветомством, при условии, что оно было получено Международным бюро в течение двух месяцев с этой даты. Если последующее указание было получено Международным бюро после истечения этого срока, то его датой будет дата его получения Международным бюро. Это относится также к случаям продолжения делопроизводства согласно правилу 5bis Общей инструкции, поскольку процедура продолжения делопроизводства никак не влияет на определение даты последующего указания согласно правилу 24(6) Общей инструкции. [Правило 24(6)(b)]

454. На дату последующего указания может повлиять наличие в нем несоответствий требованиям (см. пункт 460).

455. В общем случае возможность получения более ранней даты является преимуществом для владельца. Однако при некоторых обстоятельствах эта новая возможность может привести к осложнениям и даже может иметь недостатки. Например, последующее указание, которое представлено через Ветомство незадолго до продления действия международной регистрации, но поступает в Международное бюро после этой даты, будет тем не менее иметь дату более раннюю, чем дата продления. Таким образом, действие последующего указания истечет на эту дату и для поддержания его в силе необходимо будет вновь уплатить добавочную пошлину или (в соответствующих случаях) индивидуальную пошлину, требуемую в отношении недавно указанной Договаривающейся стороны.

456. В отличие от последующих указаний, считается, что изменение в соответствии с правилом 25 вступает в силу, когда оно фактически вносится в Международный реестр, независимо от того, было ли заявление о внесении изменения представлено через Ветомство или же непосредственно в Международное бюро. Таким образом, если последующее указание и заявление о внесении изменения представляются одновременно через Ветомство, обычно датой последующего указания является дата, более ранняя, чем дата изменения. Например, иногда случается так, что владелец желает отказаться от охраны в отношении определенной Договаривающейся стороны (потому что существует угроза получения отказа в этой Договаривающейся стороне), а затем немедленно повторно расширяет охрану на эту Договаривающуюся сторону посредством последующего указания. Если отказ от охраны и последующее указание одновременно представляются через Ветомство, то вследствие правила 24(6)(b) отказ от охраны в отношении соответствующей Договаривающейся стороны вступит в силу после нового территориального расширения на эту Договаривающуюся сторону.

457. Во избежание возникновения вышеупомянутых проблем владелец может уточнить, что последующее указание должно вступить в силу после внесения записи об изменении или аннулировании в отношении соответствующей международной регистрации или после продления действия международной регистрации, сделав отметку в квадрате пункта 7 бланка последующего указания. Такое изменение или аннулирование должно быть четко указано. [Правило 24(6)(d)]

458. Если дата последующего указания, определенная, как описано в предшествующих пунктах, является не больше чем на шесть месяцев более поздней, чем любая дата приоритета, записанная в отношении международной регистрации, то приоритет, которым последняя пользуется, будет также иметь силу в Договаривающихся сторонах, охваченных последующим указанием (см. пункт 466).

Последующее указание, не соответствующее правилам

459. Если Международное бюро полагает, что имеются несоответствия требованиям в отношении последующего указания, оно уведомляет об этом владельца. Если последующее указание было представлено Ведомством, оно также уведомляет об этом и Ведомство. [Правило 24(5)(a)]

460. Если последующее указание содержит несоответствия, связанные с номером соответствующей международной регистрации, указаниями Договаривающихся сторон, перечнем товаров и услуг или заявлением о намерении использовать знака, которое должно быть приложено к последующему указанию, датой последующего указания является дата, на которую данные несоответствия были устранены. Однако если последующее указание было представлено в Международное бюро Ведомством, то на дату последующего указания не повлияют никакие из этих несоответствий требованиям, если они были устранены в течение двухмесячного срока с даты получения заявления о представлении последующего указания Ведомством; в этом случае датой последующего указания продолжает являться дата получения заявления Ведомством. [Правило 24(6)(c)(i)]

461. Все другие несоответствия требованиям не влияют на дату последующего указания. [Правило 24(6)(c)(ii)]

462. Если несоответствие требованиям не было устранено в течение трех месяцев с даты уведомления Международным бюро, делопроизводство по последующему указанию считается прекращенным. Однако начиная с 1 ноября 2017 г. действует измененное правило 24(5)(c), согласно которому в том случае, если вместе с последующим указанием, включающим Соединенные Штаты Америки, официальный бланк ММ18 (заявление о намерении использовать знак) не был подан или был неправильно заполнен и данное несоответствие требованиям не было устранено в течение установленного срока, только указание Соединенных Штатов Америки считается отсутствующим в последующем указании. Международное бюро продолжает обработку последующего указания, включающего также другие Договаривающиеся стороны. Международное бюро возвращает стороне, которая осуществляла платеж (владелец, представитель или Ведомство), все уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины. [Правило 24(5)(b)] [Правило 24(5)(c)]

463. Правилами не уточняется, кто должен устранять несоответствия требованиям. Если владелец представил последующее указание непосредственно в Международное бюро, то ясно, что устранять имеющиеся несоответствия должен он. Если последующее указание было представлено Ведомством, то это Ведомство может устранить несоответствия. Действительно, в зависимости от характера несоответствий, для владельца может быть сложно и даже невозможно самому устранить несоответствия требованиям (например, если Ведомство не подписало последующее указание или не указало дату, на которую оно получило заявление о его представлении). Таким образом, если владелец получает уведомление из Международного бюро о том, что в последующем указании, которое было представлено через Ведомство, имеются несоответствия, ему настоятельно рекомендуется обратиться в это Ведомство, с тем чтобы убедиться в том, что несоответствия будут своевременно устранены.

464. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Ходатайство о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке ММ20 в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока. Вместе с ходатайством должны быть выполнены все требования, к которым применялся пропущенный срок, и должна быть уплачена пошлина за продолжение делопроизводства. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5*bis*]

Внесение записи, уведомление и публикация

465. Если Международное бюро полагает, что последующее указание соответствует установленным требованиям, оно вносит запись о нем в Международный реестр и уведомляет об этом Ведомство Договаривающейся стороны, которая была указана. Одновременно оно информирует об этом владельца, а если последующее указание было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. [Правило 24(8)]

466. Последующее указание публикуется в Бюллетене. Бюллетень доступен в системе Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>). Если дата последующего указания, определенная в соответствии с правилом 24(6) (см. пункты 452 – 458), является не больше чем на шесть месяцев более поздней, чем дата приоритета международной регистрации, информация, касающаяся заявления о приоритете, будет включена в публикацию о последующем указании. [Правило 32(1)(a)(v)]

467. Запись и публикация о последующем указании осуществляются на английском, французском и испанском языках. Что касается международных регистраций, которые в соответствии с предыдущими версиями правила 6 были опубликованы только на французском языке или только на английском и французском языках, то они будут опубликованы на английском и испанском языках и повторно опубликованы на французском языке либо опубликованы на испанском языке и повторно опубликованы на английском и французском языках соответственно (см. пункты В.1.07.05 – 07.07). Запись о самом последующем указании вносится в Международный реестр на английском, французском и испанском языках. [Правило 6(3)]

Срок охраны

468. Срок охраны в соответствии с последующим указанием истекает в ту же дату, что и международная регистрация. Например, если международная регистрация уже действовала в течение восьми лет (или последняя часть пошлины была уплачена восемь лет назад), пошлина, подлежащая уплате за последующее указание, покрывает период времени равный только двум годам. Это означает, что дата продления действия международной регистрации (или дата уплаты пошлины за продление действия) является одинаковой для всех указаний, содержащихся в международной регистрации, независимо от даты внесения записи об указаниях (см. также пункт 455). [Правило 31(2)]

Отказ в предоставлении охраны

469. Отказ в охране, выносимый указанной Договаривающейся стороной в отношении последующего указания, осуществляется по той же процедуре, что и отказ в охране в отношении указания, содержащегося в международной заявке. Правила 16 – 18, таким образом, применяются *mutatis mutandis*, при этом понимается, что

установленный для Договаривающейся стороны срок для уведомления об отказе в охране начинается с даты, на которую Международное бюро уведомило о последующем указании Ведомство Договаривающейся стороны. К данному случаю относятся комментарии, изложенные в пунктах 410 – 414. [Правило 24(9)]

Частный случай последующего указания: последующее указание в результате преобразования указания Договаривающейся организации (Европейский союз)

470. В соответствии с системой товарного знака Европейского союза, если заявка на товарный знак Европейского союза отзывается или отклоняется либо если регистрация товарного знака Европейского союза прекращает свое действие, владелец этого товарного знака Европейского союза может испрашивать ее преобразование в национальную заявку на товарный знак в Ведомстве одного или более государств-членов Европейского союза.

471. Преобразование действует таким образом, что национальная заявка на товарный знак, полученная путем преобразования, имеет ту же самую дату подачи, что и заявка на товарный знак Европейского союза или такая регистрация (и используется, если это применимо, та же самая дата испрашиваемого приоритета и/или старшинства), в частности при условии, что заявление о преобразовании подается в сроки, установленные законодательством Европейского союза.

472. Принимая во внимание эту особенность системы товарного знака Европейского союза, Общая инструкция предусматривает, что в случае указания Договаривающейся организации (на практике Европейского союза) в международной регистрации и в той мере, в какой такое указание было отозвано, отклонено или прекратило свое действие, преобразование может быть также истребовано посредством последующего указания ее государств-членов в соответствии с Мадридской системой. Этот механизм, предлагающий владельцу международной регистрации возможность выбора преобразования указания Европейского союза либо в национальную заявку, подаваемую непосредственно в Ведомство государства-члена, либо в последующее указание этого государства-члена в соответствии с Мадридской системой, часто называют положением об «обратном выборе». [Правило 24(7)(a)]

473. В качестве общего принципа последующие указания, являющиеся результатом преобразования, должны соответствовать требованиям, установленным в отношении «обычных» последующих указаний (см. пункты 416 – 469), однако с учетом следующего.

Официальный бланк и содержание

474. Последующее указание, являющееся результатом преобразования, представляется на официальном бланке, это может быть бланк ММ16, разработанный Международным бюро и отличающийся от бланка ММ4, используемого для «обычного» последующего указания, или бланк, разработанный EUIPO (см. более подробную информацию ниже). [А.И. Раздел 3]

475. Заявление о внесении записи о последующем указании, являющемся результатом преобразования, должно содержать или указывать следующее: [Правило 24(7)(b)]

- номер соответствующей международной регистрации,

- имя и адрес владельца;
- Договаривающуюся организацию, указание которой подлежит преобразованию;
- государство-член или государства-члены Договаривающейся организации, которые являются предметом последующего указания;
- если последующее указание Договаривающегося государства, являющееся результатом преобразования, делается для всех товаров и услуг, перечисленных в отношении указания Договаривающейся организации, то этот факт или, если указание этого Договаривающегося государства делается только в отношении части товаров и услуг, перечисленных в указании этой Договаривающейся организации, эти товары и услуги;
- сумму пошлины, подлежащей уплате, и способ платежа, или распоряжение списать требуемую сумму пошлины со счета, открытого в Международном бюро, и идентификацию стороны, осуществляющей платеж.

476. Если владелец желает назначить представителя в первый раз или сменить своего представителя, назначение может быть сделано путем указания его имени и адреса в соответствующем пункте официального бланка. [Правило 3(2)(а)]

Представление последующего указания в результате преобразования

477. Последующее указание, являющееся результатом преобразования, должно всегда представляться в Международное бюро через Ведомство Договаривающейся организации (на практике EUIPO). Это предполагает, в частности, что это Ведомство должно определить до передачи в Международное бюро последующего указания, являющегося результатом преобразования, отвечает ли такое заявление необходимым условиям в соответствии с его законодательством (в частности, проверяется выполнение требований, касающихся установленных для этого сроков). Пользователям рекомендуется использовать бланк, разработанный EUIPO, с учетом того, что заявления подлежат представлению непосредственно в это Ведомство. [Правило 24(2)(а)(iii)]

Дата последующего указания в результате преобразования

478. Датой последующего указания, являющегося результатом преобразования, является дата, на которую указание Договаривающейся организации в соответствующей международной регистрации было внесено в Международный реестр. [Правило 24(6)(е)]

ИЗМЕНЕНИЯ И ДРУГИЕ ЗАПИСИ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Внесение записи об изменении имени или адреса владельца; внесение записи или изменение сведений о правовом статусе владельца — юридического лица; изменение имени или адреса представителя владельца

479. Мадридская система ввела возможность предоставления информации об организационно-правовой форме владельца, если им является юридическое лицо, для того чтобы владельцы могли выполнять законодательные требования ряда Договаривающихся сторон. В некоторых Договаривающихся сторонах юридические лица могут менять свою организационно-правовую форму без образования нового юридического лица. В результате возникают существенные трудности для владельцев международных регистраций, например, при подаче судебного иска, принятии правоприменительных мер или ведении судебного разбирательства, так как информация, содержащаяся в Международном реестре и переданная Договаривающимся сторонам, более не является точной. Эта информация является частью международной регистрации. Начиная с 1 июля 2017 г. действует измененное правило 25, которое позволяет владельцам международных регистраций в целях соблюдения соответствующего национального законодательства вносить изменения или дополнения в записи Международного реестра об их организационно-правовой форме (например, общество или корпорация с ограниченной ответственностью), если информация об организационно-правовой форме изменилась или должна быть добавлена, воспользовавшись для этого бланком ходатайства об изменении записи об имени/наименовании или адресе владельца. Ходатайство о внесении записи об организационно-правовой форме владельца или изменении записи об имени/наименовании, адресе или организационно-правовой форме владельца направляется в Международное бюро на официальном бланке (ММ9), разработанным Международным бюро (или бланке, имеющем то же содержание и формат). [Правило 25(1)(а)(iv)] [А.И. Раздел 2]

480. Просьба может быть представлена владельцем непосредственно в Международное бюро или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. [Правило 25(1)(b)]

Официальный бланк (ММ9)

481. Бланк ходатайства о внесении организационно-правовой формы владельца или изменений имени/наименования, адреса или организационно-правовой формы владельца не должен использоваться, если изменение имени или адреса происходит вследствие изменения права собственности. В таком случае должен использоваться бланк ММ5 (см. пункты 534 – 568).

Пункт 1 повестки дня: Номер международной регистрации

482. Одно заявление может относиться к нескольким международным регистрациям, записанным на имя одного и того же владельца. Для целей идентификации международных регистраций, к которым относится заявление, достаточно указать номера соответствующих регистраций.

483. Если в отношении конкретной международной регистрации ее номер неизвестен (потому что международная регистрация еще не была осуществлена или владелец не был уведомлен об этом), не следует указывать другие номера; владелец должен дождаться, пока его не уведомят о соответствующем номере регистрации, после чего он может подготовить последующее заявление.

Пункт 2 повестки дня: Имя владельца

484. Имя владельца должно быть указано в том виде, как оно внесено в Международный реестр.

Пункт 3 повестки дня: Изменение имени и/или адреса владельца

485. В пункте 3 предусмотрено место для указания нового имени и нового адреса. Необходимо указывать только информацию, которая претерпела изменения. Другими словами, если изменилось только имя, достаточно указать новое имя, оставляя другие места незаполненными; аналогичным образом, если изменился только адрес, нет необходимости указывать имя повторно.

486. Если знаком совместно владеют несколько лиц и изменение касается только одного из них, должно быть ясно, к какому из совладельцев оно относится. Если знаком совместно владеют несколько лиц, **но** только одно из них меняет имя и/или адрес, следует указать новое имя и/или новый адрес соответствующего совладельца, **а также** остающиеся неизменными имена и/или адреса других совладельцев на дополнительном листе.

Пункт 4 повестки дня: Внесение записи или изменение сведений о правовом статусе владельца — юридического лица

487. Если владельцем является юридическое лицо, оно может ходатайствовать о внесении или изменении сведений о юридическом лице, в том числе об организационно-правовой форме и/или государстве, в соответствии с законодательством которого оно организовано, используя отведенное для этого место в 4.

488. Для отправки просьбы об изменении контактных данных владельца (например, адреса электронной почты или адреса для переписки) воспользуйтесь службой Contact Madrid (в раскрывающемся списке в поле «My request concerns» («Мой запрос касается») выберите «a change in contact details of the holder» («изменение контактных данных владельца»). [Правило 36(ii)]

Пункт 5 повестки дня: Назначение (нового) представителя

489. Ходатайством можно воспользоваться для внесения записи об организационно-правовой форме владельца, изменения сведений об имени/наименовании, адресе или организационно-правовой форме владельца или назначения представителя. С 1 февраля 2021 года обязательно должен указываться адрес электронной почты представителя.

490. Если изменения в отношении уже назначенного представителя отсутствуют, данный пункт бланка должен оставаться незаполненным.

Пункт 6 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя

491. Если заявление представляется непосредственно в Международное бюро, оно должно быть подписано владельцем (или его представителем, в соответствии с внесенной о нем записи). [Правило 25(1)(d)]

492. Если заявление представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать или разрешить владельцу или его представителю подписать бланк. У Международного бюро не будет возникать вопросов по поводу отсутствия подписи в этом пункте.

Пункт 7 повестки дня: Ведомство Договаривающейся стороны владельца, представляющее просьбу

493. Просьба, представляемая в Международное бюро Ведомством, должна быть подписана этим Ведомством. [Правило 25(1)(d)]

Лист расчета пошлины

См. замечания общего характера, касающиеся оплаты пошлин в Международное бюро (пункты 154 — 167).

494. Ходатайство о внесении записи об организационно-правовой форме владельца или изменении сведений об имени/наименовании, адресе или организационно-правовой форме владельца требует уплаты пошлины, указанной в Перечне пошлин, которая покрывает любое число международных регистраций и/или записей об изменениях, упомянутых в заявлении. Платеж может быть осуществлен любым способом из числа указанных в части (b) листа расчета пошлины способов. Представляется, что наиболее удобным способом платежа будет использовать счет, открытый в Международном бюро, и дать Международному бюро распоряжение (путем заполнения части (a) листа расчета пошлины) о списании требуемой суммы; если используется этот способ платежа, указание списываемой суммы не является необходимым. За внесение записи об изменениях на основании просьбы, оформленной на официальном бланке ММ9, уплачивается фиксированная пошлина в размере 150 шв. франков.

Изменение имени или адреса представителя

495. Правило 25(1)(a)(vi) предусматривает, что просьба о внесении записи об изменении имени или адреса представителя, в том числе его адреса электронной почты, оформляется на официальном бланке. Для этих целей используется бланк (ММ10). Данный бланк является сходным с бланком (ММ9), который используется для заявления о внесении записи об изменении имени или адреса владельца. Основные отличия заключаются в том, что в бланке ММ10 необязательно указывать имя владельца и что указанное изменение касается имени или адреса представителя, в том числе его нового адреса электронной почты. Внесение записи об изменениях имени и адреса представителя осуществляется бесплатно. [Правило 25(1)(a)(vi)] [А.И. Раздел 2] [Правило 36(i)]

496. Бланк ММ10 используется только для просьб о внесении записей об изменении имени или адреса, в том числе нового адреса электронной почты, представителя, запись о назначении которого уже внесена в Международный реестр. Он не может использоваться для заявления о назначении нового представителя.

497. Одно заявление может относиться к нескольким указанным международным регистрациям. Международное бюро не может принимать заявления о внесении записи об изменении имени или адреса представителя, в котором просто делается ссылка на все международные регистрации на имя одного и того же представителя.

Просьбы, не соответствующие правилам

498. Если заявление о внесении записи об изменении имени или адреса владельца или его представителя не удовлетворяет соответствующим требованиям, то Международное бюро уведомляет об этом факте владельца, и если заявление было представлено Ведомством, то и это Ведомство. Несоответствия могут быть устранены в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не сделано, делопроизводство по заявлению считается прекращенным; любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, равной половине соответствующих пошлин, возмещаются стороне, осуществившей платеж. [Правило 26]

499. Если просьба представляется в Международное бюро через Ведомство, владелец должен установить, имеет ли Ведомство намерение устранить несоблюдение правил или он сам должен сделать это.

500. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Заявление о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке ММ20 в течение двух месяцев после истечения пропущенного срока. Вместе с ходатайством должны быть выполнены все требования, к которым применялся пропущенный срок, и должна быть уплачена пошлина за продолжение делопроизводства. В случае продолжения делопроизводства датой внесения записи об изменении будет дата истечения срока для выполнения соответствующего требования. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5*bis*] [Правило 27(1)(c)]

Внесение записи, уведомление и публикация

501. Международное бюро вносит в Международный реестр запись об организационно-правовой форме владельца, изменении сведений об имени/наименовании, адресе или организационно-правовой форме владельца и государстве, а также, если применимо, административно-территориальной единице, в соответствии с законодательством которых было учреждено данное юридическое лицо, и уведомляет об этом Ведомства указанных Договаривающихся сторон. Одновременно оно информирует об этом владельца и, если заявление было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. Информация, касающаяся внесения правового статуса владельца, любых изменений имени, адреса или правового статуса владельца либо изменения имени или адреса представителя, вносится в реестр на дату получения Международным бюро просьбы, соответствующей применимым требованиям. Однако по соответствующей просьбе она может быть внесена после внесения записи об изменении, аннулировании или последующем указании в отношении соответствующей международной регистрации либо после продления международной регистрации. Кроме того, Международное бюро публикует соответствующие данные в Бюллетене. [Правило 27(1)(a)] [Правило 27(1)(b)] [Правило 32(1)(a)(vii)]

Ограничение, отказ от охраны и аннулирование

502. Владелец может пожелать, чтобы была внесена запись об одном из следующих ограничений в отношении охраны его международной регистрации:

- ограничение перечня товаров и услуг, которое может затронуть некоторые или все указанные Договаривающиеся стороны (“ограничение”);
- отказ от охраны в отношении некоторых, но не всех указанных Договаривающихся сторон в отношении всех товаров и услуг (“отказ от охраны”);
- аннулирование международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон в отношении некоторых или всех товаров и услуг (“аннулирование”).

Действие и последствия ограничения, аннулирования или отказа от охраны

503. Внесение записи об ограничении не приводит к удалению соответствующих товаров и услуг из международной регистрации, внесенной в Международный реестр; товары и услуги не исключаются из основного перечня, содержащегося в международной регистрации. Единственным последствием является то, что международная регистрация больше не подлежит охране в отношении соответствующих товаров и услуг в Договаривающихся сторонах, на которые распространяется действие ограничения. Даже если запись об ограничении перечня товаров и услуг была внесена в отношении всех указанных Договаривающихся сторон, то товары и услуги, которые были предметом ограничения, могут стать предметом последующего указания. Поскольку товары и услуги, в отношении которых действует ограничение, остаются в основном перечне международной регистрации, они принимаются во внимание при расчете любых дополнительных пошлин, подлежащих оплате при продлении действия.

504. Отказ от охраны приводит к тому, что охрана международной регистрации с этого момента не распространяется на Договаривающиеся стороны, в отношении которых производится отказ от охраны. Аналогичным образом Договаривающаяся сторона, в отношении которой был осуществлен отказ от охраны, всегда может быть указана вновь.

505. При этом в случае аннулирования международной регистрации товары и услуги навсегда удаляются из основного перечня международной регистрации в Международном реестре. Если внесенная запись об аннулировании относится ко всем товарам и услугам, то в Реестре ничего не остается. В случае частичного аннулирования товары и услуги, в отношении которых была внесена запись об аннулировании, подлежат исключению из Реестра. Последствием этого является то, что в случае полного аннулирования по международной регистрации не может быть сделано последующее указание, поскольку она более не существует. Если бывший владелец желает вновь получить охрану своего знака, он должен подать новую международную заявку. Подобным образом в случае частичного аннулирования владелец международной регистрации не может испрашивать последующее указание в отношении товаров и услуг, в отношении которых международная регистрация была аннулирована. Если владелец желает вновь получить охрану знака в отношении таких товаров и услуг, он должен подать новую международную заявку.

506. Если владелец добровольно ограничивает или отказывается от охраны международной регистрации, либо просит аннулировать ее в соответствии с правилом 25 Инструкции, он не может затем использовать предусмотренную статьей 9*quinquies* Протокола возможность обратиться с просьбой о преобразовании международной регистрации в национальные или региональные заявки с сохранением даты международной регистрации. Преобразование может быть произведено только после аннулирования международной регистрации по требованию Ведомства происхождения в соответствии со статьей 6(4) Протокола (см. пункты 698 – 703).

Просьба о внесении записи

507. Просьба о внесении записи в отношении ограничения, аннулирования или отказа от охраны должна быть представлена в Международное бюро на соответствующем официальном бланке (ММ6, ММ7 или ММ8), разработанном Международным бюро, или на бланке, имеющем такое же содержание и формат. [Правило 25(1)(а)] [А.И. Раздел 2]

508. Просьба может быть представлена владельцем непосредственно в Международное бюро или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. [Правило 25(1)(b)]

509. В общем случае заявление может быть составлено на английском, французском или испанском языке. Однако для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, вплоть до внесения записи о последующем указании: [Правило 6(2)] [Правило 40(4)]

- если регистрация регулируется исключительно Соглашением, французский язык продолжит являться единственным языком сообщений, внесения записи и публикации;
- если регистрация регулируется полностью или частично Протоколом, английский и французский языки продолжат являться языком сообщений, внесения записи и публикации.

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, вплоть до внесения записи о последующем указании:

- если они регулируются исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык продолжит являться единственным языком сообщения, внесения записи и публикации. Регистрации, полученные на основе заявок, поданных в течение этого периода и регулируемых полностью или частично Протоколом, получают полный трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года.

Официальный бланк

510. Для представления просьб о внесении записи в отношении ограничения, отказа от охраны, а также аннулирования имеются отдельные официальные бланки (ММ6, ММ7 и ММ8 соответственно). Они достаточно похожи между собой и описаны совместно, с приведением комментариев в отношении имеющихся различий.

511. Проще всего внести запись об ограничении с помощью онлайн-формы ограничения ВОИС на Портале ИС ВОИС. После ввода номера международной регистрации в онлайн-форме отобразится перечень товаров и услуг, в настоящее время зарегистрированных для каждой из указанных Договаривающихся сторон. Можно легко внести изменения в этот перечень товаров и услуг и удалить целый класс или классы товаров и услуг, чтобы отразить ограничение. Кроме того, в этой форме доступны различные способы оплаты требуемых пошлин, в том числе оплата кредитной картой или списание требуемой суммы с вашего счета в ВОИС.

Номер международной регистрации

512. Номер (номера) соответствующей международной регистрации (регистраций) должен быть указан. Одно заявление может относиться к нескольким международным регистрациям при условии, что объем ограничения, аннулирования или отказа от охраны является одним и тем же для каждой из них; то есть затронутые Договаривающиеся стороны являются одними и теми же для каждой международной регистрации (как это требуется в случае аннулирования) и изменения либо относятся к тем же товарам и услугам для каждой регистрации либо в противном случае (как это требуется в случае отказа от охраны) относятся ко всем товарам и услугам, охватываемым каждой регистрацией.

513. Если в отношении конкретной международной регистрации ее номер неизвестен (поскольку международная регистрация еще не была осуществлена или владелец еще не был об этом уведомлен), не следует приводить никакие другие номера; владелец должен дождаться, пока его не уведомят о номере соответствующей международной регистрации, и после этого составлять последующую просьбу.

Владелец

514. Владелец Имя владельца должно быть таким же, как имя, записанное в Международном реестре.

Назначение представителя

515. Владелец может назначить представителя в просьбе о внесении записи об ограничении, аннулировании или отказе от охраны.

516. Если изменения в отношении уже назначенного представителя отсутствуют, данный пункт бланка должен оставаться незаполненным.

Договаривающиеся стороны

517. Договаривающиеся стороны Если ограничение перечня товаров и услуг должно применяться ко всем указанным Договаривающимся сторонам, достаточно сделать отметку в соответствующем квадрате в пункте 4 бланка ММ6. В противном случае должны быть перечислены те Договаривающиеся стороны, в отношении которых вносится запись об ограничении; если заявление относится к нескольким международным регистрациям, этот перечень будет применяться ко всем из них.

518. В случае отказа от охраны затрагиваемые Договаривающиеся стороны должны быть указаны в пункте 4 бланка ММ7; если заявление относится к нескольким международным регистрациям, этот перечень будет применяться ко всем из них.

Товары и услуги

519. В случае ограничения объем ограничения перечня товаров и услуг должен быть изложен в пункте 5 бланка. Если какой-либо термин, используемый для описания определенного товара или услуги, подлежит замене на другой (более узкий) термин, должно быть ясно указано, какой из терминов подлежит замене и на какой. Независимо от используемого способа указания ограничения, ограниченные товары и услуги должны быть сгруппированы по соответствующим классам, с указанием номера класса и в той последовательности, которая установлена Международной классификацией товаров и услуг. Если ограничение касается всех товаров и услуг в одном или нескольких классах, в просьбе указываются подлежащие исключению классы.

520. В случае отказа от охраны в отношении всех товаров и услуг, охваченных международной регистрацией, должна быть сделана отметка в соответствующем квадрате пункта 4 бланка ММ8. В случае частичного отказа от охраны объем отказа от охраны должен быть указан в пункте 4 так, как это описано в предыдущем пункте.

Подпись владельца и/или его представителя

521. Если заявление представляется непосредственно в Международное бюро, оно должно быть подписано владельцем (или его зарегистрированным представителем). [Правило 25(1)(d)]

522. Если заявление представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать или разрешить владельцу или его представителю подписать бланк. У Международного бюро не будет возникать вопросов по поводу отсутствия подписи в этом пункте.

Ведомство Договаривающейся стороны владельца, представляющее просьбу

523. Просьба, представляемая в Международное бюро Ведомством, должна быть подписана этим Ведомством. Если владелец представляет просьбу непосредственно в Международное бюро, это поле следует оставить незаполненным. [Правило 25(1)(d)]

Лист расчета пошлины (только для ограничения)

См. замечания общего характера, касающиеся оплаты пошлин в Международное бюро (пункты 154 – 167).

524. Заявление о внесении записи в отношении ограничения требует уплаты пошлины, указанной в Перечне пошлин. Если просьба относится к нескольким международным регистрациям, пошлина в размере 177 шв. франков уплачивается в отношении каждой из них. Платеж может быть осуществлен любым способом из числа указанных в части (b) листа расчета пошлины способов. Представляется, что наиболее удобным способом платежа будет использовать счет, открытый в Международном бюро, и дать Международному бюро распоряжение (путем заполнения части (a) листа расчета пошлины) о списании требуемой суммы; если используется этот способ платежа, указание списываемой суммы не является необходимым. Если уплата пошлины осуществляется другим способом, кроме списания со счета, открытого в Международном бюро, или если сторона, осуществляющая платеж, желает указать сумму, подлежащую списанию со счета, открытого в Международном бюро, то в этих случаях способ платежа, сумма, подлежащая уплате или списанию, а также сторона, осуществляющая платеж или дающая указание о списании со счета, должны быть указаны в части (b) листа расчета пошлины.

525. Заявление о внесении записи об отказе от охраны или аннулировании освобождается от уплаты пошлины. Соответственно, бланки для таких заявлений не содержат листа расчета пошлины. [Правило 36(iii) и (iv)]

Просьбы, не соответствующие правилам

526. Если заявление о внесении записи об изменении, аннулировании или отказе от охраны не удовлетворяет соответствующим требованиям, Международное бюро уведомляет об этом факте владельца, и если заявление было сделано через Ведомство, то и это Ведомство. Несоответствия могут быть устранены в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не сделано, делопроизводство по заявлению считается прекращенным; любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, равной половине соответствующих пошлин, возмещаются стороне, осуществившей платеж. [Правило 26]

527. Если просьба представляется в Международное бюро через Ведомство, владелец должен установить, имеет ли Ведомство намерение устранить несоблюдение правил или он сам должен сделать это.

528. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Заявление о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке ММ20 в течение двух месяцев после истечения пропущенного срока. Вместе с ходатайством должны быть выполнены все требования, к которым применялся пропущенный срок, и должна быть уплачена пошлина за продолжение делопроизводства. В случае продолжения делопроизводства

датой внесения записи об изменении будет дата истечения срока для выполнения соответствующего требования. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5bis] [Правило 27(1)(c)]

Внесение записи, уведомление и публикация

529. Международное бюро вносит в Международный реестр запись об ограничении, аннулировании или отказе от охраны и уведомляет об этом Ведомства соответствующих указанных Договаривающихся сторон (в обязательном порядке все из них в случае аннулирования). Одновременно оно информирует об этом владельца и, если заявление было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. Внесение записи осуществляется на дату получения Международным бюро заявления, удовлетворяющего соответствующим требованиям; однако по просьбе владельца оно может быть осуществлено после внесения записи о другом изменении или аннулировании или последующем указании в отношении соответствующей международной регистрации. Кроме того, Международное бюро публикует соответствующие данные в Бюллетене. [Правило 27(1)(a)] [Правило 27(1)(a)] [Правило 32(1)(a)(vii) и (viii)] [Правило 27(1)(b)]

530. Если заявление о внесении записи об аннулировании в соответствии с правилом 25 представлено до окончания пятилетнего срока, упомянутого в статье 6(3) Соглашения и статье 6(3) Протокола (см. пункт 669), Международное бюро информирует Ведомство происхождения об аннулировании, даже если заявление было представлено через Ведомство, которое не является Ведомством происхождения, или непосредственно владельцем. В отношении языка внесения записи, уведомления и публикации см. пункт 509.

Заявление о том, что ограничение не имеет силы

531. Ведомство указанной Договаривающейся стороны, которое было уведомлено Международным бюро о затрагивающем ее ограничении перечня товаров и услуг, может сделать заявление о том, что ограничение не имеет силы на его территории (в частности, поскольку оно полагает, что заявленные изменения фактически являются не ограничением, а расширением перечня). Все такие заявления должны быть направлены в Международное бюро до истечения 18 месяцев с даты направления такого уведомления в соответствующее Ведомство. В этом заявлении Ведомство должно указать причины, по которым ограничение не имеет силы, и, если заявление не касается всех товаров и услуг, к которым относится ограничение, те товары и услуги, которых заявление касается, или те товары и услуги, которых оно не касается, и соответствующие основные положения законодательства, а также подлежит ли заявление пересмотру или обжалованию. Международное бюро уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая представила просьбу о внесении записи об ограничении. [Правило 27(5)(a)-(c)]

532. Если в заявлении указано, что оно может подлежать пересмотру или обжалованию, владельцу необходимо выяснить в соответствующем Ведомстве сроки, установленные для подачи ходатайства о пересмотре или апелляции, и орган, в который такое ходатайство должно быть подано. О любом окончательном решении, касающемся такого заявления, Ведомство должно уведомить Международное бюро, которое уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), представившей просьбу о внесении записи об ограничении. [Правило 27(5)(e)]

533. Любое заявление о том, что ограничение не имеет силы или любое окончательное решение в отношении этого заявления, вносятся в Международный реестр. Соответствующая информация публикуется в Бюллетене. [Правило 27(5)(d) и (e)]

Изменение в праве собственности

534. Право собственности на товарный знак может изменяться по различным причинам и различными путями. Изменение в праве собственности может происходить на основании договора, такого как договор уступки, решения суда или действия законов, таких как закон о наследовании или банкротстве. Автоматическое изменение права собственности может произойти вследствие слияния двух компаний.

535. Изменение права собственности на международную регистрацию может относиться ко всем товарам и услугам, охваченным международной регистрацией, или только к некоторым из этих товаров и услуг. Аналогичным образом изменение права собственности может произойти в отношении всех указанных Договаривающихся сторон или только в отношении некоторых из них.

536. Инструкция не делает разграничения между такими различными причинами или различными видами изменения права собственности. Как и в статье 9 Протокола, в Инструкции используется единообразная терминология “изменение права собственности” для всех случаев. До внесения записи об изменении в Международный реестр прежний владелец международной регистрации именуется «владельцем», поскольку этот термин определяется как юридическое или физическое лицо, на имя которого международная регистрация записана в Международном реестре, а новый владелец именуется «цессионарием». Как только запись об изменении права собственности внесена, он, конечно, становится владельцем международной регистрации. [Правило 1(xxi)]

Право цессионария являться новым владельцем

537. Запись об изменении в праве собственности может быть внесена, только если цессионарий является лицом, которое имеет право подавать международные заявки.

538. В просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности цессионарий должен указать Договаривающуюся сторону или стороны, в отношении которых он отвечает условиям, которым согласно статье 2(1) Протокола должен отвечать владелец международной регистрации. Другими словами, цессионарий должен указать Договаривающуюся сторону или стороны, в которых он имеет подлинное и действительное промышленное или торговое предприятие или местожительство, либо страну, являющейся стороной Протокола (или которая является государством — членом организации, являющейся стороной Протокола), гражданином которой он является. Цессионарий может заявлять о наличии необходимой связи с несколькими Договаривающимися сторонами. [Правило 25(2)(a)(iv)]

539. Если цессионариев несколько, каждый из них должен отвечать условиям, предусмотренным статьей 2(1) Протокола. Однако не является необходимым, чтобы Договаривающаяся сторона или стороны, посредством которых условия выполняются, были одними и теми же для каждого цессионария. Правило 25(4)

Просьба о внесении записи об изменении в праве собственности

540. Просьба о внесении записи об изменении права собственности должна быть представлена в Международное бюро на официальном бланке (ММ5), разработанном Международным бюро, или на бланке, имеющем то же самое содержание и формат. [Правило 25(1)(а)(i)] [А.И. Раздел 2]

541. Просьба может быть представлена в Международное бюро непосредственно владельцем (или его зарегистрированным представителем), через Ведомство Договаривающейся стороны (зарегистрированного) владельца или Ведомство Договаривающейся стороны цессионария. Единственный случай, когда бланк в обязательном порядке предоставляется через Ведомство Договаривающейся стороны, — если зарегистрированный владелец не подписал бланк ММ5, к примеру, по причине прекращения его существования (например, в результате смерти или банкротства). [Правило 25(1)(b)]

542. Если просьба представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать предоставления доказательств, касающихся изменения права собственности. Международное бюро однако не требует доказательств изменения права собственности и подтверждающие документы (такие как копии документа об уступке или другие соглашения) не должны направляться в Международное бюро.

543. В общем случае заявление может быть составлено на английском, французском или испанском языке. Однако для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, вплоть до внесения записи о первом последующем указании: [Правило 6(2)] [Правило 40(4)]

- если регистрация регулируется исключительно Соглашением, французский язык продолжит являться единственным языком сообщений, внесения записи и публикации;
- если регистрация регулируется полностью или частично Протоколом, английский и французский языки продолжат являться языком сообщений, внесения записи и публикации.

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, вплоть до внесения записи о первом последующем указании:

- если они регулируются исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык продолжит являться единственным языком сообщения, внесения записи и публикации. Регистрации, полученные на основе заявок, поданных в течение этого периода и регулируемых полностью или частично Протоколом, получают полный трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года (см. пункты 150 - 153).

544. На практике вопрос используемого языка затрагивает только перечень товаров и услуг, поскольку остальное содержание заявления не зависит от используемого языка.

Официальный бланк

Пункт 1 повестки дня: Номер международной регистрации

545. Номер (номера) соответствующей международной регистрации (регистраций) должен быть указан. Одно заявление может относиться к нескольким международным регистрациям, передаваемым от одного и того же владельца одному и тому же цессионарию, при условии, что для каждой соответствующей международной регистрации изменение применяется ко всем указанным Договаривающимся сторонам или к одним и тем же Договаривающимся сторонам и касается всех товаров и услуг или одних и тех же товаров и услуг.

546. Если номер конкретной международной регистрации неизвестен (потому что международная регистрация еще не была осуществлена или владелец еще не был уведомлен об этом), никакой другой номер приводить не следует. Регистрация изменения в праве собственности международной заявки, находящейся на рассмотрении, невозможна. Поэтому перед подачей просьбы о внесении записи об изменении в праве собственности владелец должен дождаться, пока ему не сообщат номер соответствующей международной регистрации.

Пункт 2 повестки дня: Имя владельца (цедента)

547. Имя владельца должно быть таким же, как имя, записанное в Международном реестре.

Пункт 3 повестки дня: Данные нового владельца (цессионария)

548. Имя и адрес цессионария указываются в соответствии с руководством в отношении указания имени и адреса заявителя в международной заявке (см. пункты 216 – 222). [Правило 25(2)(a)(iii)]

549. С 1 февраля 2021 года в заявлении о внесении записи об изменении в праве собственности необходимо указывать также адрес электронной почты цессионария. Если цессионарий не указывает адрес электронной почты, Международное бюро направляет уведомление о несоблюдении правил на основании правила 26.

550. Если цессионарий является физическим лицом, в пункте (e) можно указать его гражданство. Если цессионарий является юридическим лицом, то могут быть названы организационно-правовой характер юридического лица и государство (а где это применимо —территориальная единица внутри этого государства), в котором оно зарегистрировано. Указание этих сведений носит факультативный характер, и их отсутствие не вызывает вопросов со стороны Международного бюро (см. пункт 224). Однако рекомендуется все же указывать эти сведения, поскольку в случае их отсутствия Ведомства некоторых Договаривающихся сторон могут выдавать предварительные отказы. Цессионарий может указать предпочтительный язык дальнейшего общения с Международным бюро: английский, французский или испанский. [Правило 25(2)(b)]

Пункт 4 повестки дня: Право нового владельца (цессионария) на регистрацию в качестве владельца международной регистрации или регистраций

551. Новый владелец (цессионарий) указывает Договаривающуюся сторону или стороны, гражданином которых он является или в которых он проживает или имеет подлинное и действительное промышленное или торговое предприятие. Любое или все из этих предусмотренных мест могут быть использованы, и в каждом из этих предусмотренных мест можно указать более чем одну Договаривающуюся сторону. Если цессионарий имеет местожительство или предприятие в Договаривающейся стороне, которая является также государством – членом Договаривающейся организации, обе эти Договаривающиеся стороны могут быть указаны в любом или всех предусмотренных местах, в зависимости от обстоятельств. [Правило 25(2)(a)(iv)]

552. Если цессионарий может привести ссылку на более чем одну Договаривающуюся сторону, то он сам определяет, какую одну из них следует указать. Однако сведения должны быть достаточными для того, чтобы продемонстрировать, что цессионарий (или, если имеется несколько цессионариев, каждый из них) имеет право быть владельцем международной регистрации.

553. Если в пункте 4(a)(iii) или (iv) указано, что цессионарий имеет местожительство или предприятие в какой-либо конкретной Договаривающейся стороне, но его адрес, приведенный в пункте 3, не находится на территории этой Договаривающейся стороны, то необходимо указать в пункте 4(b) адрес такого местожительства или предприятия, если только не было указано, что цессионарий является гражданином Договаривающегося государства или государства — члена Договаривающейся организации. [Правило 25(2)(a)(v)]

Пункт 5 повестки дня: Назначение представителя новым владельцем (цессионарием)

554. Новый владелец (цессионарий) может назначить представителя в бланке ММ5.

555. Пункт 5 должен быть использован для назначения представителя нового владельца (цессионария). В случае полного изменения права собственности, запись о представителе лица передающего право аннулируется ex officio Международным бюро. Если лицо, зарегистрированное как представитель лица, передающего право, должно быть зарегистрировано как представитель цессионария, его следует переназначить путем заполнения пункта 5. [Правило 3(6)(a)]

Пункт 6 повестки дня: Объем изменения в праве собственности

556. Если изменение права собственности относится ко всем указанным Договаривающимся сторонам, на которые распространяется международная регистрация, и ко всем товарам и услугам, на которые распространяется указанная регистрация, следует сделать отметку в квадрате (a). Это полное изменение владельца.

557. В случае частичного изменения владельца следует поставить отметку в квадрате (b). Следует указать Договаривающиеся стороны, в отношении которых вносится запись об изменении в праве собственности, а затрагиваемые изменением товары и услуги должны быть перечислены и сгруппированы в классы в последовательности, предусмотренной Международной классификацией.

Пункт 7 повестки дня: Подпись владельца (цедента) и/или его представителя

558. В случае подачи непосредственно в Международное бюро просьба должна быть подписана владельцем или его зарегистрированным представителем. [Правило 25(1)(d)]

559. Если заявление представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать или разрешить владельцу или его представителю подписать бланк. У Международного бюро не будет возникать вопросов по поводу отсутствия подписи в этом пункте.

Пункт 8 повестки дня: Ведомство Договаривающейся стороны зарегистрированного владельца (цедента) или Ведомство Договаривающейся стороны нового владельца (цессионария), представляющее просьбу

560. Просьба, представляемая в Международное бюро Ведомством, должна быть подписана этим Ведомством. [Правило 25(1)(d)]

Лист расчета пошлины

См. замечания общего характера, касающиеся оплаты пошлин в Международное бюро (пункты 154 – 167).

561. Заявление о внесении записи об изменении права собственности требует уплаты пошлины, указанной в Перечне пошлин. Если просьба относится к нескольким международным регистрациям, пошлина в размере 177 шв. франков уплачивается в отношении каждой из них. Платеж может быть осуществлен любым способом из числа указанных в листе расчета пошлин. Представляется, что наиболее удобным способом платежа будет использовать счет, открытый в Международном бюро, и дать Международному бюро распоряжение (путем заполнения части (а) листа расчета пошлины) о списании требуемой суммы; если используется этот способ платежа, указание списываемой суммы не является необходимым. Если уплата пошлины осуществляется другим способом, кроме списания со счета, открытого в Международном бюро, в листе расчета пошлины указываются способ платежа, сумма, уплаченная или подлежащая списанию, а также сторона, осуществляющая платеж или направляющая распоряжение о списании со счета.

Просьбы, не соответствующие правилам

562. Если заявление о внесении записи об изменении права собственности не удовлетворяет соответствующим требованиям, Международное бюро уведомляет об этом факте владельца, и если заявление было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. Несоответствия могут быть устранены в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не сделано, делопроизводство по заявлению считается прекращенным; любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, равной половине соответствующих пошлин, возмещаются стороне, осуществившей платеж. [Правило 26]

563. Если просьба представляется через Ведомство, владелец или цессионарий должен установить, намеревается ли данное Ведомство устранять несоблюдение правил или он должен сделать это сам.

564. В случае пропуска владельцем трехмесячного срока для устранения несоблюдения правил владение имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Заявление о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке ММ20 в течение двух месяцев после истечения пропущенного срока. Помимо подачи заявления владелец или цессионарий должен устранить несоблюдение правил, к которому применялся пропущенный срок, и уплатить пошлину за продолжение делопроизводства. В случае продолжения делопроизводства датой внесения записи об изменении будет дата истечения срока для выполнения соответствующего требования. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5*bis*] [Правило 27(1)(c)]

Внесение записи, уведомление и публикация

565. Международное бюро вносит в Международный реестр запись об изменении права собственности и уведомляет об этом Ведомства указанных Договаривающихся сторон, в отношении которых была осуществлена передача международной регистрации. Одновременно оно информирует владельца, и если заявление было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. Кроме того, Международное бюро информирует бывшего владельца (в случае полного изменения права собственности) или владельца части международной регистрации, которая не была уступлена или передана другим образом (в случае частичного изменения права собственности). [Правило 27(1)(a)]

566. Внесение записи об изменении осуществляется на дату получения Международным бюро заявления, соответствующего установленным требованиям. Однако это может быть осуществлено на более позднюю дату, если владелец испрашивал, чтобы это было осуществлено после внесения записи о другом изменении или аннулировании или последующем указании в отношении той же самой международной регистрации или после продления действия международной регистрации. Международное бюро публикует соответствующие данные в Бюллетене. [Правило 27(1)(b)] [Правило 32(1)(a)(vii)] [Правило 6(3)]

Частичное изменение владельца

567. Если сделано заявление о внесении записи об изменении права собственности на международную регистрацию в отношении только некоторых товаров и услуг или только некоторых указанных Договаривающихся сторон, запись об изменении будет внесена в Международный реестр под номером соответствующей международной регистрации. Запись о той их части, которая была передана, будет внесена как отдельная международная регистрация, которая будет иметь тот же самый номер, что и регистрация, часть которой была передана, но с добавлением заглавной буквы. Публикация в Бюллетене содержит ту часть международной регистрации, которая была передана (в том числе с воспроизведением изображения знака, перечня товаров и услуг, а также соответствующих указанных Договаривающихся сторон). [Правило 27(2)] [А.И. Раздел 16]

568. Каждая из полученных в результате отдельных международных регистраций может быть предметом последующего полного или частичного изменения права собственности.

Несколько последовательных изменений в праве собственности

569. Если имеют место несколько последовательных изменений в праве собственности на международную регистрацию, еще не внесенных в Международный реестр, может быть подана просьба о внесении записи о цепочке собственности путем подачи отдельных бланков ММ5, по одному на каждое изменение в праве собственности, с уплатой пошлин. Таким образом в Международном реестре будет зафиксирована полная история перехода прав собственности. В качестве альтернативы владелец может ходатайствовать о внесении записи о переходе прав собственности от зарегистрированного владельца к последнему владельцу. Однако в этом случае в Международном реестре будет отражено только одно изменение в праве собственности, а не полная история перехода прав собственности на международную регистрацию.

Заявление о том, что изменение в праве собственности не имеет силы

570. Последствия изменения в праве собственности определяются соответствующими Договаривающимися сторонами. Действие изменения права собственности на международную регистрацию в отношении определенной Договаривающейся стороны регулируется законодательством этой Договаривающейся стороны. В частности, если изменение права собственности относится только к некоторым товарам и услугам, указанная Договаривающаяся сторона имеет право отказаться признавать действительность изменения, если товары и услуги, включенные в передаваемую часть, сходны с теми, которые остаются зарегистрированными на имя владельца. Это также может быть сделано, если цессионарий является юридическим или физическим лицом, которое в соответствии с законодательством этой Договаривающейся стороны не имеет права на владение знаками или если законодательство соответствующей Договаривающейся стороны не допускает передачу, которая, по ее мнению, может ввести в заблуждение общественность.

571. Ведомство указанной Договаривающейся стороны, которое уведомлено Международным бюро о затрагиваемом его изменении права собственности, может заявить, таким образом, что изменение права собственности не имеет силы на ее территории. Такое заявление должно быть направлено до истечения 18 месяцев с даты направления уведомления об изменении права собственности соответствующему Ведомству. В своем заявлении Ведомство должно указать основания, по которым изменение в праве собственности не имеет силы, соответствующие основным положениям законодательства, а также подлежит ли такое заявление пересмотру или обжалованию. Ведомство уведомляет о таком заявлении Международное бюро, которое уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая представила просьбу о внесении записи об изменении, и нового владельца. [Правило 27(4)(а)-(с)]

572. Если в заявлении указывается, что оно может подлежать пересмотру или обжалованию, цессионарию необходимо выяснить в соответствующем Ведомстве срок, установленный для обращения с просьбой в отношении такого пересмотра или апелляции, и орган, в который такую просьбу следует направить. Ведомство должно уведомить о любом окончательном решении, относящимся к заявлению, Международное бюро, которое уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая представила просьбу о внесении записи об изменении, и нового владельца. [Правило 27(4)(е)]

573. Любое заявление о том, что изменение права собственности не имеет силы, либо любое окончательное решение в отношении этого заявления вносятся в Международный реестр. Запись о части международной регистрации, которая являлась предметом заявления или окончательного решения, вносится как отдельная

международная регистрация таким же образом, как и в отношении записи о частичном изменении права собственности (см. пункт 567). Соответствующая информация публикуется в Бюллетене. [Правило 27(4)(d) и (e)] [А.И. Раздел 18] [Правило 32(1)(a)(xi)]

574. Что касается Международного реестра, то действие заявления указанной Договаривающейся стороны о том, что изменение права собственности не имеет силы, заключается в том, что в отношении этой Договаривающейся стороны соответствующая международная регистрация остается зарегистрированной на имя стороны, передающей право. Действие такого заявления, насколько оно касается сторон передачи, однако, является предметом применимого национального законодательства. [Правило 27(4)(a)]

Разделение международной регистрации

575. В соответствии с правилом *27bis*, владельцы международных регистраций имеют возможность подавать просьбы о разделении международной регистрации в отношении указанной Договаривающейся стороны. [Правило *27bis*]

576. Просьба о разделении международной регистрации должна подаваться в Ведомство указанной Договаривающейся стороны, в которой отношении должна быть разделена международная регистрация. Непосредственно в Международное бюро эту просьбу подать нельзя. [Правило *27bis*(1)(a)]

577. Разделение может оказаться полезным в том случае, если Ведомство Договаривающейся стороны отказывает в международной регистрации лишь по нескольким классам товаров и услуг (или лишь по нескольким товарам или услугам в рамках одного класса), охватываемых соответствующей международной регистрацией. Благодаря новому правилу владелец может воспользоваться возможностью разделения регистрации, избрав вариант, позволяющий включить принятые или отвергнутые классы (или товары и услуги) в новую международную регистрацию (выделенная регистрация), которой будет присвоен номер первоначальной регистрации с добавлением заглавной буквы. В результате по международной регистрации, содержащей приемлемые классы (либо товары и услуги), процедура обеспечения охраны может продолжаться без дальнейших задержек, что дает владельцу возможность решать вопросы, возникающие в отношении классов (либо товаров и услуг), которые могут вызвать возражения, на более позднем этапе. Владелец может предпочесть оформить разделительную регистрацию в отношении классов (либо товаров и услуг), по которым получен отказ, особенно если международная регистрация содержит другие указания.

578. До представления просьбы о разделении международной регистрации в Международное бюро соответствующее Ведомство может провести ее экспертизу, чтобы убедиться, что такая просьба соответствует требованиям применимого законодательства. Кроме того, соответствующее Ведомство вправе потребовать уплаты пошлины за обработку просьбы о разделении заявки. Эта пошлина уплачивается непосредственно соответствующему Ведомству отдельно от пошлины, причитающейся ВОИС.

579. Владелец следует выяснить, возможна ли подача такой просьбы о разделении, в соответствующем Ведомстве указанной Договаривающейся стороны. Несколько Договаривающихся сторон уведомили Международное бюро о том, что они не будут представлять просьбы о разделении (правило *27bis*(6) или правила 40(6) и *27bis*(1)). Любое такое уведомление, полученное Международным бюро, публикуется в Бюллетене и на веб-сайте ВОИС (<https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>).

Официальный бланк

580. Просьба о разделении должна подаваться в Международное бюро на официальном бланке, установленном Международным бюро, или на бланке, аналогичном по содержанию и формату. [Правило 27bis(1)(a)] [А.И. Раздел 2]

Пункт 1 повестки дня: Договаривающаяся сторона, Ведомство которой представляет просьбу

581. Следует указать наименование Договаривающейся стороны, в отношении которой подлежит разделению международная регистрация. [Правило 27bis(1)(b)(i)]

Пункт 2 повестки дня: Пункт 2: Наименование Ведомства, представляющего просьбу

582. Следует указать наименование Ведомства Договаривающейся стороны, указанной в пункте 1. [Правило 27bis(1)(b)(ii)]

Пункт 3 повестки дня: Номер международной регистрации

583. Следует указать номер международной регистрации. [Правило 27bis(1)(b)(iii)]

Пункт 4 повестки дня: Имя владельца

584. Владелец Имя владельца должно быть таким же, как имя, записанное в Международном реестре. [Правило 27bis(1)(b)(iv)]

Пункт 5 повестки дня: Пункт 5: Товары и услуги, в отношении которых должна быть сделана запись о разделении

585. Названия товаров и услуг, которые должны быть выделены в виде выделенной международной регистрации, должны быть указаны с группировкой по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг. При необходимости следует воспользоваться дополнительным листом, сделав отметку в соответствующем квадрате. [Правило 27bis(1)(b)(v)]

Пункт 6 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя

586. Ведомство может требовать, чтобы владелец или его представитель подписывали бланк, или же разрешать им сделать это. У Международного бюро не будет возникать вопросов по поводу отсутствия подписи в этом пункте. [Правило 27bis(1)(c)]

Пункт 7 повестки дня: Заявление

587. Ведомство, представляющее просьбу согласно правилу *27bis*, может также включать в нее или направлять вместе с ней заявление о временном статусе знака в соответствии с правилом *18bis* (см. пункты 395 – 400) или заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом *18ter*(1) или (2) (см. пункты 403 – 409) в отношении товаров и услуг, перечисленных в упомянутой просьбе. Это следует указать, сделав отметку в соответствующем квадрате. [Правило *27bis*(1)(d)]

Пункт 8 повестки дня: Подпись Ведомства, представляющего просьбу

588. Просьба о внесении записи о разделении должна быть подписана представляющим ее Ведомством. [Правило *27bis*(1)(c)]

Платежная информация

См. замечания общего характера, касающиеся оплаты пошлин в Международное бюро (пункты 154 – 167).

589. Просьба о внесении записи о разделении направляется при условии уплаты пошлины, указанной в Перечне пошлин. Платеж в размере 177 шв. франков может быть осуществлен любым из способов, указанных в платежной информации в бланке. Представляется, что удобнее всего производить платеж, дав Международному бюро поручение списать требуемую сумму с текущего счета. Если пошлина уплачивается иным способом, помимо списания со счета, открытого в Международном бюро, в части (с) упомянутого листа следует указать способ платежа и кем (владельцем, представителем или Ведомством) производится платеж или даются указания о его осуществлении. [Правило *27bis*(1)(b)(vi) и (2)]

Просьба, не соответствующая правилам

590. Международное бюро изучит поступившую просьбу на предмет ее соответствия требованиям, предусмотренным в измененном правиле *27bis*. В том случае, если просьба не соответствует таким правилам, Международное бюро уведомляет об этом Ведомство, представившее просьбу, и владельца. Если несоответствие связано с недоплатой пошлины, причитающейся Международному бюро, владелец может в трехмесячный срок уплатить недостающую сумму непосредственно Международному бюро. В случае любых других несоответствий Ведомство должно исправить их в течение трех месяцев. Если несоблюдение правил не будет исправлено, делопроизводство по просьбе считается прекращенным и Международное бюро возвращает любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине пошлины. [Правило *27bis*(3)]

Внесение записи, уведомление и публикация

591. Если просьба соответствует применимым требованиям, вносится запись о разделении международной регистрации, при этом в качестве даты разделения записывается дата получения Международным бюро просьбы или, если просьба не соответствовала установленным требованиям, дата исправления несоответствия. Однако выделенная международная регистрация вступает в силу с даты первоначальной международной регистрации. Таким образом, дата продления

выделенной международной регистрации также будет одной и той же, что и для первоначальной международной регистрации (а не зарегистрированная дата просьбы о разделении). [Правило 27bis(4)(a)]

592. После внесения записи о разделении Международное бюро оформляет выделенную международную регистрацию для оговоренных в просьбе товаров и услуг, где соответствующая Договаривающаяся сторона является единственной указанной Договаривающейся стороной, уведомляет Ведомство, представившее просьбу, и информирует владельца. Выделенная часть записывается в качестве отдельной международной регистрации, которая имеет тот же номер, что и регистрация, часть которой была выделена, с добавлением заглавной буквы. В Бюллетене публикуется выделенная часть международной регистрации. [Правило 27bis(4)(b)] [А.И. Раздел 16] [Правило 32(1)(a)(viii**bis**)]

593. Просьба о разделении международной регистрации в отношении той или иной указанной Договаривающейся стороны, которая не указывается или более не указывается для классов Ниццкой классификации, упомянутых в просьбе, не рассматривается в качестве таковой. [Правило 27bis(5)]

594. Более подробную информацию о разделении международных регистраций см. в информационном сообщении № 21/2028 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_21.pdf).

Слияние международных регистраций

595. Просьба о слиянии международных регистраций может подаваться на основании:

- внесения записи о частичном изменении права собственности; и
- внесения записи о разделении.

Предусмотрена лишь возможность слияния двух или более международных регистраций, выделенных из одной и той же международной регистрации вследствие частичного изменения права собственности или разделения. Слияние международных регистраций, произведенных первоначально на основе отдельных международных заявок, не предусмотрено.

596. Все положения, касающиеся слияния международных регистраций, объединены в измененное правило 27ter.

Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении владельца

597. Правило 27ter(1) регулирует слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении владельца. [Правило 27ter(1)]

598. Просьба о слиянии международной регистрации может подаваться в Международное бюро напрямую или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца.

599. Если в результате частичного изменения права собственности внесена запись об одной и той же стороне в качестве владельца двух или более международных регистраций, эта сторона может обратиться в Международное бюро с просьбой внести запись о слиянии международных регистраций. [Правило 27(3)]

600. Слияние двух или более международных регистраций может быть осуществлено таким способом, только если они получены в результате разделения одной международной регистрации вследствие частичного изменения права собственности (см. пункт 567); положения в отношении слияния полученных на основе отдельных международных заявок международных регистраций, которые перешли в единую собственность, не предусмотрено.

Официальный бланк

601. Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении владельца, должна подаваться в Международное бюро на официальном бланке (ММ23), установленном Международным бюро, или на бланке, аналогичном по содержанию и формату. [Правило 27ter(1)] [А.И. Раздел 2]

Пункт 1 повестки дня: Имя владельца

602. Имя владельца должно совпадать с именем, внесенным в Международный реестр в отношении всех международных регистраций, в отношении которых подается просьба о слиянии.

Пункт 2 повестки дня: Номер международной регистрации

603. Следует указать номер всех подлежащих слиянию международных регистраций.

Пункт 3 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя

604. В случае подачи непосредственно в Международное бюро просьба должна быть подписана владельцем или его зарегистрированным представителем.

Пункт 4 повестки дня: Ведомство Договаривающейся стороны владельца, представляющее просьбу

605. Просьба о внесении записи о слиянии, представляемая через Ведомство, должна быть подписана этим Ведомством.

Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении

606. Предусмотрена возможность обращения с просьбой о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении. Слияние выделенной международной регистрации может быть произведено только с той международной регистрацией, из которой она была выделена.

607. Владельцу следует выяснить в соответствующем Ведомстве указанной Договаривающейся стороны, возможна ли подача такой просьбы о слиянии. Несколько Договаривающихся сторон уведомили Международное бюро о том, что они не будут подавать просьбы о слиянии (правило 27ter(2)(b) или правила 40(6) и 27ter(2)(a)). Любое такое уведомление, полученное Международным бюро, публикуется в Бюллетене и на веб-сайте ВОИС (<https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>).

Официальный бланк

608. Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении, должна подаваться в Международное бюро на официальном бланке (ММ24), установленном Международным бюро, или на бланке, аналогичном по содержанию и формату. [Правило 27ter(2)(a)] [А.И. Раздел 2]

Пункт 1 повестки дня: Имя владельца

609. И международная регистрация, являющаяся следствием внесения записи о разделении (выделенная международная регистрация), и международная регистрация, из которой она была выделена, должны быть зарегистрированы на имя одного и того же лица.

Пункт 2 повестки дня: Номер международной регистрации

610. Следует указать номер международной регистрации, являющейся следствием внесения записи о разделении и подлежащей слиянию с международной регистрацией, из которой она была выделена.

Пункт 3 повестки дня: Подпись владельца и/или его представителя

611. Ведомство может требовать, чтобы владелец или его представитель подписывали бланк, или же разрешать им сделать это. У Международного бюро не будет возникать вопросов по поводу отсутствия подписи в этом пункте.

Пункт 4 повестки дня: Ведомство, представляющее просьбу

612. Просьба о внесении записи о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении, представляется через то же Ведомство, которое представляло просьбу о внесении записи о разделении международных регистраций. Просьба должна быть подписана этим Ведомством.

Внесение записи, уведомление и публикация

613. Если просьба о слиянии соответствует применимым требованиям, Международное бюро вносит запись о слиянии соответствующих международных регистраций, уведомляет Ведомство, представившее просьбу, и информирует владельца. Соответствующие данные подлежат публикации в Бюллетене. [Правило 27ter(1) и (2)(a)] [Правило 32(1)(a)(viii bis)]

614. Международная регистрация, являющаяся следствием слияния, имеет номер международной регистрации, часть которой была переуступлена или выделена, с добавлением после номера, если это применимо, заглавной буквы. В порядке пояснения можно привести следующие примеры: [А.И. Раздел 17]

- если все или некоторые уступленные части международной регистрации (зарегистрированные под первоначальным номером с добавлением буквы) подверглись слиянию с первоначальной международной регистрацией (все еще зарегистрированной под первоначальным номером без добавления буквы), полученная в результате этого международная регистрация будет иметь номер первоначальной международной регистрации (то есть без добавления буквы);
- если все или некоторые уступленные или выделенные части международной регистрации (каждая из которых зарегистрирована под первоначальным номером с добавлением буквы) подверглись слиянию и каждая из уступленных или выделенных частей охватывает одни и те же товары и/или услуги, полученная в результате международная регистрация будет иметь номер первоначальной международной регистрации с добавлением заглавной буквы, ранее использовавшейся в отношении первой уступленной части;
- если все или некоторые уступленные или выделенные части международной регистрации (каждая из которых зарегистрирована под первоначальным номером с добавлением буквы) подверглись слиянию, но уступленные выделенные части не охватывают одни и те же товары и/или услуги, полученная в результате международная регистрация будет иметь номер первоначальной международной регистрации с добавлением следующей заглавной буквы (в алфавитном порядке), ранее не использовавшейся в сочетании с номером соответствующей международной регистрации.

615. Более подробную информацию о слиянии международных регистраций, являющихся следствием разделения, см. в информационном сообщении № 21/2028 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_21.pdf).

Исправления в Международном реестре

616. Если Международное бюро считает, что в Международном реестре содержится ошибка, касающаяся международной регистрации, оно *ex officio* исправляет ее. Оно также исправляет такую ошибку по просьбе владельца или Ведомства. [Правило 28(1)]

617. До начала действий в отношении просьбы об исправлении ошибки, Международное бюро должно убедиться в том, что в Международном реестре действительно содержатся ошибочные данные. На практике это осуществляется следующим образом:

- (a) если существует несоответствие между тем, что записано в Международном реестре, и содержанием документов, поданных в Международное бюро, то есть ошибка была допущена со стороны Международного бюро, ошибка исправляется без дальнейших вопросов;

- (b) если в Международном реестре содержится очевидная ошибка и испрашиваемое исправление также является очевидным в том смысле, что читатель должен распознать, что была допущена ошибка и что ничего другого, кроме того, что предложено в качестве ее исправления, не могло иметься в виду, ошибка исправляется, как только она становится известной Международному бюро;
- (c) если в факте, запись о котором внесена в Международный реестр, содержится объективная ошибка, например, типографская ошибка в имени и адресе либо в записанных дате или номере, то она в общем случае может быть исправлена; если ошибка является результатом несоответствия между содержанием документов, поданных в Международное бюро, и тем, что записано в реестре Договаривающейся стороны, просьба об исправлении должна быть представлена Ведомством этой Договаривающейся стороны;
- (d) в любом другом случае, в частности если просьба относится к изменению в перечне указанных Договаривающихся сторон или перечне товаров и услуг, это не может рассматриваться как исправление ошибки в Международном реестре, если только ошибка не была допущена Ведомством, которое представило в Международное бюро документ, содержащий ошибку; поэтому просьба об исправлении ошибки такого вида должна быть представлена в Международное бюро соответствующим Ведомством. Если перечень указанных Договаривающихся сторон или перечень товаров и услуг, записанных в Международном реестре, соответствует тому, что было представлено в соответствующее Ведомство заявителем, владельцем или его представителем, то в Международном реестре ошибки нет. Из этого следует, что ошибки, допущенные заявителем, владельцем или представителем в указании Договаривающихся сторон или в перечне товаров и услуг, не могут быть исправлены в соответствии с правилом 28.

618. С 1 апреля 2002 года ошибка, которая может быть отнесена к Ведомству и исправление которой затронет права, вытекающие из международной регистрации, может быть исправлена только в том случае, если Международное бюро получило просьбу об исправлении ошибки в течение девяти месяцев с даты публикации в Международном реестре записи, содержащей ошибку. Этот срок не применяется к ошибкам, сделанным Международным бюро, поскольку документ, на котором основывалась запись, содержащая ошибку, уже находился в распоряжении Международного бюро. [Правило 28(4)]

619. Если ошибка в Международном реестре была исправлена, Международное бюро уведомляет владельца и одновременно Ведомства указанных Договаривающихся сторон, в отношении которых действует исправление. Кроме того, если Ведомство, которое обращалось с просьбой об исправлении ошибки, не является Ведомством указанной Договаривающейся стороны, в отношении которой действует исправление, Международное бюро информирует также и это Ведомство. Исправление также публикуется в Бюллетене. [Правило 28(2)] [Правило 32(1)(a)(ix)]

Факультативный бланк

620. Просьба об исправлении ошибки может быть представлена в Международное бюро на факультативном бланке (ММ21), разработанном Международным бюро. [Правило 28] [А.И. Раздел 3]

Пункт 1 повестки дня: Номер международной регистрации

621. Следует указать номер международной регистрации.

Пункт 2 повестки дня: Регистрационный номер

622. При подаче владельцем или его представителем просьбы об исправлении ошибки необходимо указывать регистрационный номер ВОИС. Если просьбу об исправлении ошибки представляет Ведомство, указывается номер уведомления ВОИС.

Пункт 3 повестки дня: Описание запрашиваемого исправления

623. Необходимо привести подробное описание ошибки, подлежащей исправлению.

Пункт 4 повестки дня: Представление и подпись

624. В бланке должно быть указано, кто его подает (владелец, представитель владельца или Ведомство), подпись и адрес электронной почты.

Отказ после внесения исправления

625. Любое Ведомство, получившее такое уведомление, может заявить в уведомлении, направленном Международному бюро, о том, что охрана не может или более не может предоставляться международной регистрации в исправленном виде. Это может быть сделано в случае, если имеются основания для отказа в отношении международной регистрации в ее исправленном виде, которые не были применимы к международной регистрации в том виде, в котором о ней было первоначально уведомлено соответствующее Ведомство. [Правило 28(3)]

626. Статьи 5 и 9*sexies* Протокола и правила 16–18*ter* применяются *mutatis mutandis* к уведомлению об отказе в результате внесения исправления и, в частности, в отношении сроков для уведомления о таком отказе (см. пункты 361 – 372). Такие сроки отсчитываются с даты направления уведомления об исправлении в соответствующее Ведомство.

Невозможность внесения других изменений в международный реестр

627. Никакие другие изменения, затрагивающие знак, который является предметом международной регистрации, не могут быть внесены в Международный реестр (тем не менее см. ниже по тексту раздел, озаглавленный “Факты в Договаривающихся сторонах, затрагивающие международные регистрации”, в отношении записи таких фактов в Международный реестр).

628. В частности, отсутствует положение относительно возможности каким-либо образом (ни во время продления действия, ни в любое другое время) изменения знака, внесенного в Международный реестр. Если владелец желает получить охрану знака в виде, который даже немного отличается от знака, внесенного в реестр, он должен подавать новую международную заявку. Это верно даже для случаев, когда было разрешено изменить знак в базовом знаке, если такое изменение является возможным

в соответствии с законодательством Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения. Это не означает, что если владелец использует в настоящее время знак в виде, который отличается от знака, внесенного в Международный реестр, то ему необходимо подавать новую международную заявку. Он может полагаться на статью 5С(2) Парижской конвенции, в соответствии с которой использование знака в виде, отличающемся от вида, в котором знак зарегистрирован, в отношении элементов, которые не влияют на отличительный характер этого знака, не влечет за собой признание его недействительным и не уменьшает охрану международной регистрации в указанных Договаривающихся сторонах.

629. Расширение перечня товаров и услуг в международной регистрации невозможно. Если владелец желает получить охрану в отношении дополнительных товаров и услуг, он должен подать новую международную заявку. Это верно даже для случаев, когда эти товары и услуги были включены в базовую заявку или базовую регистрацию; то есть они могли бы быть включены в первоначальную международную заявку, но были опущены.

ПРОДЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

630. В соответствии с Протоколом регистрация знака в Международном бюро действует в течение 10 лет. Затем имеется возможность ее продления на последующие 10 лет после уплаты установленных пошлин. Помните, что продление международной регистрации возможно только после оплаты **всех** пошлин **в полном объеме**. [Статья 6(1)] [Статья 7(1)]

Продление действия после отказа в предоставлении охраны, отказа от охраны или признания регистрации недействительной

631. Правило 30 предоставляет владельцам международных регистраций возможность продления действия в рамках упрощенной процедуры.

632. Действие международных регистраций продлевается в отношении указанной Договаривающейся стороны в отношении всех товаров и услуг, которые не являются предметом ограничения, частичного признания регистрации недействительной или частичного аннулирования. Продление международной регистрации в отношении аннулированных товаров и услуг или в отношении указанных Договаривающихся сторон, в связи с которыми внесена запись о полном признании регистрации недействительной или отказе от прав, невозможно.

633. Владельцы могут не продлевать действие международной регистрации в отношении некоторых из указанных Договаривающихся сторон или продлить ее действие в отношении указанных Договаривающихся сторон, которые отказали в охране всех товаров и услуг в заявлении в соответствии с правилом 18ter Инструкции.

634. Для Договаривающихся сторон, которые заявили о взимании индивидуальной пошлины за каждый класс, пошлина за продление рассчитывается с учетом количества классов, в отношении которых предоставляется охрана в соответствии с заявлением, внесенным в реестр согласно правилу 18ter Инструкции (окончательное или последующее решение). [Правило 18ter(1), (2) или (4)].

635. После продления владельцы международных регистраций, которым была предоставлена частичная охрана в соответствии с заявлением согласно правилу 18ter Инструкции и которые обжалуют такое решение, более не обязаны выплачивать индивидуальные пошлины за неохраняемые классы. В связи с этим были внесены изменения в механизмы продления в онлайн-режиме и в бланк продления ММ11 (исключен ранее содержащийся в нем пункт 4).

636. Если указанная Договаривающаяся сторона, которая заявила о взимании индивидуальной пошлины за каждый класс, в последующем заявлении согласно правилу 18ter информирует об изменении перечня охраняемых товаров и услуг, при следующем продлении пошлина в отношении этой Договаривающейся стороны рассчитывается в соответствии с таким последующим заявлением.

637. Предусмотрена возможность продления международной регистрации в отношении указанных Договаривающихся сторон, которые отказали в охране всех товаров и услуг в окончательном решении согласно правилу 18ter. В правиле 30(2)(b) поясняется, что срок действия международной регистрации должен быть продлен в отношении этой указанной Договаривающейся стороны для всех соответствующих товаров и услуг. Соответствующие Договаривающиеся стороны должны быть указаны в онлайн-инструменте продления или в пункте 3 бланка ММ11, и должны быть уплачены соответствующие пошлины за все товары и услуги, для которых эта Договаривающаяся сторона остается указанной стороной (то есть товары и услуги, в отношении которых не действует никакое ограничение, частичное признание регистрации недействительной или частичное аннулирование).

638. Если Договаривающаяся сторона направила предварительный отказ в соответствии с правилом 17 Инструкции, который еще не подтвержден в соответствии с правилом 18ter, и владелец желает продлить действие международной регистрации и для этой Договаривающейся стороны, действие международной регистрации продлевается для всех товаров и услуг, охваченных международной регистрацией в отношении этой Договаривающейся стороны.

639. После вышеуказанного продления пошлина за продление для указанных Договаривающихся сторон, которые заявили о взимании индивидуальной пошлины за каждый класс и отказали в охране всех товаров и услуг, рассчитывается с учетом количества классов, соответствующих всем товарам и услугам, на которые не распространяется ограничение, частичное признание регистрации недействительной или частичное аннулирование.

640. Изменения товаров и услуг, в отношении которых в указанной Договаривающейся стороне была предоставлена охрана, не имеют обратной силы применительно к пошлинам за продление, уже уплаченным в соответствии с правилом 34(6)(a) Инструкции.

641. Ситуация в отношении признания регистрации недействительной является иной, поскольку внесение в Международный реестр записи о признании регистрации недействительной должно означать, что признание регистрации недействительной более не подлежит обжалованию. Таким образом, действие международной регистрации не может быть продлено в Договаривающейся стороне, в отношении которой была внесена запись о полном признании регистрации недействительной или об аннулировании охраны. В случае частичного признания регистрации недействительной ограничение перечня товаров и услуг в отношении конкретной Договаривающейся стороны или частичного аннулирования регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон действие регистрации не может быть продлено в отношении тех товаров и услуг, к которым относится признание регистрации недействительной, ограничение или аннулирование. [Правило 19(1)] [Правило 30(2)(c)]

Процедура продления действия

642. За шесть месяцев до истечения каждого десятилетнего срока охраны Международное бюро посредством направления неофициального сообщения напоминает владельцу международной регистрации или его представителю (если таковой имеется) о точной дате окончания срока действия. Однако, если владелец (или представитель) не получают такого неофициального сообщения, это не является оправданием несоблюдения срока установленного для уплаты подлежащей пошлины. [Статья 7(3)] [Правило 29]

643. Поскольку продление действия рассматривается как простая пролонгация срока охраны международной регистрации при условии уплаты необходимых пошлин, оно не может содержать каких-либо изменений в отношении международной регистрации в ее самом последнем виде, т.е. на момент истечения текущего срока охраны. Таким образом, никакие изменения имени или адреса владельца или перечня товаров и услуг не могут быть осуществлены как часть процедуры продления действия. Любые изменения международной регистрации, которые владелец желает внести в Международный реестр при продлении, должны быть направлены в Международное бюро отдельно в соответствии с применимыми процедурами. Они будут включены во вносимые при продлении действия данные только в том случае, если они внесены в Международный реестр не позднее даты окончания действия международной регистрации (см. пункт 76.03). [Статья 7(2)]

644. Продление международной регистрации лишь в отношении некоторых указанных Договаривающихся сторон не считается изменением международной регистрации в соответствии со статьей 7(2) Протокола. [Правило 30(2)(а)] [Правило 30(2)(е)]

645. Официальный бланк для продления действия международной регистрации не предусмотрен. Продление может быть осуществлено посредством любого сообщения, в котором приводится необходимая информация (номер (номера) соответствующей международной регистрации и цель платежа). При оплате пошлин за продление кредитной картой или путем списания средств с текущего счета в ВОИС рекомендуется пользоваться онлайн-инструментом продления. Онлайн-инструмент продления доступен по адресу: <https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwww3.wipo.int%3A443%2Fmadrid%2Frenewal%2F&lang=ru>. В качестве альтернативы владельцы могут воспользоваться факультативным бланком ММ11, доступным на веб-сайте ВОИС (<https://www.wipo.int/madrid/en/forms/>). Этот бланк предусмотрен для указания:

- номера международной регистрации, подлежащей продлению срока действия (пункт 1);
- имени владельца, которое должно быть таким же, как оно записано в Международном реестре (пункт 2);
- всех Договаривающихся сторон, в отношении которых испрашивается продление действия, включая, если владелец пожелает, Договаривающиеся стороны, в отношении которых в Международный реестр внесена запись о частичном или полном отказе (пункт 3);
- подписи владельца или представителя, или Ведомства, через которое представлено заявление о продлении действия (пункт 4);

- уплаченной пошлины и способа ее платежа или распоряжения списать требуемую сумму пошлины со счета, открытого в Международном бюро (лист расчета пошлины).

Пошлины за продление

646. Пошлины, подлежащие уплате за продление действия международной регистрации включают: [Правило 30(1)] [Статья 7(1)] [Статья 9sexies]

- основную пошлину;
- индивидуальную пошлину за указание каждой Договаривающейся стороны, которая сделала соответствующее заявление (см. пункт 294), за исключением случаев, когда указанная Договаривающаяся сторона является государством — участником как Протокола, так и Соглашения, и Ведомство происхождения является Ведомством государства — участника как Протокола, так и Соглашения (в отношении такого указания подлежит уплате добавочная пошлина);
- добавочную пошлину за каждую указанную Договаривающую сторону, в отношении которой индивидуальная пошлина не подлежит уплате;
- за каждый класс товаров и услуг свыше трех дополнительную пошлину; однако, если все указанные Договаривающиеся стороны являются сторонами, в отношении которых подлежит уплате индивидуальная пошлина, дополнительные пошлины не уплачиваются.

647. Напомним, что статья 9sexies(1)(b) Протокола предусматривает приостановление обязанности уплаты индивидуальных пошлин во взаимоотношениях между государствами, которые являются участниками одновременно Соглашения и Протокола. Таким образом, если государство, Ведомство которого является Ведомством происхождения, участвует в обоих договорах и международная заявка содержит указание Договаривающейся стороны, которая также связана двумя договорами, то, несмотря на то, что последняя могла предпочесть получение индивидуальных пошлин, в силу статьи 9sexies(1)(b) в отношении этой Договаривающейся стороны уплате подлежат только стандартные пошлины. Если в отношении этой международной регистрации должным образом внесена запись об изменении в праве собственности и новый владелец заявляет о своем праве на внесение записи о нем как о владельце в силу связи с Договаривающейся стороной, которая участвует только в Протоколе, то будет иметь место изменение в режиме пошлины, уплачиваемой за продление международной регистрации. Хотя ранее применялось приостановление действия, предусмотренное в статье 9sexies(1)(b), в дальнейшем за продление срока действия уплате подлежит индивидуальная пошлина. [Правило 1bis]

648. Для расчета пошлин за продление международной регистрации можно использовать калькулятор пошлин на странице Мадридской системы на веб-сайте ВОИС по адресу (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>).

649. Пошлина должна быть уплачена Международному бюро не позднее даты окончания действия. Владелец может уплатить пошлину за продление не ранее чем за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление. Платеж может быть осуществлен вплоть до истечения шести месяцев после даты, на которую должно было быть осуществлено продление, при условии уплаты дополнительного сбора (величина которого составляет 50 % от основной пошлины за продление срока действия). [Статья 7(4)]

650. При изменении размера пошлины между датой, на которую пошлина была уплачена Международному бюро, и датой, на которую должно быть осуществлено продление срока действия:

- если платеж был осуществлен не раньше чем за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление, применяется пошлина, которая действовала на дату платежа;
- если пошлина за продление действия уплачивается после даты, на которую оно должно быть осуществлено, применяется пошлина, которая действовала на дату, на которую должно быть осуществлено продление.

651. Пошлины могут быть уплачены владельцем непосредственно в Международное бюро. Однако если Ведомство Договаривающейся стороны соглашается на сбор и пересылку таких пошлин, пошлины могут быть уплачены через это Ведомство. Однако от владельца нельзя требовать осуществлять платежи через Ведомство. Уплата пошлины за продление может быть осуществлена с помощью банковского перевода, кредитной карты или открытого в ВОИС текущего счета (см. пункты 97 и 158).

652. При оплате пошлин за продление кредитной картой или путем списания средств с текущего счета в ВОИС рекомендуется пользоваться онлайн-инструментом продления ВОИС. Онлайн-инструмент продления доступен по адресу: <https://www3.wipo.int/madrid/renewal>.

653. Если Ведомство происхождения согласно собирать пошлины за продление действия и пересылать их в Международное бюро, такое Ведомство может установить на свой выбор и собирать в свою пользу при оказании такой услуги пошлину за обработку. [Статья 8(1)]

Недоплаченные пошлины

654. Недоплаченные пошлины Если сумма полученных пошлин меньше требуемой суммы пошлин, Международное бюро уведомляет об этом владельца и представителя, если таковой имеется, с указанием недостающей суммы. Если платеж пошлины был произведен не владельцем, а другой стороной, Международное бюро уведомляет об этом данную сторону. [Правило 30(3)(a)]

655. Если по истечении шестимесячного срока с надлежащей даты продления действия сумма полученных пошлин все еще является меньше требуемой суммы (включая дополнительный платеж за позднюю уплату), запись о продлении действия не вносится. Международное бюро возмещает полученную сумму стороне, уплатившей ее, и уведомляет об этом владельца и его представителя. [Правило 30(3)(b)]

656. Однако у правила, которое было пояснено выше, имеется исключение. Если уведомление, упомянутое в пункте 654, было направлено меньше чем за три месяца до истечения шестимесячного срока и уплаченная к концу данного срока сумма составляет по крайней мере 70 % от причитающейся суммы, Международное бюро приступает к процедуре продления срока действия международной регистрации. Однако если в течение трех месяцев с даты уведомления требуемая сумма полностью не будет уплачена, Международное бюро аннулирует продление и возмещает полученную сумму. [Правило 30(3)(c)]

657. Если уплаченная сумма недостаточна, то владелец может, вместо того чтобы уплатить недостающую сумму, обратиться с просьбой об изъятии некоторых из указанных Договаривающихся сторон, снижая этим причитающуюся сумму. Однако такая просьба должно быть сделано в пределах срока, в течение которого недостающая сумма пошлины должна быть уплачена.

Внесение записи о продлении действия регистрации; уведомление, свидетельство и публикация

658. Международное бюро вносит запись о продлении действия в Международный реестр с датой, на которую это продление должно было быть осуществлено, даже если требуемые за продление пошлины уплачивались в течение льготного шестимесячного периода после установленной даты. [Правило 31(1)]

659. Дата вступления продления в силу является одной и той же для всех указаний, содержащихся в международной регистрации, независимо от даты внесения записи о таких указаниях в Международный реестр. [Правило 31(2)]

660. Если действие международной регистрации было продлено, Международное бюро уведомляет об этом Ведомства соответствующих указанных Договаривающихся сторон и высылает владельцу свидетельство. [Правило 31(3)]

661. Если действие международной регистрации не было продлено в отношении определенной указанной Договаривающейся стороны, Международное бюро уведомляет об этом владельца, представителя, если таковой имеется, и соответствующее Ведомство. [Правило 31(4)(b)]

662. Если действия международной регистрации было продлено, соответствующая информация, касающаяся продления, публикуется в Бюллетене. Такая публикация фактически является повторной публикацией международной регистрации в том виде, который она имеет после продления. [Правило 32(1)(a)(iv)]

663. В общем случае внесение записи и публикация осуществляются на английском, французском и испанском языке. Однако для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, вплоть до внесения записи о первом последующем указании: [Правило 6(3)] [Правило 40(4)]

- если заявка регулируется исключительно Соглашением, французский язык продолжит являться единственным языком внесения записи о продлении действия.
- если заявка регулируется полностью или частично Протоколом, английский и французский языки прожат являться языками внесения записи о продлении действия.

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, вплоть до внесения записи о первом последующем указании:

- если заявка регулируется исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык будет продолжать являться единственным языком внесения записи о продлении срока действия. (К регистрациям, полученным на основании заявок, поданных в течение этого периода, и регулируемым полностью или частично Протоколом, применяется полный трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года и, следовательно, запись о продлении вносится на всех трех языках (см. также пункты 150 – 153)).

664. Ведомство, которое получает уведомление о продлении (или непродлении) действия международной регистрации, не предпринимает никаких других действий, кроме внесения записи об этом для своего внутреннего пользования.

Дополнительное продление действия

665. Если срок действия международной регистрации был продлен в отношении только некоторых указанных Договаривающихся сторон, а владелец после установленной даты принимает решение продлить действие регистрации в отношении указанных Договаривающихся сторон, не охваченных уже сделанным продлением, он может сделать это посредством так называемого «дополнительного продления» при условии, что шестимесячный льготный период (см. пункт 649) еще не истек. В таком случае подлежат уплате основная пошлина, добавочная или индивидуальная пошлина в отношении соответствующей Договаривающейся стороны и добавочный сбор.

Непродление срока действия

666. Если международная регистрация не продлевается (по причине неуплаты или недоплаты владельцем установленной пошлины за продление), ее действие прекращается с даты окончания предыдущего срока охраны.

667. Если действие международной регистрации не было продлено, об этом факте уведомляются владелец, представитель, если таковой имеется, и ведомства указанных Договаривающихся сторон и осуществляется публикация в Бюллетене. Публикация просто содержит указание номера международной регистрации и даты, на которую продление должно было быть осуществлено. Уведомление и публикация не осуществляются до тех пор, пока существует какая-либо возможность продления действия международной регистрации, то есть уведомление и публикация осуществляются по истечении шестимесячного срока после даты, на которую продление должно было быть осуществлено (в течение данного периода продление действия является возможным при условии уплаты добавочного сбора). Если продление было аннулировано вследствие недоплаты установленной пошлины за продление (см. пункты с 655 по 657), данный факт также подлежит публикации в Бюллетене. [Правило 31(4)(а)] [Правило 32(1)(а)(xii)]

668. Если требуемая для продления пошлина не была уплачена к установленной дате, ни запись о последующем указании, ни запись об изменении не могут быть внесены в Международный реестр в течение шестимесячного срока после установленной даты, в течение которого остается возможность продления при условии уплаты дополнительного сбора. Только после того как запись о продлении была внесена в Международный реестр, запись о последующем указании или изменении может быть внесена в Реестр.

ЗАВИСИМОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Прекращение действия в течение срока зависимости

669. В течение пяти лет с даты международной регистрации охрана, полученная в результате международной регистрации, остается зависимой от знака, который был зарегистрирован или заявлен на регистрацию в Ведомстве происхождения (базовая заявка, регистрация, полученная на ее основе или базовая регистрация). Охрана, полученная на основе международной регистрации, не может более предоставляться, если — или в той степени, насколько — базовая регистрация или регистрация, полученная на основе базовой заявки, явилась предметом аннулирования, отказа от охраны, отмены, признания недействительной или прекращения действия либо если базовая заявка явилась предметом окончательного решения об отказе или была отозвана или в течение пятилетнего срока или в результате действия, начатого в течение этого срока.

670. Данная зависимость является абсолютной и действует независимо от причин, по которым базовая заявка была отклонена или отозвана либо было прекращено полностью или частично предоставление правовой охраны базовой регистрации. Процедура, посредством которой международная регистрация может быть аннулирована в отношении всех стран, в которых она подлежала охране, путем единого действия, направленного на признание недействительной или отмену базовой регистрации, обычно известна под термином «центральная атака».

671. Для владельца, который принимает решение основать свою международную регистрацию на заявке, поданной в Ведомство происхождения, возрастает риск потери охраны в результате того, что базовая заявка прекратит свое действие. Это не обязательно является результатом «центральной атаки», понимаемой как действие, инициированное третьей стороной. По базовой регистрации может быть вынесено решение о полном или частичном отказе в предоставлении охраны по абсолютным основаниям или вследствие наличия предшествующих прав, приведенных *ex officio* в ходе проведения экспертизы или в результате возражения, поданного владельцем таких предшествующих прав, действующих на данной территории. Во всех этих случаях и при условии, что решение в отношении базовой заявки является окончательным (то есть оно более не является предметом пересмотра или апелляции), от Ведомства происхождения требуется направить просьбу в Международное бюро относительно полного либо частичного аннулирования международной регистрации.

672. Чтобы смягчить последствия пятилетнего срока зависимости, установленного в Мадридской системе, Протокол предусматривает для владельца международной регистрации, аннулированной вследствие прекращения действия базового знака, возможность получения охраны в указанных Договаривающихся сторонах. В рамках этой процедуры преобразования владелец должен подать заявку на охрану этого же знака непосредственно в Ведомства всех Договаривающихся сторон, в которых действовала международная регистрация, в течение трех месяцев с даты

внесения записи об аннулировании международной регистрации в Международный реестр. Национальные и региональные заявки, полученные в результате этого так называемого «преобразования», рассматриваются, как если бы они были поданы на дату первоначальной международной регистрации или в дату последующего указания, в зависимости от случая. (Более подробную информацию см. в пунктах 698 – 703).

673. Хотя международная заявка должна быть подана лицом, который является владельцем национальной или региональной регистрации либо заявки, на которой она основывается, действие международной регистрации не затрагивается, если она и национальная или региональная регистрация или заявка впоследствии становится принадлежащей другим лицам. Не имеет даже значения, если национальная или региональная заявка или регистрация была передана лицу, которое не может являться владельцем международной регистрации. Однако поскольку международная регистрация продолжает являться зависимой от действия базового знака, владелец международной регистрации подвергается риску, если в течение пятилетнего срока зависимости он не контролирует базовый знак (см. пункт 691).

674. По окончании пятилетнего срока зависимости международная регистрация становится независимой от базового знака (с учетом пунктов с 675 по 677). Следует отметить, что не существует отдельной зависимости в отношении последующих указаний; единственным сроком зависимости является срок, который начинается с даты международной регистрации. [Статья 6(2)]

Прекращение действия базовой заявки или регистрации

675. Охрана, полученная в результате международной регистрации, не может более представляться, если до истечения пяти лет с даты международной регистрации базовая заявка или регистрация, полученная на ее основе, либо базовая регистрация более не имеет правовой охраны, поскольку: [Статья 6(3)]

- она была отозвана;
- она прекратила действие;
- был осуществлен отказ от нее; или
- она являлась предметом окончательного решения об отказе, отмены, аннулирования или признания недействительной.

Если базовый знак прекращает действие только в отношении некоторых товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, охрана международной регистрации ограничивается соответствующим образом.

676. Данное положение применяется также в случаях, когда правовая охрана (на основании международной регистрации) впоследствии прекращается в результате судебного разбирательства, начатого до истечения пятилетнего срока. Эти же правила применяются в случаях, если:

- апелляция, поданная в пределах пятилетнего срока на решение об отказе по базовой заявке,
- судебное дело, начатое в пределах пятилетнего срока и направленное на отзыв базовой заявки или отмену действия, аннулирование или признание недействительной регистрации, полученной на основе базовой заявки или базовой регистрации, или

- возражение против базовой заявки, поданное в пределах пятилетнего срока, после истечения пятилетнего срока приводят, в зависимости от обстоятельств, к окончательному решению об отказе в предоставлении охраны, аннулированию или признанию недействительной либо отзыву базовой заявки, регистрации, полученной на ее основе, или базовой регистрации.

677. Более того, эти же правила применяются и в рамках Протокола, если базовая заявка отзывается или происходит отказ от основанной на ней регистрации или от базовой регистрации по истечении пятилетнего срока в случае, когда на время отзыва или отказа от охраны заявка или регистрация являлась предметом одной из процедур, упомянутых в предыдущем пункте, причем такие процедуры были начаты до окончания пятилетнего срока. Данное положение не позволяет владельцу международной регистрации препятствовать действию центральной атаки, если его базовая заявка, полученная на ее основе регистрация или базовая регистрация подвергаются центральной атаке в пределах пятилетнего срока зависимости, посредством отказа от этой заявки или регистрации после окончания этого срока, но до того, как Ведомство или суд вынесет окончательное решение по данному вопросу.

Процедура уведомления о прекращении действия

678. Если базовый знак прекращает свое действие в течение пятилетнего срока зависимости, Ведомство происхождения уведомляет Международное бюро о следующих фактах и решениях: [Правило 22(1)(a)]

- по базовой заявке вынесено *ex officio* решение об отказе до истечения пяти лет с даты международной регистрации, либо такой отказ становится окончательным (например, после апелляции) по истечении этого срока;
- по базовой заявке вынесено решение об отказе в результате возражения, поданного до истечения этого пятилетнего срока, независимо от того, стал ли или нет такой отказ окончательным до истечения этого срока;
- базовая заявка была отозвана после подачи заявления, сделанного до истечения пятилетнего срока;
- базовая заявка прекратила действие в результате какого-либо события (например, при несоблюдении процедурных требований Ведомства происхождения) до окончания пятилетнего срока, даже если решение, касающееся прекращения действия заявки, становится окончательным только после истечения этого срока;
- базовая регистрация (или регистрация, полученная на основе базовой заявки) являлась предметом отказа от охраны, аннулирования, отзыва или признана недействительной по заявлению (либо владельца, либо третьей стороны), поданному до окончания пятилетнего срока, даже если отказ от охраны, аннулирование, прекращение действия или признание недействительности вступают в силу или становятся окончательными только по истечении этого срока;

- базовая регистрация (или регистрация, полученная на основе базовой заявки) прекратила действие (например, вследствие неуплаты пошлины за продление действия) до окончания пятилетнего срока, даже если решение, касающееся прекращения действия, становится окончательным только после окончания этого срока.

679. Такое уведомление должно содержать номер соответствующей международной регистрации и имя владельца. Уведомление также должно содержать указание на факты и решения, затрагивающие базовую заявку (или регистрацию, полученную на ее основе) или базовую регистрацию, а также дату вступления в силу этих фактов и решений. Указание фактов и решений осуществляется в заявлении в следующем виде: [Правило 22(1)(a)]

- заявка номер [###] получила отказ по решению [название Ведомства], датированному [дата]; установленный срок для подачи апелляции на это решение истек [дата];
- заявка номер [###] была отозвана по заявлению, датированному [дата];
- регистрация номер [###] прекратила действие в [дата]; срок, в течение которого регистрация могла быть восстановлена, истек [дата];
- решением [название суда], датированным [дата], регистрация номер [###] была отменена с [дата]; установленный срок для подачи апелляции на это решение истек [дата].

От Ведомства происхождения не требуется указывать Международному бюро основания для отказа или другого решения.

680. Если эти факты и решения затрагивают только некоторые товары и услуги, охваченные международной регистрацией, в уведомлении должно быть указано, какие товары и услуги затрагиваются или какие товары и услуги не затрагиваются. Обязанность Ведомства происхождения направлять уведомления относится к релевантным фактам и решениям; поэтому, если отказ, отзыв, аннулирование и так далее касаются базового знака только в отношении товаров и услуг, которые не охвачены международной регистрацией, то необходимость направлять в Международное бюро какое-либо уведомление отсутствует. [Правило 22(1)(a)(iv)]

681. В общем случае уведомление может быть на английском, французском или испанском языке по выбору Ведомства, направляющего уведомление. Однако для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, вплоть до внесения записи о первом последующем указании: [Правило 6(2)]

- если уведомление регулируется исключительно Соглашением, французский язык продолжит являться единственным языком уведомления. [Правило 6(2)(i)]
- если уведомление регулируется полностью или частично Протоколом, английский и французский языки продолжат являться языком уведомления. [Правило 6(2)(i)]

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, вплоть до внесения записи о первом последующем указании: [Правило 40(4)]

- если уведомление регулируется исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык продолжит являться единственным языком уведомления. Регистрации, полученные на основе заявок, поданных в течение этого периода и регулируемых полностью или частично Протоколом, получают полный трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года (см. пункты 150 - 153).

682. Уведомление не должно направляться до тех пор, пока не станет ясно, что возможность пересмотра решения о прекращении действия отсутствует (но см. следующий пункт). Например, в случае административного или судебного решения уведомление не подлежит направлению до тех пор, пока не будет принято решение по какой-либо апелляции или пока не истечет срок, установленный для подачи апелляции. В частности, в случае прекращения действия регистрации, основанной на базовой заявке, или прекращения действия базовой регистрации вследствие неуплаты пошлины за продление действия, уведомление не подлежит направлению до тех пор, пока не истечет льготный срок, предусмотренный для поздней уплаты или для ходатайства о восстановлении действия регистрации.

683. Однако если Ведомство происхождения осведомлено о том, что в конце пятилетнего срока с даты международной регистрации остается незавершенным одно из нижеследующих действий: [Правило 22(1)(b)]

- судебное дело, касающееся базовой регистрации;
- апелляция на решение об отказе по базовой заявке;
- дело, направленное на отзыв базовой заявки;
- возражение по базовой заявке;
- обращение в суд или судебное рассмотрение, связанное с отменой, аннулированием или признанием недействительной базовой регистрации или регистрации, полученной на основе базовой заявки, то ему следует уведомить об этом Международное бюро как можно скорее. Такое уведомление должно ясно указывать на то, что соответствующее действие еще не завершилось принятием окончательного решения.

684. Если Ведомство происхождения направило предварительное уведомление, как это упомянуто в предыдущем пункте, Ведомство, как только решение стало окончательным, незамедлительно уведомляет об этом Международное бюро. Если Ведомство сразу не уведомляется о таком решении (если, например, решение выносится судом или аналогичным органом), Ведомство должно уведомить Международное бюро сразу же после того, как оно будет осведомлено о таком решении. Например, Ведомство может быть информировано о решении владельцем или другой стороной, участвовавшей в данном рассмотрении. Начиная с 1 ноября 2017 г. действует измененное правило 22(1)(с), которое предусматривает, что Ведомство происхождения принимает меры по всем окончательным решениям о прекращении действия и уведомляет Международное бюро о любых решениях, когда оно осведомлено о нем или по просьбе владельца. Записи в Международном реестре соответствующим образом подтверждаются, изменяются или удаляются, и предоставляется более точная или более полная информация по истории знака. [Правило 22(1)(d)]

685. Если это применимо, Ведомство происхождения обращается в Международное бюро с просьбой о прекращении действия международной регистрации в применимом объеме (то есть касательно тех товаров и услуг, в отношении которых базовый знак прекратил действие). [Статья 6(4)]

686. Ведомство может уведомить Международное бюро, только если оно осведомлено о соответствующем разбирательстве. Это имеет место в случае, когда дело рассматривается в Ведомстве или является апелляцией на решение Ведомства. Однако Ведомство не обязательно будет осведомленным о деле, начатом третьей стороной в суде. Тем не менее можно ожидать, что, если решение негативно влияет на базовый знак и, следовательно, требует аннулирования международной регистрации, то сторона, инициировавшая такой иск, обратит на это внимание Ведомства.

687. Международное бюро вносит запись в Международный реестр о любом уведомлении и пересылает копию уведомления владельцу и в Ведомства указанных Договаривающихся сторон. Если уведомление требует аннулирования международной регистрации, оно будет аннулировано в применимой степени; Международное бюро уведомляет об этом владельца и Ведомства указанных Договаривающихся сторон. Начиная с 1 февраля 2019 г. действует измененное правило 22(2)(b), которое предусматривает, что Международное бюро должно также аннулировать международные регистрации, являющиеся следствием частичного изменения права собственности или разделения, запись о котором внесена в соответствии с аннулированной международной регистрацией, а также регистрации, являющиеся следствием их слияния. [Правило 22(2)] [Правило 22(2)(b)]

688. Любое аннулирование международной регистрации публикуется, и о нем вносится запись, с указанием даты аннулирования. Аналогичным образом любое уведомление о том, что дело, начатое до окончания пятилетнего срока зависимости, все еще является нерассмотренным на конец этого срока, подлежит публикации в Бюллетене. [Правило 32(1)(a)(viii)] [Правило 32(1)(a)(xi)]

689. Официальный бланк для использования его Ведомством происхождения для подачи заявления об аннулировании международной регистрации отсутствует. Бланк (MM8), используемый владельцем для аннулирования, не может использоваться Ведомством. Однако типовой бланк такого уведомления (MF 9) доступен на веб-сайте ВОИС (https://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/model_forms.html).

690. Если уведомление не соответствует требованиям, упомянутым в пунктах 679 – 682, Международное бюро информирует Ведомство, которое его направило, о том, что оно не может внести запись об аннулировании до тех пор, пока уведомление не будет приведено в соответствие с требованиями.

Изменение права собственности на международную регистрацию в течение срока зависимости

691. Изменение права собственности на международную заявку или базовый знак (или и то и другое) в течение пятилетнего срока зависимости не влияет на действие этой зависимости. Международная регистрация остается зависимой от охраны базового знака в Договаривающейся стороне, Ведомство которой является Ведомством происхождения. Таким образом, например, охрана международной регистрации прекращается, если действие базовой регистрации или регистрации, полученной на основе базовой заявки, не было продлено либо если базовая заявка была отозвана или Ведомство происхождения вынесло по ней решение об отказе, даже если она остается на имя лица, который не является владельцем международной регистрации. [Статья 6(3)]

Разделение или слияние базовой заявки, регистрации, полученной на ее основе, или базовой регистрации

692. Национальная или региональная заявка или регистрация, на которой основана международная регистрация, может быть разделена на несколько заявок или регистраций посредством распределения между ними товаров и услуг, перечисленных в первоначальной заявке или регистрации, или несколько базовых заявок или базовых регистраций могут быть объединены в одну заявку или регистрацию. Если это осуществляется в течение пятилетнего срока зависимости, Ведомство происхождения уведомляет об этом Международное бюро. [Правило 23]

693. В данном уведомлении следует указывать: [Правило 23(1)]

- номер соответствующей международной регистрации; если такого номера еще нет, то вместо него должен быть указан номер базовой заявки (это позволит Международному бюро идентифицировать соответствующую международную регистрацию);
- имя владельца или заявителя;
- номер каждой заявки, являющейся результатом разделения, или номер заявки, ставшей результатом слияния.

694. Подобно этому, Ведомство происхождения должно уведомлять Международное бюро о разделении базовой регистрации или слиянии базовых регистраций, либо регистрации (регистраций), полученной на основе базовой заявки (заявок) в течение пятилетнего срока. [Правило 23(3)]

695. Международное бюро вносит запись об уведомлении в Международный реестр и уведомляет о разделении или слиянии Ведомства указанных Договаривающихся сторон и владельца международной регистрации. Соответствующие данные подлежат публикации в Бюллетене. [Правило 32(1)(a)(xi)]

696. Запись, внесенная в Международный реестр, будет отражать только тот факт, что базовая заявка или базовая регистрация была разделена либо что базовые заявки или базовые регистрации были объединены. В ней не упоминаются товары и услуги, охваченные каждой заявкой или регистрацией, полученной в результате разделения. Полные сведения об этих заявках и/или регистрациях могут быть получены в Ведомстве происхождения.

697. Такое разделение или слияние не имеет правовых последствий для международной регистрации. Целью уведомления, направляемого Ведомством происхождения, и внесения о нем записи, направления Международным бюро уведомления и его публикации является просто предоставление Ведомствам указанных Договаривающихся сторон и третьим сторонам информации, касающейся ситуации с базовым знаком в течение периода, когда международная регистрация является зависимой от него. Такая информация особенно важна в случаях центральной атаки третьих сторон (см. пункты 670, 671 и 677).

Преобразование

698. Действие преобразования международной регистрации в одну или более национальных или региональных заявок состоит в том, что поданная в Ведомство Договаривающейся стороны заявка на регистрацию знака, который являлся предметом международной регистрации с указанием этой Договаривающейся стороны, рассматривается этим Ведомством так, как если бы заявка была подана на дату международной регистрации или – если эта Договаривающаяся сторона была предметом последующего указания – на дату последующего указания. Если в международной регистрации испрашивался приоритет, то эта национальная или региональная заявка будет пользоваться этим приоритетом. [Правило 9*quinquies*]

699. Преобразование может быть осуществлено только в том случае, если международная регистрация была аннулирована в отношении всех или некоторых товаров и услуг на основании просьбы Ведомства происхождения, как это описано в пунктах 678 – 683. Оно не осуществляется, если международная регистрация была аннулирована по просьбе владельца в соответствии с правилом 25 Инструкции.

700. Преобразование может иметь место в отношении любой из Договаривающихся сторон, на территории которых действовала международная регистрация, т.е. в любой из Договаривающихся сторон, в отношении которых международная регистрация не являлась предметом полного отказа в предоставлении охраны, аннулирования или отказа от охраны.

701. Чтобы воспользоваться данным положением, нужно подать национальную или региональную заявку в течение трех месяцев с даты внесения записи об аннулировании международной регистрации в Международный реестр. Товары и услуги, перечисленные в заявке, должны входить в перечень в аннулированной международной регистрации (или в аннулированной части международной регистрации) в отношении соответствующей Договаривающейся стороны.

702. За исключением специальных положений в отношении даты, заявка, полученная в результате преобразования, фактически является обычной национальной или региональной заявкой. Заявка должна быть подана в соответствующее Ведомство. Ее подача не регулируется ни Протоколом, ни Инструкцией, а Международное бюро никоим образом не вовлечено в данную процедуру.

703. Определение условий такого преобразования в национальную или региональную заявку остается на усмотрение каждой Договаривающейся стороны. Она может потребовать, чтобы такая заявка соответствовала всем требованиям, которые применяются к национальным или региональным заявкам, подаваемым в ее Ведомство, к примеру, чтобы заявка была подана на определенном бланке через местного представителя, а пошлины были уплачены в местной валюте. Другими словами, она может потребовать уплаты полной суммы пошлин за подачу и других пошлин; в иных случаях, в частности в случае, когда соответствующее Ведомство уже получило индивидуальную пошлину в отношении соответствующей международной регистрации, она может предусматривать более низкие пошлины в случае получения такой заявки.

ФАКТЫ В ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОНАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ

704. Последующие пункты рассматривают факты в указанных Договаривающихся сторонах, кроме отказа в предоставлении охраны, который описан в пунктах 411 – 414.

Признание регистрации недействительной в указанной Договаривающейся стороне

705. Решение о признании международной регистрации недействительной на территории Договаривающейся стороны не может быть вынесено компетентными органами этой Договаривающейся стороны без предоставления владельцу знака возможности для защиты своих прав в надлежащее время. Разбирательство, касающееся признания регистрации недействительной, происходит непосредственно между владельцем международной регистрации, стороной, возбудившей дело о признании ее недействительной, и соответствующим компетентным органом (Ведомством или судом). От владельца может потребоваться назначить местного представителя. Разбирательство полностью регулируется законодательством и практикой соответствующей Договаривающейся стороны. [Статья 5(6)]

706. Процедуры и материально-правовые нормы законодательства, регулирующие признание регистрации недействительной, должны быть такими же, как и в случае знака, зарегистрированного Ведомством этой Договаривающейся стороны. Например, охрана знака может быть отозвана, потому что владелец не соблюдал положения законодательства Договаривающейся стороны, касающиеся использования знака, или потому что знак стал родовым понятием для обозначения товаров определенного вида или начал вводить в заблуждение, или потому что было установлено (например, при рассмотрении иска, поданного третьей стороной, или встречного иска в связи с нарушением прав), что в охране должно было быть отказано при первоначальном проведении экспертизы указания.

707. Если международная регистрация признается недействительной (полностью или частично) в указанной Договаривающейся стороне и решение о признании регистрации недействительной больше не подлежит обжалованию, Ведомство этой Договаривающейся стороны должно уведомить Международное бюро о соответствующих фактах, а именно: [Правило 19]

- орган (например, Ведомство или соответствующий суд), вынесший решение о признании регистрации недействительной, дату его вынесения и тот факт, что оно не может более быть предметом апелляции;
- номер международной регистрации и имя владельца;
- если признание регистрации недействительной не касается всех товаров и услуг, то те из них, которых оно касается (либо посредством указания товаров и услуг, которые более не охватываются регистрацией, либо те, которые все еще ей охватываются);
- дата вынесения решения о признании международной регистрации недействительной и дата его вступления в силу.

Международное бюро вносит в Международный реестр запись о признании регистрации недействительной с даты получения уведомления, соответствующего применимым требованиям, вместе датой, содержащейся в уведомлении, и уведомляет об этом Ведомство происхождения, если это Ведомство информировало Международное бюро о том, что оно желает получать такую информацию, и владельца. Оно также публикует сведения о признании регистрации недействительной в Бюллетене. [Правило 32(1)(a)(x)]

708. В Инструкции термин “признание недействительной” означает любое решение компетентного Органа (административного или судебного) указанной Договаривающейся стороны об отмене или аннулировании действия на территории этой Договаривающейся стороны международной регистрации в отношении всех или некоторых товаров или услуг, охватываемых указанием этой Договаривающейся стороны. По этой причине Ведомство должно сообщать не только дату вынесения решения о признании регистрации недействительной, но и по возможности дату его вступления в силу. [Правило 1(xixbis)] [Правило 19(1)(vi)]

Ограничение права владельца распоряжаться международной регистрацией

709. Владелец или Ведомство Договаривающейся стороны владельца может информировать Международное бюро о том, что право владельца распоряжаться международной регистрацией было ограничено. Такое ограничение может применяться к международной регистрации в целом или в отношении только некоторых указанных Договаривающихся сторон; в последнем случае это должно быть уточнено в информации, предоставленной Международному бюро. Аналогичным образом Ведомство указанной Договаривающейся стороны может информировать Международное бюро о том, что право владельца распоряжаться регистрацией было ограничено, но в этом случае информация может относиться только к ограничению права на территории этой Договаривающейся стороны. Такая информация должна содержать краткое заявление с изложением основных фактов, касающихся ограничения – например, что оно является судебным решением, касающегося распоряжения активами владельца регистрации. Такое заявление должно быть кратким и сделано в форме, приемлемой для внесения записи в Международный реестр. Копии судебных решений или документов не должны направляться в Международное бюро. Однако Международное бюро не может действовать на основе такой информации, поступившей из другого источника, кроме владельца или Ведомства, например, от третьих лиц. [Правило 20(1)] [А.И. Раздел 2]

710. Примером причины такого ограничения права может быть то, что расширение действия международной регистрации на данную Договаривающуюся сторону было сделано в качестве обеспечения или является предметом вещного права или что имеется судебное решение, касающееся ограничения права владельца регистрации распоряжаться активами. Однако данное положение не применяется к лицензиям, которые являются предметом отдельного положения (см. пункты с 713 по 734).

711. Если Международное бюро было уведомлено об ограничении права в соответствии с данным положением, сторона, которая сообщила информацию, должна аналогичным образом информировать Международное бюро о любом частичном или полном снятии ограничения. [Правило 20(2)]

712. Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любой сообщенной информации об ограничениях права и их снятии на дату ее получения, при условии, что сообщение соответствует применяемым требованиям, и информирует об этом владельца, Ведомство Договаривающейся стороны владельца и Ведомства соответствующих указанных Договаривающихся сторон. Информация также публикуется в Бюллетене. Лицензии [Правило 20(3)] [Правило 32(1)(a)(xi)]

Лицензии

713. В некоторых Договаривающихся странах предусматривается на национальном уровне регистрация лицензий в отношении международных знаков, такая регистрация впоследствии имеет такие же правовые последствия, как и регистрация лицензии в отношении национального знака. Однако с 1 апреля 2002 года является возможным вносить запись о таких лицензиях в Международный реестр, освобождая, таким образом, владельцев международных регистраций от необходимости таких действий в Ведомстве каждой Договаривающейся стороны, в отношении которой была предоставлена лицензия. Правило *20bis* не распространяется на внесение записи о сублицензии.

Представление просьбы

714. Представление заявления Просьба о внесении записи о лицензии может быть представлена в Международное бюро непосредственно владельцем или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца или Договаривающейся стороны, в отношении которой лицензия выдана. Заявление должно быть подписано владельцем или Ведомством, через которое оно представляется. Никакие подтверждающие документы, такие как копии лицензионного соглашения, не подлежат направлению в Международное бюро. [Правило *20bis*(1)]

715. Лицензиат, который желает, чтобы запись о его лицензии была внесена в Международный реестр, может обратиться в Ведомство своей Договаривающейся стороны с просьбой о представлении такого заявления. Данное Ведомство может принять любые меры, которые оно считает соответствующими, чтобы проверить имеет ли это лицо право на внесении записи о нем как о лицензиате. Международное бюро не может, однако, принять такое заявление от лицензиата (который является лицом неизвестным для Международного бюро), если оно не подписано ни владельцем, ни Ведомством.

716. Просьба подается на официальном бланке (ММ13) с указанием следующих сведений: [Правило *20bis*(1)(b)] [А.И. Раздел 2]

- номер соответствующей международной регистрации,
- имя владельца,
- имя и адрес лицензиата, указанное в соответствии с руководством, касающимся имени и адреса заявителя (см. пункты 216 и 217),
- указанные Договаривающиеся стороны, в отношении которых предоставлена лицензия,

- что лицензия предоставлена на все товары и услуги, охваченные международной регистрацией, либо товары и услуги, на которые выдана лицензия, сгруппированные в соответствующие классы Международной классификации товаров и услуг.

717. Вышеупомянутый перечень основан на указаниях, перечисленных в статье 2 Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки, принятой Генеральной Ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза в сентябре 2000 года, и в правиле 10 Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам. Те указания или элементы, которые не представляются уместными с точки зрения внесения записи о лицензиях на международном уровне, не были включены.

718. В просьбе также могут быть указаны следующие сведения: [Правило 20bis(1)(c)]

- если лицензиат является физическим лицом, то государство, гражданином которого он является,
- если лицензиат является физическим лицом, то организационно-правой характер этого лица и государство (если применимо, территориальное подразделение в государстве), в соответствии с законодательством которого данное юридическое лицо было организовано,
- что лицензия касается только части территории конкретной указанной Договаривающейся стороны,
- если лицензиат имеет представителя, то имя и адрес представителя, указанные в соответствии с Административной инструкцией,
- если лицензия является исключительной лицензией или единственной лицензией, то этот факт,
- если применимо, то продолжительность действия лицензии.

719. Перечень в предшествующем пункте содержит дополнительные элементы, которые могут потребовать некоторые указанные Договаривающиеся стороны, в отношении которых выдана лицензия.

720. Внесение записи о лицензии требует уплаты пошлины, определенной в Перечне пошлин. Одно заявление может относиться к нескольким международным регистрациям, осуществленным на имя одного и того же владельца, если факты, подлежащие записи (лицензиат, Договаривающиеся стороны и соответствующие товары и услуги) являются одинаковыми, однако необходимо уплатить пошлину в размере 177 шв. франков за каждую международную регистрацию, упомянутую в заявлении.

Просьба, не соответствующая правилам

721. Если заявление о внесении записи о лицензии не соответствует применимым требованиям, Международное бюро уведомляет об этом факте владельца, и если заявление было представлено через Ведомство, то это Ведомство. [Правило 20bis(2)(a)]

722. Если несоответствие не исправлено в течение трех месяцев с даты уведомления Международным бюро о несоответствии, делопроизводство по заявлению считается прекращенным и Международное бюро уведомляет об этом владельца, и если заявление было представлено Ведомством, то это Ведомство, и возмещает любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине соответствующих пошлины, стороне уплатившей эти пошлины. [Правило 20bis(2)(b)]

723. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Ходатайство о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке MM20 в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока. Вместе с ходатайством должны быть выполнены все требования, к которым применялся пропущенный срок, и должна быть уплачена пошлина за продолжение делопроизводства. В случае продолжения делопроизводства датой внесения записи о лицензии будет дата истечения срока для соблюдения соответствующего требования. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5bis] [Правило 20bis(3)]

Внесение записи и уведомление

724. Если заявление соответствует применимым требованиям, Международное бюро вносит запись о лицензии в Международный реестр на дату получения заявления, соответствующего установленным требованиям, вместе с информацией, содержащейся в заявлении, уведомляет об этом Ведомства указанных Договаривающихся сторон, в отношении которых была выдана лицензия, и одновременно информирует об этом владельца, и если заявление было представлено через Ведомство, то это Ведомство. [Правило 20bis(3)]

Заявление о том, что запись о конкретной лицензии не имеет силы

725. Ведомство указанной Договаривающейся стороны, которое было уведомлено Международным бюро о внесении записи о лицензии в отношении этой Договаривающейся стороны, может заявить, что запись об этой лицензии не имеет силы в указанной Договаривающейся стороне. Такое заявление может быть сделано на индивидуальной основе, если законодательство соответствующей Договаривающейся стороны признает действие лицензий, запись о которых внесена в Международный реестр, но в отношении определенной лицензии имеются возражения, например на том основании, что она может ввести в заблуждение. [Правило 20bis(5)]

726. Заявление должно указывать:

- причины, по которым запись о лицензии не имеет силы,
- если заявление не затрагивает все товары и услуги, к которым относится лицензия, те из них, которые заявление затрагивает, либо те из них, которые заявление не затрагивает,
- соответствующие основные положения законодательства, и
- может ли такое заявление подлежать пересмотру или обжалованию.

727. Заявление должно быть направлено в Международное бюро до истечения 18 месяцев с даты направления уведомления о внесении записи о лицензии было в соответствующее Ведомство. Международное бюро вносит запись в Международный реестр на дату получения заявления, соответствующего установленным требованиям, публикует эту информацию в Бюллетене и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая представила просьбу о внесении записи о лицензии. О любом окончательном решении, касающемся заявления, также сообщается в Международное бюро, которое вносит запись о нем в Международный реестр и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая представила просьбу о внесении записи о лицензии.

Заявление о том, что записи о лицензиях в Международном реестре не имеют силы в Договаривающейся стороне

728. Ведомство Договаривающейся стороны, законодательство которой не предусматривает внесения записей о лицензиях на товарные знаки, может уведомить Генерального директора о том, что записи о лицензии в Международном реестре не имеют силы в этой Договаривающейся стороне. [Правило 20bis(6)(a)]

729. Ведомство Договаривающейся стороны, законодательство которой предусматривает внесение записи о лицензиях на товарные знаки, но не признает действия лицензий, запись о которых внесена в Международный реестр, может уведомить Генерального директора о том, что запись о лицензии в Международном реестре не имеет силы в этой Договаривающейся стороне. [Правило 20bis(6)(b)]

730. Любое уведомление, сделанное в соответствии с предыдущими пунктами, публикуется в Бюллетене и на веб-сайте ВОИС (<https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>).

Изменения или аннулирование записи о лицензии

731. После внесения записи о лицензии владелец или лицензиат может пожелать изменить некоторые элементы лицензии (например, продолжительность ее действия). Заявление должно быть подано на официальном бланке (ММ14). Применяются пункты 714 – 718. [Правило 20bis(4)] [А.И. Раздел 2]

732. Если в отношении международной регистрации требуется внести запись о новом лицензиате, такая просьба рассматривается не как изменение лицензии, а как просьба о внесении записи о новой лицензии и она должна быть подана на бланке ММ13.

733. Просьба об аннулировании записи о лицензии подается на официальном бланке ММ15. По получении просьбы об аннулировании запись о лицензии удаляется из Международного реестра. Аннулирование записи о лицензии производится без уплаты пошлины.

734. Если в отношении конкретной международной регистрации внесены записи о нескольких лицензиях, любое заявление об изменении или аннулировании лицензии должно ясно и недвусмысленно указывать к какой лицензии относится данное заявление.

Замена национальной или региональной регистрации на международную регистрацию

Что такое замена?

735. Замена была введена в Соглашение в 1900 году для того, чтобы освободить владельца от бремени обязательного продления прежних национальных регистраций в одной стране или нескольких странах Мадридского союза. Соответственно, международная регистрация выигрывает от предшествования предыдущей национальной или региональной регистрации, сохраняя все права, приобретенные в силу последней.

736. Этот довольно древний механизм направлен на повышение эффективности централизованного управления портфелями товарных знаков в рамках Мадридской системы, так как предполагается, что международные регистрации при определенных условиях заменяют национальные или региональные регистрации в указанных Договаривающихся сторонах.

737. Терминология немного неточна, так как никакая физическая замена записей в национальных или региональных реестрах не производится, вместо этого данный механизм позволяет владельцу международной регистрации получить более раннюю дату охраны в юрисдикции, на которую распространяется предшествующее национальное или региональное право. Ссылка на то, что международная регистрация «считается заменяющей национальную или региональную регистрацию», не подразумевает, что действие национальной или региональной заявки приостанавливается или изменяется иным образом. Она остается в реестре соответствующей Договаривающейся стороны с сохранением всех прав, связанных с такой регистрацией, пока ее действие продляется владельцем.

738. Одна международная регистрация может заменить более одной национальной или региональной регистрации. Обычно это происходит в том случае, если соответствующая Договаривающаяся сторона использовала одноклассовую систему, то есть одна национальная регистрация могла распространяться только на один класс товаров и услуг, тогда как международная регистрация может охватывать до 45 классов товаров и услуг.

Нормативно-правовая база замены

739. Замена описана в статье 4*bis* Протокола и в правиле 21 Инструкции. В правиле 21 Инструкции была внесена поправка, которая вступает в силу с 1 февраля 2021 года⁸.

⁸ См. решение Ассамблеи Мадридского союза, принятое на ее пятьдесят третьей сессии в 2019 году (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf).

740. Статья *4bis* была принята и включена в Соглашение⁹ на Брюссельской дипломатической конференции 4 декабря 1900 г., в ней говорилось, что «[к]огда знак, заявленный в одном или нескольких договаривающихся государствах, впоследствии регистрируется Международным бюро на имя того же владельца или его правопреемника, считается, что международная регистрация заменяет предшествующие национальные регистрации, не ущемляя прав, приобретенных в силу этих предшествующих регистраций».

741. За прошедшие годы в статью *4bis* Соглашения были внесены небольшие изменения на Лондонской дипломатической конференции в 1934 году, на Стокгольмской дипломатической конференции в 1967 году и на Мадридской дипломатической конференции в 1989 году¹⁰.

742. Хотя статья *4bis(1)* Протокола не идентична статье *4bis(1)* Соглашения, целью иной формулировки в статье *4bis(1)* Протокола было внести большую ясность, а не изменить суть замены. Текст Протокола содержит более подробную информацию об условиях, на которых возможна замена, чем текст Соглашения.

Условия

743. Статья *4bis* Протокола предусматривает, что знак, являющийся предметом национальной или региональной регистрации в Ведомстве Договаривающейся стороны, рассматривается как замененный международной регистрацией этого же знака, если выполнены следующие условия: [Статья *4bis(1)*]:

- национальная или региональная регистрация и международная регистрация должны быть на имя одного и того же владельца;
- охрана, возникающая в результате международной регистрации, распространяется на указанную Договаривающуюся сторону;
- все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, также перечисляются в международной регистрации в отношении этой Договаривающейся стороны;
- распространение действия международной регистрации на эту Договаривающуюся сторону (которое может являться последующим указанием) вступает в силу после даты национальной или региональной регистрации.

744. Международная регистрация рассматривается как заменяющая национальную или региональную регистрацию, не затрагивая прав, приобретенных в силу последней (например, прав в отношении приоритета или права преждепользования знака).

⁹ Приблизительный перевод на английский язык, подготовленный Международным бюро и содержащийся в публикации ВОИС № 880 (E) от 1991 года. 1891 to 1991 Madrid Agreement Centenary (International Registration of Marks).

¹⁰ Более подробную информацию об истории замены в Мадридской системе см. в документе MM/LD/WG/18/4, который обсуждался на 18-ой сессии Мадридской рабочей группы (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ru/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf).

Дата вступления замены в силу

745. Считается, что замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией происходит автоматически, если выполнены условия, указанные в статье 4*bis*(1) Протокола; замена не зависит от каких-либо действий со стороны владельца или соответствующего Ведомства. Есть две важные даты: (i) дата вступления замены в силу; и (ii) дата внесения отметки о замене в национальный или региональный реестр. Датой вступления замены в силу является дата соответствующей международной регистрации или соответствующего последующего указания.

Допустимое время подачи просьбы в соответствии со статьей 4*bis*(2) Протокола в Ведомство соответствующей указанной Договаривающейся стороны

746. Ведомства Договаривающихся сторон обязаны по заявлению вносить отметки о замене в свои национальные или региональные реестры, как предусмотрено статьей 4*bis*(2) Протокола. Ведомства обязаны принимать просьбы о внесении отметок о замене с даты уведомления о международной регистрации или последующем указании, направленного Международным бюро.

747. От Ведомства, в национальном или региональном реестре которого зарегистрирован знак, после получения заявления от владельца (направленного непосредственно в это Ведомство) требуется сделать отметку в своем реестре о международной регистрации. Это не должно пониматься, как обязательное требование для того, чтобы пользоваться преимуществами замены. В тексте статьи 4*bis*(1) четко сказано, что замена рассматривается, как если бы она осуществлялась автоматически. Это означает, что никакие действия со стороны владельца не требуются: замена осуществляется, даже если владелец не обращается в Ведомство с просьбой о внесении отметки. Однако в целях информирования третьих лиц рекомендуется обратиться в Ведомство с просьбой сделать отметку о международной регистрации в его реестре. [Статья 4*bis*(2)]

Вступление в силу расширения охраны международной регистрации на Договаривающуюся сторону с даты национальной или региональной регистрации

748. Перед внесением отметки (см. ниже) Ведомства должны удостовериться в том, что выполнены требования статьи 4*bis*(1) Протокола, в частности в том, что дата любого расширения охраны в соответствии со статьей 3*ter* Протокола наступает после даты национальной или региональной регистрации.

Товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации

749. Кроме того, Ведомство должно удостовериться в том, что по крайней мере некоторые товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, перечислены в международной регистрации. Хотя в статье 4*bis*(1)(ii) сказано «все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации [...]», это положение не следует понимать буквально.

750. Предлагая правило 21 проекта Инструкции к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу на шестой сессии Рабочей группы по применению Мадридского протокола в 1989 г., которая состоялась 2–4 мая 1994 года, Международное бюро подробно разъяснило принцип, согласно которому национальная или региональная регистрация может *частично* охватываться заменившей его международной регистрацией. Это сказано в пункте 99 «Комментариев к некоторым правилам проекта Инструкции к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу»¹¹. Эти комментарии сохраняют актуальность, поскольку правило 21 проекта Инструкции соответствует правилу 21 действующей Инструкции.

751. В пункте 99 вышеуказанного документа говорится следующее:

«Следует иметь в виду, что никакие положения Соглашения или Протокола не препятствуют Договаривающейся Стороне проводить проверку для выяснения того, что все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, перечислены также в международной регистрации (см. статью 4*bis*(1)(ii) Протокола). В этой связи необходимо подчеркнуть, что слово «перечисленные» следует понимать как включающее слово «охватываемые». Например, если знак, который является предметом международной регистрации, охватывает «спиртные напитки» и в отношении него указана Договаривающаяся Сторона, в которой этот же знак зарегистрирован для «вин», замена должна ограничиваться винами, и предшествующие права, вытекающие из национальной или региональной регистрации, сохраняются за владельцем международной регистрации независимо от того, что национальная или региональная регистрация не продлевается. С другой стороны, если знак, являющийся предметом международной регистрации, охватывает «вина» и в отношении него указана Договаривающаяся сторона, в которой этот же знак зарегистрирован для «спиртных напитков» или «вин и спиртных напитков», замена будет касаться вин, и владелец, если он намерен сохранить в силе национальную или региональную регистрацию в отношении товаров (или услуг), не охватываемых международной регистрацией, должен будет по истечении срока действия национальной или региональной регистрации ходатайствовать о ее продлении в отношении таких товаров (или услуг)».

752. Ведомства Договаривающихся сторон следуют одному из двух толкований статьи 4*bis*(1) и объема замены: (i) дословное прочтение, в соответствии с которым международная регистрация должна охватывать все товары и услуги, перечисленные в заменяемой национальной или региональной регистрации; или (ii) нестрогое прочтение, допускающее частичную замену. Однако из истории принятия статьи 4*bis* Протокола и правила 21 Инструкции становится ясно, что предусматривалась возможность как полной, так частичной замены.

753. Перечень товаров и услуг в международной регистрации может не совпадать в точности с перечнем товаров и услуг в национальной или региональной регистрации. Перечень в международной регистрации может быть шире или уже, но в нем должны присутствовать по крайней мере некоторые пересекающиеся товары и услуги, то есть товары и услуги, охватываемые как национальной или региональной регистрацией, так и международной регистрацией. Названия пересекающихся товаров и услуг могут не быть идентичными, но должны быть эквивалентными.

¹¹ См. документ GT/PM/VI/3, *Комментарии к некоторым правилам проекта Инструкции к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу*, пункт 99.

754. В ходе своей восемнадцатой сессии в октябре 2020 года Мадридская рабочая группа¹² постановила рекомендовать Ассамблее Мадридского союза официально принять в 2021 году поправки к правилу 21 Инструкции, чтобы внести ясность относительно допустимости частичной замены. Хотя многие Ведомства Договаривающихся сторон уже согласились с тем, что замена может быть не только полной, но и частичной, ряду Договаривающихся сторон потребуется время на внесение изменений в национальное законодательство для реализации предлагаемой поправки к правилу 21 Инструкции. Вступление в силу рекомендуемой поправки к правилу 21 предлагается назначить на 1 ноября 2021 г. Однако также предлагается включить в правило 40 Инструкции положение о переходном периоде, согласно которому применение поправки о частичной замене станет обязательным с 1 февраля 2025 года.

Последствия замены для национальной или региональной регистрации

755. Для национальной или региональной регистрации и заменяющей их (полностью или частично) международной регистрации должна быть предусмотрена возможность сосуществования. Сама по себе замена необязательно предусматривает или требует аннулирования национальной или региональной регистрации. Решение о продлении или непродлении национальной или региональной регистрации должно приниматься ее владельцем. Благодаря такому сосуществованию владелец может избежать потери охраны своего знака в случае прекращения действия международной регистрации в течение пятилетнего срока зависимости. [Статья 6(2)]

756. Следующий пример показывает, как должна применяться частичная замена: предыдущая национальная или региональная регистрация охватывает в классе 25 «одежду, головные уборы и обувь», в то время как международная регистрация охватывает в том же классе только «одежду». В национальном или региональном реестре могло бы быть отмечено, что замена предыдущего национального или регионального права ограничивается «одеждой» по классу 25. Если позднее владелец решает допустить потерю предыдущего национального или регионального права, никакая охрана для товаров класса 25, не относящихся к «одежде», более не предоставляется. Однако в национальном или региональном реестре будет указано, что, согласно международной регистрации, владелец пользуется охраной соответствующего знака для «одежды» по классу 25 с даты предоставления охраны, предусмотренной предыдущей национальной или региональной регистрацией.

757. Владельцу следует самому убедиться, что условия, предусмотренные статьей 4*bis* Протокола, действительно выполняются в конкретном случае. Другими словами, если выполнены эти условия, замена вступает в силу и владелец может воспользоваться или не воспользоваться возможностью направить в Ведомство просьбу о внесении отметки об этом факте. Однако, помимо оговорки о ранее приобретенных правах, в Протоколе не указаны никакие другие последствия замены.

¹²

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ru/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf.

Внесение отметки

758. Статья 4bis(2) Протокола предусматривает, что Ведомство, в национальный или региональный реестр которого внесен знак, обязано по заявлению произвести в своем реестре отметку о международной регистрации. Если владелец обращается в Ведомство указанной Договаривающейся стороны с просьбой о внесении в его национальный или региональный реестр отметки о замене, эта процедура выполняется в данном Ведомстве. Это означает, что владелец должен представить просьбу непосредственно в соответствующее Ведомство, возможно, через местного представителя на местном бланке и уплатить пошлину за подачу такого заявления. Для получения более подробной информации о процедурах различных Ведомств владельцы могут обратиться непосредственно в такие Ведомства или воспользоваться базой данных членов Мадридской системы¹³ на веб-сайте ВОИС.

759. Если Ведомство указанной Договаривающейся стороны по просьбе владельца вносит в свой реестр отметку о замене национальной или региональной регистрации международной регистрацией, такое Ведомство должно уведомить об этом Международное бюро. Это вытекает из правила 21(1) Инструкции¹⁴.

760. Такое уведомление должно указывать: номер международной регистрации, дату подачи, ее номер, дату приоритета (если имеется) национальной или региональной регистрации, которая заменяется международной регистрацией, и – если замена касается только части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, – эти товары и услуги. Кроме того, уведомление должно содержать информацию, касающуюся любых других прав, приобретенных вследствие национальной или региональной регистрации¹⁵. Международное бюро предоставило образцы (типовые бланки) для сообщений Ведомств; один из них предназначен специально для уведомления о замене (MF 17)¹⁶.

761. Международное бюро записывает сведения, сообщенные таким образом, в Международный реестр на дату получения уведомления, соответствующего установленным требованиям, и информирует об этом владельца. Оно также публикует их в Бюллетене. Цель этой процедуры по внесению Ведомством отметки в реестр заключается в том, чтобы обеспечить предоставление соответствующей информации о замене третьим сторонам в национальных или региональных реестрах, так же как и в Международном реестре; это обеспечивает информирование третьих сторон и общеизвестность факта замены. [Правило 21] [Правило 32(1)(a)(xi)]

¹³ <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember>.

¹⁴ Правило 21 было введено при принятии Общей инструкции, которая вступила в силу 1 апреля 1996 года. В Инструкции к Соглашению эквивалентная процедура отсутствовала.

¹⁵ В этой связи следует также вспомнить, что в соответствии с рекомендацией Рабочей группы Ассамблея Мадридского союза в ходе ее тридцать седьмой (21-й внеочередной) сессии приняла поправку к правилу 21(1), которая расширяет область его действия, допуская сообщение Ведомствами Международному бюро информации, касающейся «иных прав», приобретенных в силу замененной национальной или региональной регистрации. Эта поправка вступила в силу 1 апреля 2007 года, и в ней говорится следующее: «Уведомление может также содержать информацию, касающуюся любых иных прав, приобретенных в силу этой национальной или региональной регистрации, в форме, согласованной Международным бюро и соответствующим Ведомством».

¹⁶ https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/model_form_17.pdf.

762. Хотя замена является фундаментальным механизмом Мадридской системы и потенциально одной из самых привлекательных ее черт, используется она редко. Например, по состоянию на март 2020 года Международное бюро получило и зарегистрировало лишь около 1600 уведомлений от Ведомств, внесших отметку о замене в соответствии со статьей 4bis(2) Протокола.

763. Замена позволяет владельцу упростить управление портфелем принадлежащих ему знаков и сделать его более централизованным, объединив все ранее приобретенные национальные/региональные права в одну международную регистрацию. Замена позволяет снизить затраты на поддержание знака в силе: владельцу достаточно поддерживать в силе одну регистрацию (международную регистрацию) и следить за одной датой продления, при этом ему не требуются никакие местные представители.

764. Несмотря на замену национальной или региональной регистрации, владелец международной регистрации заинтересован в продлении срока действия национальной или региональной регистрации в течение пятилетнего периода, пока международная регистрация зависит от базового знака.

Замена и Брекзит

765. С 1 января 2021 года указание ЕС в международной регистрации более не распространяется на Соединенное Королевство. Если до 31 декабря 2020 года EUIPO предоставляло охрану указанию ЕС, Ведомство Соединенного Королевства (UK IPO) автоматически создает национальное право в Соединенном Королевстве на основании объема соответствующего указания ЕС («сопоставимое право»). Охрана в Соединенном Королевстве более не входит в объем охраны международной регистрации и указания ЕС, однако владелец получает национальное право, действующее в Соединенном Королевстве, отражающее объем указания ЕС. Если на 31 декабря 2020 года указание ЕС еще находилось на рассмотрении в EUIPO, владельцу предоставляется возможность подать национальную заявку в UK IPO, и дата этой национальной заявки будет отражать дату указания ЕС (дату международной регистрации или дату последующего указания, если применимо).

766. В соответствии с вышеуказанным сценарием, если владелец желает, чтобы его международная регистрация обеспечивала охрану в Соединенном Королевстве, ему необходимо впоследствии указать Соединенное Королевство в рамках Мадридской системы. В таком случае, если выполнены условия статьи 4bis Протокола, владелец может позднее направить в UK IPO просьбу о внесении отметки о замене национальной регистрации. Таким образом, в национальном реестре Соединенного Королевства будет отражен тот факт, что владелец пользуется охраной в силу национального права в Соединенном Королевстве, со ссылкой на дату указания ЕС в международной регистрации.

Факты, касающиеся истребования старшинства

767. Если запись о притязании на старшинство внесена в Международный реестр в отношении указания Европейского союза (см. пункты 278 – 280), в отношении такого притязания проводится экспертиза EUIPO, которое может его либо принять либо отказать в нем в соответствии с применимым законодательством. Если EUIPO отказывает в действии такого притязания и в той степени, что соответствующее решение является окончательным, об этом факте должно быть уведомлено Международное бюро. С другой стороны, если притязание на старшинство принимается EUIPO, необходимость в уведомлении об этом Международное бюро отсутствует, поскольку внесение записи в Международный реестр о притязании на старшинство и его публикация в Бюллетене не потребуют никакого изменения. [Правило 21bis(1)]

768. Инструкция о товарном знаке ЕС позволяет проводить истребование старшинства после регистрации товарного знака ЕС. Если Европейский союз указан в международной регистрации, такое «позднее» притязание на старшинство должно быть представлено непосредственно в EUIPO. Более того, если в притязании на старшинство отказано EUIPO после проведения экспертизы, соответствующее уведомление Международного бюро со стороны EUIPO не делается (поскольку нечего вносить в Международный реестр). Таким образом, Международное бюро должно быть уведомлено только в отношении соответствующей информации о позднем притязании на старшинство, которое было принято EUIPO. Необходимо уведомлять о следующем: [Правило 21bis(2)]

- номер соответствующей международной регистрации,
- государство-член или государства-члены, в которых или для которых зарегистрирован более ранний знак, вместе с датой вступления в силу регистрации этого более раннего знака и номером соответствующей регистрации.

769. В соответствии с системой товарного знака Европейского союза притязание на старшинство, которое было принято EUIPO, может впоследствии прекратить свое действие (в частности, после отзыва или аннулирования). Таким образом, если запись о соответствующем притязании на старшинство уже была внесена в международный реестр, Международное бюро должно быть уведомлено EUIPO о любом последующем окончательном решении, затрагивающее такое притязание, включая отзыв или аннулирование. [Правило 21bis(3)]

770. Записи обо всей информации, о которой Международное бюро было уведомлено в соответствии с предыдущими пунктами, вносятся в Международный реестр и публикуются в Бюллетене. [Правила 21bis(4) и 32(1)(a)(xi)]

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ-ПРЕЕМНИКАХ

771. Нижеследующие пункты имеют отношение к охране международной регистрации в случае, когда государство, которое было указано, было затронуто изменениями, в результате которых часть территории этого государства (“Договаривающаяся сторона-предшественница”) стала независимым государством (“государство-преемник”). В таком случае государство-преемник может сдать на хранение Генеральному директору заявление о продолжении, действие которого заключается в том, что Протокол применяется государством-преемником. [Правило 39]

772. Любой владелец международной регистрации с территориальным расширением на Договаривающуюся сторону-предшественницу, вступающим в силу до даты, о которой уведомило государство-преемник, получит извещение Международного бюро. Владелец может обеспечить непрерывную охрану своей международной регистрации в государстве-преемнике путем подачи в Международное бюро в течение шести месяцев с даты направления Международным бюро соответствующего извещения заявления о продолжении действия международной регистрации в государстве-преемнике и уплаты Международному бюро в течение того же шестимесячного срока пошлины, размер которой определен в Инструкции. Часть этой пошлины переводится Международным бюро государству-преемнику. [Правило 39(1)]

773. В случае несоблюдения владельцем шестимесячного срока для подачи заявления о продолжении действия международной регистрации в государстве-преемнике и для уплаты Международному бюро соответствующей пошлины владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Ходатайство о продолжении делопроизводства должно быть подано в Международное бюро на официальном бланке MM20 в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока. Вместе с ходатайством должны быть выполнены все требования, к которым применялся пропущенный срок, и должна быть уплачена пошлина за продолжение делопроизводства. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 145 – 149. [Правило 5bis]

774. После истечения срока для подачи заявления о непрерывной охране охрана международной регистрации в соответствующей Договаривающейся стороне может быть получена только посредством последующего указания.

775. После получения заявления и уплаченной пошлины, Международное бюро уведомляет Ведомство государства-преемника и вносит соответствующую запись в Международный реестр. Оно также публикует соответствующие данные в Бюллетене. [Правило 39(3)]

776. Государство-преемник может отказать в предоставлении охраны международной регистрации только в том случае, если срок, указанный в статье 5(2) Соглашения или Протокола, не истек в отношении территориального расширения на Договаривающуюся сторону-предшественницу. Правило 39(4) Инструкции, однако, не препятствует Ведомству государства-преемника уведомлять и после истечения срока, указанного в статье 5(2) Соглашения и Протокола, об окончательном решении об отказе в охране, направляемом в соответствии с установленным порядком в Международное бюро Договаривающейся стороной-предшественницей (до того, как преемственность имеет место) в отношении международной регистрации, которая являлась предметом заявления о продолжении действия в государстве-преемнике. [Правило 39(4)]