

Руководство по Мадридской системе

международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским протоколом



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

(обновлено в 2022 году)

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Правовой отдел Мадридской системы
Мадридский реестр
Сектор брендов и образцов
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
1211 Geneva 20, Switzerland

Тел.: (+41) 022 338 9111

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

Интернет: <https://www.wipo.int/madrid/ru/>

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Женева
Публикация ВОИС № 455R/22
ВОИС, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
ГЛАВА I: ВВЕДЕНИЕ	13
РУКОВОДСТВО.....	13
МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА.....	14
Протокол	14
Как стать участником Мадридской системы	15
Кто может использовать систему?	15
Краткое описание системы	15
Преимущества системы	16
Преимущества Мадридской системы: пример	18
Иллюстрация А (прямой путь)	18
Иллюстрация В (Мадридский путь)	19
Сравнение затрат (заявки).....	22
Сравнение расходов (управление правами)	23
ВАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	23
Обмен сообщениями с Международным бюро	23
Способы связи.....	24
Обязательное указание адреса электронной почты для заявителей, владельцев и представителей	24
Официальные бланки	26
Подписи	26
Типовые формы (для ведомств участников).....	26
Сроки и меры послабления	27
Оправдание несоблюдения сроков	28
Сроки, установленные Ведомствами	29
Дата международной заявки и последующего указания	29
Продолжение делопроизводства	29
Языки	30
Трёхязычный режим	30
Уплата пошлин в Международное бюро.....	31
Валюта платежа	32
Способы платежа	32
Дата платежа	33
Изменение размера пошлины	34
Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран (НРС)	34
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ	34
Сравнение Протокола и Соглашения	34
Защитная оговорка.....	35
До 1 сентября 2008 года: преобладание Соглашения в силу защитной оговорки.....	36
С 1 сентября 2008 года: преимущество Протокола	36
Действие статьи 9sexies	37
Иллюстрация А (применяется статья 9sexies(1)(b)).....	38
Иллюстрация В (статья 9sexies(1)(b) не применяется).....	38
Приостановка действия Соглашения.....	39
ОНЛАЙНОВЫЕ УСЛУГИ: РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ.....	40
Онлайновые ресурсы Мадридской системы	40
Содержание Международного реестра	41
Бюллетень ВОИС по международным знакам	41
Оповещения	41
Madrid Monitor.....	41
Ежегодные, ежемесячные и «текущие» статистические данные	41
Выписки из Международного реестра.....	42
Заверение выписки из международного реестра.....	42
Онлайновые услуги Мадридской системы: поиск; подача; Madrid Monitor; управление.....	43

Руководство по Мадридской системе

Глобальная база данных по брендам	43
Менеджер товаров и услуг Мадридской системы	44
База данных участников Мадридской системы	44
Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы	44
Madrid Monitor.....	45
Мадридская служба управления портфелем	46
Онлайновый калькулятор пошлин	46
Электронные платежи	46
Онлайновые бланки	46
Электронное продление	46
Электронное последующее указание	47
Электронное ограничение	47
Электронный отказ от регистрации.....	47
Электронное изменение данных о владельце.....	47
Электронное управление представителем	47
Электронное изменение в праве собственности	47

ГЛАВА II: МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ... 48

ВВЕДЕНИЕ..... 48

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕЛЬЦАМ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 48

Базовая заявка или регистрация (базовый знак)	48
Правомочие и Ведомство происхождения	49
Несколько заявителей.....	51
Представление международной заявки	51
Язык международной заявки.....	51

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ 52

Варианты охраны товарного знака за рубежом	52
Выбор правомочия и Ведомства происхождения	52
Выбор базового знака	53
Изображение знака	53
Товары и услуги	53
Срок зависимости	54
Перечень товаров и услуг.....	54
Поиск перед подачей	54
Практика проведения экспертизы	55
Представитель.....	55

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО 55

Назначение представителя	56
В международной заявке или просьбе о внесении записи об изменении права собственности на международную регистрацию	56
В отдельном официальном бланке	56
Только один представитель	56
Адрес электронной почты представителя.....	57
Назначение, не соответствующее правилам	57
Внесение записи и уведомление о назначении.....	57
Последствия назначения представителя.....	57
Изменение сведений о зарегистрированном представителе	58
Уведомление об изменении (изменениях)	59
Аннулирование по просьбе заявителя или владельца	59
Аннулирование по просьбе представителя	59
Уведомление об аннулировании	60
Отсутствие пошлины за внесение записи	60

БЛАНК ЗАЯВКИ 60

Договаривающаяся сторона (участник), в которой находится Ведомство происхождения	61
Сведения о заявителе	61
Имя.....	61
Адрес	61
Адрес электронной почты.....	61
Альтернативный почтовый адрес и адрес электронной почты для переписки	62
Номера телефонов	62

Заявка от имени нескольких заявителей	62
Предпочтительный язык для переписки.....	63
Другие сведения.....	63
Право на подачу заявки	63
Назначение представителя	65
Базовая заявка или базовая регистрация	66
Испрашиваемый приоритет	66
Знак	68
Специальные виды знаков (объемные знаки, звуковые знаки или коллективные, сертификационные или гарантийные знаки)	68
Знак должен быть цветным (базовый знак в черно-белом изображении).....	69
Знак состоит исключительно из цвета или комбинации цветов	70
Стандартные шрифты	70
Заявленный цвет (цвета).....	71
Прочие сведения	71
Транслитерация знака (обязательно).....	72
Перевод знака (факультативно)	72
У знака нет значения (факультативно).....	73
Описание знака	73
Словесные элементы знака (факультативно).....	74
Пример словесных элементов знака	74
Отказ от охраны (факультативно).....	74
Товары и услуги.....	75
Ограничение перечня товаров и услуг	77
Указания.....	79
Особые требования, относящиеся к некоторым участникам.....	79
Указание второго языка (Европейский союз).....	80
Испрашивание старшинства (более ранние права в одном из государств – членов Европейского союза)	80
Заявление о намерении использовать знак	81
Подпись заявителя и/или его представителя.....	81
Удостоверение и подписание международной заявки Ведомством происхождения	82
Лист расчета пошлины.....	82
Применимые пошлины	82
Добавочные пошлины и дополнительные пошлины («стандартные пошлины»)	82
Индивидуальные пошлины	83
Пошлина, состоящая из двух частей.....	83
Размер пошлин	83
Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран	84
Как оплатить пошлины за подачу заявки	84
Списание средств с расчетного счета в Международном бюро	85
Другие способы оплаты.....	85
Оплата кредитной картой.....	86
ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО	86
Несоблюдение правил в международной заявке	86
Несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг.....	87
Несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг	89
Другие несоответствия	89
Нарушения, подлежащие устранению Ведомством происхождения	90
Несоответствия, которые могут быть устранены Ведомством происхождения или заявителем	91
Нарушения правил, подлежащие исправлению заявителем.....	91
Несоответствия, касающиеся заявления о намерении использовать знак	92
Регистрация, уведомление и публикация	93
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	94
Действие международной регистрации	94
Дата международной регистрации.....	94
Несоблюдение правил: дата в особых случаях	94
Внесение записи о международной регистрации	95
Содержание международной регистрации	95
Публикация международной регистрации	96
Язык регистрации и публикации	96
Срок действия регистрации.....	96
ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАКА В ВЕДОМСТВАХ УКАЗАННЫХ УЧАСТНИКОВ ..	96

Руководство по Мадридской системе

Основания для отказа	96
Срок для отказа	97
Процедура отказа в охране	99
Уведомление о предварительном отказе в предоставлении охраны	99
Полный или частичный отказ	100
Уведомление о предварительном отказе на основании возражения	101
Условное принятие	101
Внесение записи и публикация предварительного отказа: передача владельцу	101
Язык уведомления о предварительном отказе	102
Уведомления о предварительном отказе, не соответствующие требованиям	102
Предварительный отказ, который не рассматривается как таковой	102
Предварительный отказ составлен с нарушениями и запись о нем не вносится в Международный реестр	103
Уведомление о предварительном отказе составлено с нарушением правил, но запись о нем внесена в реестр	104
Процедура после уведомления о предварительном отказе	104
СТАТУС ЗНАКА В УКАЗАННОМ УЧАСТНИКЕ	104
Временный статус знака	105
Окончательный статус знака	105
Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе	106
Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа	106
Подтверждение полного предварительного отказа	107
Другие решения, влияющие на объем охраны	107
Последующие решения, принимаемые указанным участником	107
Внесение записей о заявлениях, полученных в соответствии с правилом 18ter (решения, касающиеся объема охраны или отказа в охране)	107
Признание международной регистрации недействительной на территории указанного участника	107
Внесение записи о признании регистрации недействительной	108
Сообщения от ведомств указанных участников в соответствии с правилом 23bis, направляемые через Международное бюро	109
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УКАЗАНИЕ	109
Невозможность подачи последующих указаний в некоторых случаях	110
Представление последующего указания	110
Язык последующего указания	111
Официальный бланк	111
Номер международной регистрации	111
Владелец международной регистрации	112
Имя	112
Указания	112
Заявление о намерении использовать знак	112
Указание второго языка и притязание на старшинство (для целей указания Европейского союза)	112
Товары и услуги, в отношении которых сделано последующее указание	113
Прочие сведения	114
Сведения, касающиеся владельца	114
Указание элемента (элементов) знака, выполненного в цвете	114
Перевод	114
Факультативное описание	114
Дата последующего указания	114
Подпись владельца и/или его представителя	114
Дата получения и заявление Ведомства участника, с которым связан владелец, представляющего последующее указание	115
Лист расчета пошлины	115
Действие последующего указания	116
Дата последующего указания	116
Пример просьбы о последующем указании, поданной незадолго до даты продления регистрации	117
Срок охраны	118
Последующее указание, не соответствующее правилам	118
Внесение записи, уведомление и публикация	119
Решения, принимаемые указанными участниками в отношении объема охраны	120
последующее указание в результате преобразования указания Договаривающейся организации (Европейский союз)	120
Официальный бланк и его содержание	121
Представление последующего указания в результате преобразования	121

Дата последующего указания в результате преобразования.....	121
---	-----

ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О РАЗЛИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

.....	122
Язык сообщения, записи и публикации	122
Изменение имени, адреса или правового статуса владельца.....	123
Представление просьбы.....	123
Официальный бланк	124
Номер международной регистрации.....	124
Имя владельца	124
Изменение имени и/или адреса владельца	124
Запись сведений о правовом статусе владельца или его изменении	125
Контактные данные владельца	125
Подпись владельца и/или его представителя	125
Ведомство участника, с которым связан владелец, представляющее просьбу.....	125
Лист расчета пошлины.....	125
Просьбы, не соответствующие правилам	126
Внесение записи, уведомление и публикация.....	126
Результат внесения записи об изменении имени, адреса или правового статуса владельца	127
Запись сведений об ограничении, отказе и аннулировании	127
Действие и последствия ограничения, аннулирования или отказа от охраны.....	127
Ограничение.....	127
Отзыв регистрации	128
Аннулирование	128
Краткое описание ограничений	129
Представление просьбы о внесении записи об ограничении, отказе от регистрации или аннулировании	129
Официальные бланки	130
Международные регистрации	130
Ограничение.....	131
Отзыв регистрации	131
Аннулирование.....	132
Владелец	132
Указанные участники	132
Товары и услуги.....	133
Подпись владельца и/или его представителя	133
Ведомство участника, с которым связан владелец, представляющее просьбу.....	134
Лист расчета пошлины (только для ограничения).....	134
Просьбы, не соответствующие правилам	134
Внесение записи, уведомление и публикация.....	135
Результат внесения записи об ограничении.....	135
Заявление о том, что ограничение не имеет силы.....	135
Изменение в праве собственности	136
Право цессионария являться новым владельцем	136
Представление просьбы о внесении записи об изменении в праве собственности.....	137
Официальный бланк	137
Номер международной регистрации.....	138
Имя владельца (цедента).....	138
Данные нового владельца (цессионария).....	138
Право нового владельца (цессионария) на регистрацию в качестве владельца международной регистрации или регистраций	138
Назначение представителя новым владельцем (цессионарием)	139
Объем изменения в праве собственности	139
Подпись владельца (цедента) и/или его представителя	140
Представляющее просьбу Ведомство участника, с которым связан зарегистрированный владелец (цедент), или Ведомство участника, с которым связан новый владелец (цессионарий),	140
Лист расчета пошлины.....	140
Просьбы, не соответствующие правилам	141
Внесение записи, уведомление и публикация.....	141
Частичное изменение владельца	141
Пример частичного изменения в праве собственности	142
Несколько последовательных изменений в праве собственности.....	143
Заявление о том, что изменение в праве собственности не имеет силы.....	143
Пример частичного изменения в праве собственности после занесения в реестр заявления о том, что изменение права собственности не имеет силы	144
Изменение имени или адреса представителя	145

Руководство по Мадридской системе

Просьбы, не соответствующие правилам	145
Внесение записи, уведомление и публикация	146
Разделение международной регистрации	146
Представление просьбы о разделении международной регистрации	147
Официальный бланк	147
Участник, представляющий просьбу	147
Номер международной регистрации	147
Имя владельца	148
Товары и услуги, в отношении которых должна быть сделана запись о разделении	148
Подпись владельца и/или его представителя	148
Заявление о временном статусе (для разделительной регистрации)	148
Подпись Ведомства, представляющего просьбу	148
Лист расчета пошлины	148
Просьба, не соответствующая правилам	149
Внесение записи, уведомление и публикация	149
Пример разделения регистраций	150
Слияние международных регистраций	151
Слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении в праве собственности	152
Представление просьбы о внесении записи о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении в праве собственности	152
Официальный бланк	152
Имя владельца	152
Номер международной регистрации	152
Подпись владельца и/или его представителя	152
Ведомство участника, с которым связан владелец, представляющее просьбу	153
Слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации	153
Представление просьбы о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации	153
Официальный бланк	153
Имя владельца	153
Номер международной регистрации	153
Подпись владельца и/или его представителя	154
Ведомство, представляющее просьбу	154
Внесение записи, уведомление и публикация	154
ПРОЧИЕ ЗАПИСИ	158
Ограничение права владельца распоряжаться международной регистрацией	158
Внесение записей о лицензиях в Международный реестр	159
Заявление о том, что записи о лицензиях в Международном реестре не имеют силы в участнике ..	159
Представление просьбы о внесении записи о лицензии	159
Официальный бланк	160
Просьба, не соответствующая правилам	161
Внесение записи и уведомление	161
Заявление о том, что запись о конкретной лицензии не имеет силы	162
Изменения или аннулирование записи о лицензии	162
ПРОДЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ	163
Важные соображения: управление продлением	163
Неофициальное сообщение о продлении	163
Никаких изменений в международной регистрации	164
Непродление срока действия регистрации в отношении определенного указанного участника	164
Продление и последующее указание	164
Другие изменения, затрагивающие объем охраны в международной регистрации	165
Статус охраны на момент продления	165
Предоставление полной охраны	166
Предоставление частичной охраны	166
Полный отказ в предоставлении охраны	167
Предварительный отказ в предоставлении охраны	168
Признание регистрации недействительной, отказ от регистрации, аннулирование и ограничения ..	169
Процедура продления срока действия регистрации — представление просьбы о продлении	169
Пошлины за продление	170
Недоплаченные пошлины	171
Внесение записи о продлении действия регистрации; уведомление, свидетельство и публикация ..	171
Дополнительное продление действия	173
Непродление срока действия	173

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ.....	173
Ошибки, допущенные владельцем или представителем владельца.....	174
Ошибки, допущенные Международным бюро или Ведомством.....	174
Официальный бланк для подачи просьбы об исправлении.....	175
Номер международной регистрации.....	175
Регистрационный номер.....	175
Описание запрашиваемого исправления.....	175
Представление и подпись.....	175
Внесение записи, публикация и уведомление об исправлении.....	175
Отказ после внесения исправления.....	175
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЕСТР.....	176
СРОК ЗАВИСИМОСТИ.....	177
Прекращение действия в течение срока зависимости.....	177
Прекращение действия базовой заявки или регистрации.....	178
Процедура уведомления о прекращении действия.....	179
Внесение в Международный реестр записи о прекращении действия.....	180
Изменение права собственности на международную регистрацию в течение срока зависимости.....	180
Преобразование.....	181
ЗАМЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ.....	182
Что такое замена?.....	182
Условия замены.....	182
Товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации.....	183
Внесение записи о замене.....	183
Примеры полной замены национального права.....	185
У международной регистрации и национальной регистрации одинаковый объем охраны.....	185
У международной регистрации более широкий объем охраны, чем у национальной регистрации.....	186
Пример частичной замены национального права.....	187
Замена и «брекзит».....	189
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ-ПРЕЕМНИКАХ.....	191
ГЛАВА III: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЕДОМСТВ УЧАСТНИКОВ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ.....	192
ВВЕДЕНИЕ.....	192
ОНЛАЙНОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВЕДОМСТВ.....	192
Типовые бланки.....	193
Статистические данные Мадридской системы.....	193
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО.....	193
Способы связи (ведомства).....	194
Передача данных в формате XML на FTP-сервер или SFTP-сервер.....	194
Портал Мадридской системы для ведомств.....	194
Автоматизированная система управления промышленной собственностью (IPAS).....	195
Служба электронной подачи Мадридской системы (Madrid e-Filing).....	195
Обмен сообщениями – Ведомство указанного участника.....	196
РОЛИ ВЕДОМСТВА УЧАСТНИКА.....	196
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ.....	196
ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕСЫЛКА ПРОСЬБ В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ОТ ИМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.....	196
Просьбы о внесении записи о последующем указании, поданные через Ведомство.....	197
Дата последующего указания.....	197

Последующее указание, не соответствующее правилам	198
Просьба о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию ...	199

РОЛЬ ВЕДОМСТВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 200

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА..... 200

Требования к владельцам товарных знаков при использовании ими Мадридской системы	200
Правомочие и Ведомство происхождения	200
Базовая заявка или регистрация (базовый знак).....	201
Консультирование заявителя по поводу выбора базового знака	201
Несколько заявителей	202

БЛАНК ЗАЯВКИ 202

Базовый знак и притязание на приоритет	204
Правомочие	204
Удостоверение международной заявки Ведомством происхождения	204
Соответствие сведений	206
Знак.....	206
Специальные виды знаков (объемные знаки, звуковые знаки или коллективные, сертификационные или гарантийные знаки)	206
Знак должен быть цветным (базовый знак в черно-белом изображении).....	207
Знак состоит исключительно из цвета или комбинации цветов	207
Стандартные шрифты	207
Заявленный цвет (цвета)	207
Прочие сведения.....	207
Транслитерация знака (обязательно)	207
Перевод знака (факультативно)	208
У знака нет значения (факультативно)	208
Описание знака.....	208
Словесные элементы знака (факультативно)	208
Отказ от охраны (факультативно)	208
Товары и услуги	209
Ограничения перечня товаров и услуг	210
Указания	210
Указания Соединенных Штатов Америки и Европейского союза.....	210
Подпись заявителя и/или его представителя	211
Подписание международной заявки Ведомством происхождения	211
Пример удостоверения и подписания международной заявки Ведомством происхождения.....	212
Пересылка международной заявки в Международное бюро.....	213
Оплата пошлин за подачу заявки	213

ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО 213

Несоблюдение правил в международной заявке	213
Несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг.....	214
Пример несоблюдения правил в отношении классификации товаров и услуг (правило 12).....	216
Несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг	219
Пример несоблюдения правил, связанных с указанием товаров и услуг (правило 13)	220
Другие нарушения.....	223
Нарушения, подлежащие устранению Ведомством происхождения.....	223
Нарушения, подлежащие устранению Ведомством происхождения или заявителем	224
Несоблюдения правил, подлежащие исправлению заявителем	224
Несоблюдение правил в отношении заявления о намерении использовать знак	225
Регистрация, уведомление и публикация	226

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 226

Действие международной регистрации	226
Дата международной регистрации.....	227
Несоблюдение правил: дата в особых случаях.....	227
Пример определения даты международной регистрации в особых случаях.....	228
Прекращение действия базового знака в течение срока зависимости	229
Прекращение действия базовой заявки или регистрации	230
Контроль за статусом базового знака	230
Процедура уведомления о прекращении действия.....	231
Типовой бланк 9.....	233
Внесение в Международный реестр записи о прекращении действия.....	234

Разделение или слияние базовой заявки, регистрации, полученной на ее основе, или базовой регистрации	235
--	-----

РОЛЬ ВЕДОМСТВА УКАЗАННОГО УЧАСТНИКА..... 236

ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ВЕДОМСТВАХ УКАЗАННЫХ УЧАСТНИКОВ.....	237
Ведомство, указанное в международной заявке	237
Ведомство, указанное в последующем указании.....	239
Экспертиза по существу (критерии).....	241
Ограничения	241
Решения об объеме охраны	243
Основания для отказа.....	243
Срок для отказа.....	244
Уведомление о возможном возражении (типовые бланки 1 и 2)	244
Процедура отказа в охране	247
Уведомление о предварительном отказе в предоставлении охраны.....	247
Полный или частичный отказ.....	248
Полный предварительный отказ	248
Пример полного предварительного отказа	249
Частичный предварительный отказ	250
Пример частичного предварительного отказа в предоставлении охраны	251
Предварительный отказ на основании возражения.....	253
Условное принятие	254
Язык уведомления о предварительном отказе	254
Внесение записи и публикация предварительного отказа	255
Уведомление владельца о предварительном отказе	255
Язык уведомления о предварительном отказе	255
Уведомления о предварительном отказе, не соответствующие требованиям.....	255
Предварительный отказ, который не рассматривается как таковой.....	256
В уведомлении о предварительном отказе допущено нарушение правил и запись о нем не вносится в Международный реестр	256
В уведомлении о предварительном отказе допущено несоблюдение правил, но запись о нем вносится в реестр.....	256
Процедура после уведомления о предварительном отказе	257
Статус международной регистрации в указанном участнике.....	257
Временный статус знака	258
Типовой бланк 8	258
Окончательный статус международной регистрации	259
Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе ..	259
Типовой бланк 4	259
Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа	260
Типовой бланк 5	260
Подтверждение полного предварительного отказа.....	261
Типовой бланк 6	261
Другие решения, принимаемые указанным участником, которые влияют на объем охраны	261
Последующие решения.....	261
Типовой бланк 7	262
Внесение записей о заявлениях, полученных в соответствии с правилом 18ter	262
Признание международной регистрации недействительной на территории указанного участника	262
Типовой бланк 10	263
Внесение записи о признании регистрации недействительной.....	264
Сообщения от ведомств указанных участников в соответствии с правилом 23bis, направляемые через Международное бюро	264
Уведомления об изменениях и другие записи, касающиеся международной регистрации	264
Экспертиза уведомлений об изменениях и других записей, касающихся международной регистрации	265
Заявление о том, что ограничение не имеет силы	265
Экспертиза ограничения.....	266
Последствия заявления.....	266
Предельный срок для заявления	267
Типовой бланк 13	267
Пример заявления о том, что ограничение не имеет силы.....	267
Окончательное решение после заявления	268
Типовой бланк 14	268

Внесение записи и уведомление о заявлении и его публикация	268
Заявление о том, что изменение в праве собственности не имеет силы	268
Экспертиза изменения в праве собственности	269
Предельный срок для заявления	269
Последствия заявления	269
Типовой бланк 11	269
Окончательное решение после заявления	269
Типовой бланк 12	270
Внесение записи и уведомление о заявлении и его публикация	270
Заявление о том, что запись о конкретной лицензии не имеет силы	270
Экспертиза записи о лицензии	270
Последствия заявления	271
Предельный срок	271
Типовой бланк 15	271
Окончательное решение после заявления	271
Типовой бланк 16	271
Внесение записи и уведомление о заявлении и его публикация	272
Разделение международной регистрации	272
Внесение записи, уведомление и публикация	273
Слияние международных регистраций	273
Слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении в праве собственности	274
Слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации	274
Замена национальной или региональной регистрации на международную регистрацию	275
Что такое замена?	275
Условия замены	276
Сосуществование международной и национальной/региональной регистраций и перечисленные в них товары и услуги	276
Внесение записи о замене	277
Типовой бланк 17	278
Преобразование	279
Исправление ошибок в международной регистрации	280
Ошибки, допущенные владельцем или представителем владельца	280
Ошибки, допущенные Международным бюро или Ведомством	281
Бланк для подачи просьбы об исправлении	281
Номер международной регистрации	281
Регистрационный номер	282
Описание запрашиваемого исправления	282
Представление и подпись	282
Внесение записи, публикация и уведомление об исправлении	282
Отказ после внесения исправления	282
Невозможность внесения других изменений в международный реестр	282

ГЛАВА IV: КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОТОКОЛА..... 283

ПОДГОТОВКА К ПРИСОЕДИНЕНИЮ..... 284

Первоначальная оценка	285
Руководство переменами	285
Законодательство	285
Организационные и институциональные соображения	286
Процедурные и операционные соображения	286
Соображения, связанные с ИТ и автоматизацией	287
Изменения в профессиональном сообществе	287
Дорожная карта	287
Вторая оценка	287
Присоединение	288
Дополнительные ресурсы	288

ЗАЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ УЧАСТНИКИ 288

Продление срока для уведомления о предварительном отказе	289
Индивидуальные пошлины	289
Заявление о намерении использовать знак	290
Заявление о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы	290
Заявления, касающиеся разделения и слияния международной регистрации	290

ГЛАВА I: ВВЕДЕНИЕ

РУКОВОДСТВО

1. Настоящее Руководство относится к международной регистрации знаков в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Протокол), именуемым «Мадридской системой», административные функции которой выполняет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве, Швейцария.

2. Цель настоящего Руководства — предоставить информацию и практические советы владельцам торговых марок, желающим защитить свои товарные знаки за пределами своего внутреннего рынка, а также проинформировать Ведомства интеллектуальной собственности (ВИС) стран, являющихся участниками Мадридской системы, об их функциях, обязанностях и задачах в рамках Мадридской системы.

3. Руководство состоит из четырех глав:

- [Глава I](#) представляет собой введение в Мадридскую систему, содержащее полезную информацию для всех ее пользователей, то есть заявителей и владельцев международных регистраций и их представителей, а также должностных лиц Ведомств ИС участников системы. В этой главе дано краткое общее введение в Мадридскую систему и ее историю; описаны преимущества Мадридской системы и приведена информация о таких процедурных вопросах, как обмен сообщениями, расчет сроков и языковой режим.
- В [Главе II](#) приведена полезная и важная в практическом плане информация для заявителей и владельцев, включая сведения обо всех аспектах Мадридской системы и всех этапах международной регистрации. Эта глава охватывает процедуру подачи заявки, последующее указание, решения об объеме охраны, принимаемые Ведомствами указанных участников, централизованное управление и различные процедуры, которые могут затрагивать международную регистрацию в течение срока ее действия (например, внесение изменений, продление регистраций, замена и преобразование).
- [Глава III](#) содержит полезную и важную с практической точки зрения информацию для должностных лиц Ведомств ИС. В ней описаны две роли Ведомства государства-участника: как Ведомства происхождения, отвечающего за процесс подачи заявки, и как Ведомства указанного участника, включая принятие решений об объеме охраны. В этой главе также объясняется, как государство или межправительственная организация, использующие собственную систему регистрации знаков, могут стать участником Мадридской системы, и приводятся тексты различных заявлений и уведомлений, которые могут быть сделаны в соответствии с Протоколом или Инструкцией к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Инструкция).

- В [Главу IV](#) включена полезная и важная в практическом плане информация для любой страны или межправительственной организации, которая пожелает стать участником Мадридской системы.

4. Там, где это возможно, [положения](#) Протокола, Инструкции и Административной инструкции по применению Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Административная инструкция, А.И.), относящиеся к конкретному пункту Руководства, приводятся в конце этого пункта в скобках. Положения, приводимые в Руководстве, обозначены следующим образом:

- [Статья xx] относится к статье [Протокола](#);
- [Правило xx] относится к правилу [Инструкции](#);
- [Раздел xx А.И.] относится к разделу [Административной инструкции](#).

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

МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА

Протокол

6. [Протокол](#) был принят в 1989 году на Дипломатической конференции в Мадриде, Испания. Он вступил в силу 1 декабря 1995 года и начал действовать 1 апреля 1996 года.

7. Помимо Протокола нормативно-правовая база Мадридской системы включает [Инструкцию](#) и [Административную инструкцию](#).

8. В соответствии с решением Ассамблеи Мадридского союза (далее — «Ассамблея»), принятым в октябре 2016 года, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (далее — «Соглашение») прекратило действие, и на сегодняшний день Протокол является единственным договором, регулирующим деятельность Мадридской системы¹. 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.

9. Соглашение и Протокол представляют собой отдельные (хотя и неразрывно связанные между собой) договоры, имеющие одну и ту же цель, а именно формирование удобного и экономичного механизма регистрации знаков и управления ими на многих территориях. 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.

10. Для получения дополнительной информации о прекращении действия Соглашения и историческом сравнении Протокола и Соглашения см. пункты 91–101 и 102–106.

¹ См. документ [ММ/А/50/5](#), пункт 17.

11. Договаривающиеся стороны, также именуемые участниками Протокола, образуют Мадридский союз, который является Специальным союзом в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности ([Парижская конвенция](#)). (Более подробную информацию об участниках Союза и значении термина «участник» см. в пунктах 13–15).

12. Каждый участник Мадридского союза является членом его Ассамблеи. Среди наиболее важных задач Ассамблеи — принятие программы и бюджета Союза и принятие поправок к Инструкции, в том числе к [Перечню пошлин и сборов](#).

Как стать участником Мадридской системы

13. Стороной (участником) Протокола может стать любое государство, являющееся стороной (участником) Парижской конвенции. [\[Статья 14\(1\)\(a\)\]](#)

14. Протокол и Инструкция предусматривают для участников возможность делать некоторые заявления и уведомления, касающиеся функционирования системы международной регистрации. Подробная информация о том, какие участники сделали то или иное [заявление \(заявления\)](#), размещена на веб-сайте ВОИС.

15. Дополнительную информацию о том, как стать участником Мадридской системы и какие заявления может делать ее участник, см. в пунктах 1297–1313.

Кто может использовать систему?

16. Заявка на международную регистрацию (международная заявка) может быть подана только физическим или юридическим лицом, связанным с участником Мадридской системы (так называемое правомочие). Таким образом, речь может идти о любом юридическом или физическом лице, которое имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие или имеет местожительство в государстве — участнике Мадридского соглашения или Мадридского протокола, или является гражданином государства — участника 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.

17. Ведомство ИС в участнике, где физическое или юридическое лицо соответствует указанному выше условию правомочия, называется "Ведомством происхождения". Перед подачей международной заявки физическое или юридическое лицо должно подать заявку или зарегистрировать тот же знак в Ведомстве происхождения (базовый знак). Понятие «Ведомство происхождения» и принцип «правомочия» объясняются далее, в пунктах 157–165.

18. Мадридская система является закрытой системой; для охраны знака необходима связь с одним из участников, и такая охрана может быть получена только среди участников системы.

Краткое описание системы

19. Международная заявка должна быть представлена в Международное бюро через Ведомство происхождения. Прежде чем Ведомство происхождения направит международную заявку в Международное бюро, оно должно удостовериться, что

сведения, содержащиеся в международной заявке, соответствуют сведениям, содержащимся в описании базового знака. Если Международное бюро сочтет, что международная заявка соответствует применимым требованиям, то знак регистрируется в Международном реестре и публикуется в [Бюллетене ВОИС по международным знакам](#) (далее — «Бюллетень»).

20. Затем Международное бюро уведомляет Ведомства ИС каждого из участников, указанных в международной заявке (или впоследствии в международной регистрации). С даты международной регистрации (или последующего указания) в каждом из указанных участников знаку предоставляется такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в Ведомство этого участника. Каждое из этих ведомств имеет право отказать в предоставлении охраны в сроки, предусмотренные Протоколом. Если Международное бюро в установленный срок не получает уведомления о таком отказе, то охрана знака в каждом указанном участнике является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этого участника. Стандартный срок, в течение которого Ведомство должно уведомить о предварительном отказе, составляет один год (12 месяцев). Однако участник может продлить этот срок до 18 месяцев (или дольше, в случае отказа на основании возражения), сделав соответствующие заявления (см. пункты 1299 и 1301).

21. Международная регистрация продолжает зависеть от базового знака в течение пяти лет с даты международной регистрации. Если базовый знак по какой-либо причине частично или полностью утрачивает силу, например, если в течение этого пятилетнего периода он отклоняется, отзывается, аннулируется или не продлевается, международная регистрация аннулируется таким же образом. В таких случаях Международное бюро по просьбе Ведомства происхождения аннулирует международную регистрацию частично или полностью, в зависимости от ситуации. По истечении этого пятилетнего срока международная регистрация перестает зависеть от базового знака.

22. Международная регистрация действительна в течение 10 лет, начиная с даты международной регистрации, и может продлеваться каждые 10 лет путем уплаты установленных пошлин.

Преимущества системы

23. Основное преимущество Мадридской системы для владельцев товарных знаков — это упрощение административных процедур при получении охраны товарного знака на нескольких территориях, что позволяет уменьшить затраты на получение и сохранение охраны их знаков за рубежом.

24. Мадридская система предлагает владельцам товарных знаков удобный и экономически эффективный способ получения и сохранения охраны на нескольких рынках путем подачи одной заявки на одном языке (английском, французском или испанском) и уплаты одного набора пошлин в одной валюте (швейцарских франках). Охрану можно продлевать каждые 10 лет по единой простой процедуре. Это выгодно отличается от ситуации, когда нужно подавать несколько национальных или региональных заявок в различные Ведомства ИС, причем владелец товарного знака должен подавать отдельные заявки на нескольких языках и платить пошлины в разных валютах, а также вести учет различных регистрационных номеров, дат продления и процедур. При подаче нескольких национальных или региональных заявок также потребуются дополнительные расходы на перевод и услуги местных представителей.

25. Централизация всех процедур в рамках Мадридской системы также обеспечивает простой и эффективный способ управления глобальным портфелем товарных знаков. Любые изменения, вносимые в международную регистрацию, например изменение имени и/или адреса владельца, изменение (полное или частичное) права собственности владельца или ограничение перечня товаров и услуг в отношении всех или некоторых указанных участников, можно зарегистрировать, и они вступят в силу во всех участниках в результате одной процедуры в Международном бюро и уплаты одной пошлины.

26. Еще одним преимуществом Мадридской системы является то, что она позволяет владельцу распространять охрану в рамках существующей международной регистрации на дополнительные территории путем последующего указания. Это дает владельцу возможность гибко расширять объем охраны в соответствии с развивающейся бизнес-стратегией и финансовым положением.

27. Менее известным преимуществом Мадридской системы является принцип замены. Замена — это процедура, которая позволяет владельцам знака воспользоваться преимуществами более ранней даты начала охраны, если они укажут территории, на которых у них уже есть более раннее национальное или региональное право на охрану. Международная регистрация автоматически заменяет национальную или региональную регистрацию того же знака, охватывая те же или частично совпадающие товары и услуги, и записывается на имя того же владельца, при этом владельцу не нужно ничего делать. Если замена произошла, она не влияет на национальную или региональную регистрацию; это означает, что у владельца теперь два права: одно на национальном или региональном уровне и одно на международном уровне. Прежде чем решать, стоит ли прекратить действие национальной или региональной регистрации знака, продолжая пользоваться более ранней датой начала охраны, владельцу рекомендуется обратиться в Ведомство с просьбой внести отметку о замене в его национальный или региональный реестр. Внося такую отметку, соответствующее Ведомство признает в своем реестре, что, хотя дата международной регистрации может быть недавней, владелец пользовался охраной на соответствующей территории с момента более раннего предоставления национального или регионального права на охрану.

28. Официальной формы ВОИС для фиксации замены не существует, поэтому владелец должен обратиться непосредственно в соответствующее Ведомство (или Ведомства). Внося такую отметку, Ведомство уведомит об этом Международное бюро, и этот факт будет записан в Международный реестр. Более подробную информацию о процедуре замены см. в пунктах 823–842.

29. Принадлежность к Мадридской системе также дает преимущества соответствующим Ведомствам. Например, Ведомствам указанных участников не нужно проводить экспертизу в отношении выполнения формальных требований или классифицировать товары или услуги. Кроме того, Международное бюро собирает пошлины для каждого указанного участника и перечисляет их в Ведомства соответствующих участников.

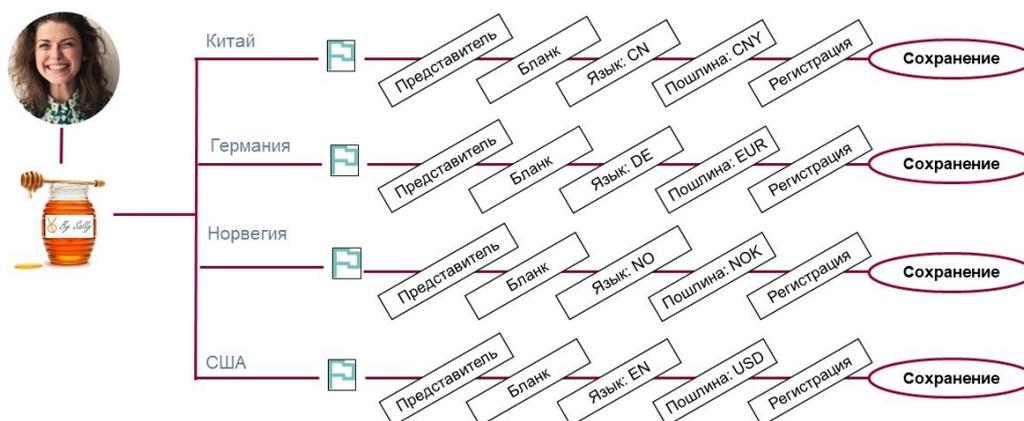
Преимущества Мадридской системы: пример

30. Следующий вымышленный пример поможет проиллюстрировать преимущества использования Мадридской системы.

Салли живет в Долине чудес во франкоязычной части Канады. Салли разработала уникальный бренд для своих продуктов из меда и заинтересована в продаже своей продукции в Китае, Германии, Норвегии и Соединенных Штатах Америки (США).

Есть два пути, по которым Салли может пойти для защиты своего товарного знака. Она может подать отдельные заявки в Ведомства на каждой из интересующих ее территорий, а именно в Китае, Германии, Норвегии и США, то есть пойти, так сказать, "прямым путем" (иллюстрация А), или же она может подать одну международную заявку в Международное бюро ВОИС, используя Мадридскую систему, то есть пойти "международным путем" (иллюстрация В).

Иллюстрация А (прямой путь)



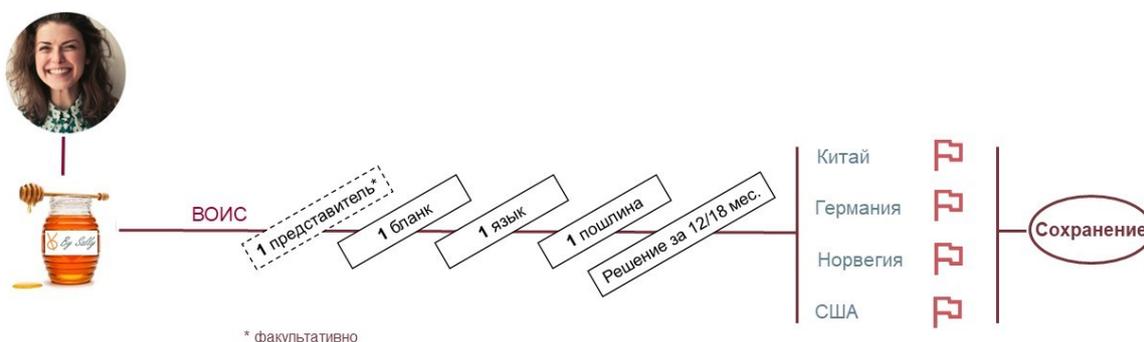
На иллюстрации А показан «прямой путь» на случай, если Салли решит подать отдельные заявки непосредственно в соответствующие Ведомства ИС. Это означает, что ей придется выполнять требования, предусмотренные законодательством каждой из этих стран.

Салли должна будет найти местного представителя (поверенного или агента) в каждой из стран и поручить ему подать заявки от ее имени. Это потребует использования различных местных бланков заявок и подачи заявок на четырех местных языках (китайском, немецком, норвежском, английском). Салли также придется оплатить необходимые пошлины в четырех местных валютах.

В результате охрана может быть предоставлена в разных странах, но это означает независимую регистрацию товарных знаков в этих странах с разными датами продления, которые Салли придется контролировать и отслеживать. Кроме того, любые изменения в данных Салли, например смена имени или адреса, должны быть зарегистрированы отдельно в

каждой стране. Все такие действия и меры по сохранению прав должны осуществляться в каждом из соответствующих Ведомств через местного представителя в соответствии с национальными процедурами и требованиями. Это означает заполнение специальных форм и уплату пошлин в местной валюте. Осуществлять такую параллельную деятельность вполне возможно, но Салли придется тщательно контролировать каждую регистрацию, что может повлечь за собой значительные расходы.

Иллюстрация В (Мадридский путь)



На иллюстрации В представлена схема Мадридской системы как альтернативного варианта охраны знаков за рубежом.

Чтобы использовать Мадридскую систему, Салли должна быть связана с участником Мадридской системы, то есть быть ее гражданином, проживать в нем или иметь в нем коммерческое предприятие. Будучи гражданкой Канады, Салли удовлетворяет этому требованию, поскольку Канада является участником системы. Она также проживает в Канаде и там же находится ее коммерческое предприятие. Салли уже зарегистрировала свой товарный знак в Канадском Ведомстве ИС (CIPO), поэтому соблюдено также требование о регистрации базового знака в Ведомстве происхождения. Международная заявка может быть основана на национальной заявке, но в этом есть определенный риск, так как если заявка не будет зарегистрирована на национальном уровне, то это приведет к аннулированию международной регистрации.

Мадридская система является хорошим вариантом для Салли, поскольку все интересующие ее страны участвуют в этой системе, что позволяет наиболее эффективно использовать упрощенную процедуру международной регистрации. Это означает, что ей нужно будет просто подать международную заявку через свое Ведомство происхождения, а именно CIPO.

Салли — франкоговорящая канадка, поэтому она может подать международную заявку на французском языке, поскольку СИПО предоставляет заявителям возможность выбора между английским и французским языками подачи. Она должна будет указать страны, в которых намеревается получить охрану, т.е. Китай, Германию, Норвегию и США. Затем Салли нужно будет оплатить соответствующие пошлины в одной валюте (шв. франках). Это называется централизованной процедурой подачи заявки в Международное бюро.

Салли не нужно будет привлекать местного представителя во время подачи заявки, а также нет необходимости переводить заявку на разные языки. Однако, хотя для подачи международной заявки необязательно привлекать представителя, разумно будет оплатить консультацию поверенного или агента по товарным знакам, знакомого с Мадридской системой, который окажет помощь в подготовке заявки. Это поможет обеспечить надлежащую подготовку заявки в соответствии с требованиями Мадридской системы и избежать возможных будущих проблем с указанными участниками. На начальном этапе это повлечет некоторые расходы, зато впоследствии может привести к существенной экономии.

СИПО проведет экспертизу международной заявки и сравнит приведенные в ней сведения с описанием базового знака. Если эти сведения совпадают, т.е. владельцы знака и сам знак одни и те же, а товары и услуги, обозначенные в международной заявке, входят в сферу охвата базового знака, СИПО удостоверит заявку и направит ее в Международное бюро.

Важно отметить, что Международное бюро проведет только формальную экспертизу заявки, но не будет решать, сможет ли знак получить охрану в указанных странах (т.е., в случае Салли, в Китае, Германии, Норвегии и США). После получения Международным бюро заполненной международной заявки и уплаты пошлин заявка будет переведена на рабочие языки Мадридской системы (английский, французский и испанский) и знак будет зарегистрирован. Международная регистрация будет опубликована в официальном [Бюллетене](#), а ВОИС отправит Салли свидетельство о регистрации.

Теперь у Салли есть международная регистрация ее товарного знака, которому в конечном счете может быть предоставлена охрана в нескольких странах (Китае, Германии, Норвегии и США), и она может управлять этой регистрацией с одной датой продления централизованно.

ВОИС уведомит Ведомства указанных ею участников, а именно Китая, Германии, Норвегии и США. На данном этапе Салли не знает, будет ли ее знаку предоставлена полная охрана, поскольку эти Ведомства теперь будут проводить экспертизу международной регистрации в соответствии с их собственным национальным законодательством и практикой в области товарных знаков, точно так же, как они сделали бы это, если бы Салли выбрала прямой путь.

Ведомства указанных участников проведут экспертизу знака и уведомят Салли о своем решении в установленные сроки. У участников Мадридской системы есть один год для отказа в охране знака, но они могут заявить о продлении этого срока до 18 месяцев. Перечень [заявлений](#), сделанных участниками Мадридской системы, и [полезная информация](#) о различных участниках и установленных ими сроках (один год или 18 месяцев) размещены на сайте ВОИС, так что Салли будет знать, в течение какого срока ожидать решения.

Если Ведомство находит основания для отказа в охране знака, оно должно уведомить Салли через Международное бюро о своем предварительном отказе в предоставлении охраны (первое действие Ведомства). Отказ одного Ведомства не влияет на возможные решения других ведомств. Салли может оспорить этот предварительный отказ с помощью средств, предусмотренных соответствующим национальным законодательством, действуя таким же образом, как если бы заявка на охрану знака была подана напрямую в данное Ведомство. Только на этом этапе Салли понадобится местный представитель (поверенный или агент), чтобы оспорить отказ в соответствующем Ведомстве.

В тех странах, Ведомства которых предоставили охрану, права Салли в рамках Мадридской системы будут такими же, как если бы она подала заявки непосредственно в эти Ведомства.

Если Салли нужно будет зарегистрировать изменение, например, имени или адреса, или если она захочет продлить регистрацию через 10 лет, она сможет сделать это непосредственно в Международном бюро, подав соответствующий запрос и уплатив установленные пошлины. ВОИС регистрирует изменение или продление регистрации для всех указанных участников. Это один из элементов централизованного управления ее правами.

Если позднее Салли решит экспортировать свою продукцию в другие страны, она сможет добавить больше участников Мадридской системы в свою действующую международную регистрацию (эта процедура называется последующим указанием), при этом она по-прежнему будет пользоваться единой регистрацией с одной датой продления. Последующее указание особенно полезно для малых и средних предприятий (МСП), как у Салли, которые могут сначала хотеть защитить свой знак лишь в двух или трех участниках, поскольку эта процедура позволяет им добавлять новые экспортные рынки в существующую международную регистрацию по мере расширения бизнеса. Салли сможет подать запрос о последующем указании непосредственно в ВОИС с помощью онлайн-формы. Ей не нужно будет направлять последующее указание через канадское Ведомство. Срок охраны на этих дополнительных рынках будет отсчитываться с даты последующего указания. Салли в любом случае выиграет от механизма централизованного управления.

Сравнение затрат и простоты управления при использовании двух путей показано в следующих таблицах.

Сравнение затрат (заявки)

Мадридская система	Прямой путь
Основная пошлина (знак в цвете): 930 шв. франков	Н/Д
Пошлины за каждое из указаний (Германия, Китай, Норвегия и США) в 2 классах товаров/услуг	Официальные пошлины для каждой территории: Китай, Германия, Норвегия и США в 2 классах товаров/услуг Дополнительные расходы: 4 x оплата перевода 4 x оплата услуг местного представителя
Итого 2513 шв. франков	Итого в юанях/евро/норвежских кронах/долл. США

Если Салли использует Мадридскую систему, то ей нужно будет оплатить основную пошлину в Международное бюро (903 шв. франка за знак в цвете), а затем пошлины для каждого из указанных участников, в которых она хочет получить охрану. В данном конкретном случае Салли заплатит в общей сложности 2513 шв. франков.

Если же Салли будет использовать национальную процедуру (прямой путь), то ей не нужно будет платить основную пошлину Международному бюро, но придется заплатить официальные пошлины, которые должны быть такими же или большими, чем те, которые она заплатила бы за указания в Мадридской системе. Кроме того, при использовании прямого пути возникают расходы, которых нет в Мадридской системе, например, Салли придется оплатить перевод своих материалов на китайский, норвежский, немецкий и английский языки. Ей также придется оплатить услуги четырех местных представителей (поверенных или агентов), которые подадут заявки от ее имени в четыре ведомства ИС. Эти дополнительные расходы в сумме будут гораздо больше, чем основная пошлина, уплачиваемая Международному бюро.

Сравнение расходов (управление правами)

Мадридская система	Прямой путь
Изменение имени/адреса: 150 шв. франков	Официальные пошлины в 4 странах и 4 x стоимость перевода + оплата услуг местного поверенного
Изменение в праве собственности: 177 шв. франков	Официальные пошлины в 4 странах и 4 x стоимость перевода + оплата услуг местного поверенного
Продление: 653 шв. франков за базовый знак + пошлины для каждой территории	Официальные пошлины в 4 странах и 4 x стоимость перевода + оплата услуг местного поверенного

После того как торговый знак, пройдя международную регистрацию, получит охрану в каждой из соответствующих стран, Салли будет нести расходы на сохранение своих прав. Благодаря централизованному управлению в рамках Мадридской системы сохранение прав обеспечивается простой процедурой с фиксированными пошлинами. Однако расходы могут быстро возрасти, если сохранять знак в рамках прямого пути в каждом из ведомств. Например, если потребуется зарегистрировать изменение имени или адреса или продлить срок регистрации знаков, Салли придется делать это через своих местных представителей в каждом из четырех соответствующих ведомств.

ВАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Обмен сообщениями с Международным бюро

31. В пунктах ниже приводится важная информация об обмене сообщениями с Международным бюро (включая способы обмена сообщениями, расчет сроков и язык взаимодействия), уплате пошлин и представительстве в Международном бюро.
32. В основном существуют три вида связи:
- между Международным бюро и Ведомством участника;
 - между Международным бюро и заявителем или владельцем (либо его представителем);
 - между заявителем или владельцем (или представителем) и Ведомством.

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

34. Обмен сообщениями между Международным бюро и Ведомством, заявителем или владельцем регулируется Инструкцией и Административной инструкцией. Инструкция иногда позволяет заявителю или владельцу выбирать, обмениваться ли сообщениями с Международным бюро напрямую или через Ведомство, например, владелец может направить просьбу о последующем указании непосредственно в Международное бюро или через Ведомство. Однако такой выбор предоставляется не всегда: например, международная заявка может быть подана только через Ведомство происхождения.

35. Если не указано иное, в тех случаях, когда в настоящем Руководстве говорится о сообщении, направленном заявителю или владельцу или посланном ими, следует понимать, что имеется в виду их представитель, если таковой зарегистрирован в Международном реестре для данного заявителя или владельца (см. пункты 187–216).

Способы связи

36. Любой обмен сообщениями между Ведомством и Международным бюро, включая представление международной заявки, осуществляется посредством электронных средств связи. Способы такой связи, включая представление содержания официальных бланков и средства самоидентификации отправителя, согласовываются между каждым Ведомством и Международным бюро. [\[А.И. Раздел 11\(а\)\(i\)\]](#)

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

Обязательное указание адреса электронной почты для заявителей, владельцев и представителей

38. Обмен сообщениями между Международным бюро и заявителями и владельцами должен осуществляться с помощью электронных средств связи. Начиная с 1 февраля 2021 года в соответствии с поправками к правилам 3(2)(а), 9(4)(а)(ii) и (iii) и 25(2)(а)(iii) Инструкции новые заявители, новые владельцы после изменения в праве собственности и новые представители обязаны передавать в Международное бюро свой индивидуальный адрес электронной почты. Нужно обязательно указывать адрес электронной почты в международной заявке, в просьбе о регистрации изменения в праве собственности и в отдельном сообщении ([бланк ММ12](#) или ее [онлайн-версия](#); см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ12](#)) для назначения представителя. [\[Правило 3\(2\)\(а\)\]](#) [\[Правило 9\(4\)\(а\)\(ii\) и \(iii\)\]](#) [\[Правило 25\(2\)\(а\)\(iii\)\]](#)

39. 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\(а\)\(ii\)\]](#)

40. При совершении операций, отличных от вышеуказанных, владелец или представитель предоставляют свои адреса электронной почты на добровольной основе. Просьба иметь в виду, что если у Международного бюро не будет адреса

электронной почты владельца, то оно не сможет отправить ему срочные сообщения, например, предварительные отказы, в случае приостановки почтовых услуг, как это произошло во многих странах в связи с пандемией COVID-19.

41. Владельцы и заявители не могут указывать адрес электронной почты своего представителя как свой собственный. Поэтому адрес электронной почты представителя должен отличаться от адреса электронной почты, указанного для заявителя или владельца. Непредоставление такого адреса электронной почты означает несоблюдение правил, в результате чего Международное бюро не регистрирует международную регистрацию, изменение в праве собственности или назначение представителя. Если такое несоблюдение не будет устранено в течение указанного срока, то делопроизводство по международной заявке, или просьбе о регистрации изменения в праве собственности, или назначению представителя будет считаться прекращенным.

42. В случае назначения представителя Международное бюро будет направлять все сообщения только на адрес электронной почты представителя. Однако из этого правила есть несколько исключений, когда Инструкция требует, чтобы Международное бюро информировало как заявителя или владельца, так и представителя:

- за шесть месяцев до истечения срока охраны Международное бюро направляет как владельцу, так и его представителю неофициальное извещение о необходимости продления;
- 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 указанного участника, Международное бюро уведомляет об этом как владельца, так и представителя;
- если представитель испрашивает аннулирование назначения, Международное бюро до вступления в силу такого аннулирования направляет сообщения как заявителю или владельцу, так и представителю.

43. Если представитель не назначен, Международное бюро будет направлять все сообщения на адрес электронной почты, указанный для владельца, или на альтернативный адрес электронной почты для переписки, если таковой был указан.

44. Адрес электронной почты заявителей, владельцев или представителей не будет публиковаться в онлайн-информационных службах Мадридской системы (например, в базах Madrid Monitor, Madrid Real-time Status), не будет публиковаться в [Бюллетене](#) или передаваться в ведомства указанных участников.

45. 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. Если адресат не получает сообщение, отправленное с помощью электронных средств, Международное бюро будет направлять сообщения почтовыми службами до тех пор, пока не будет предоставлен новый адрес электронной почты.

46. Чтобы сообщить Международному бюро адрес электронной почты, который они хотят использовать для связи, владельцы и представители могут воспользоваться [онлайнowymi бланками](#) «[Онлайновое изменение данных о владельце](#)» и «[Онлайновое управление представителем](#)» или [Contact Madrid](#), размещенными на сайте ВОИС. Международное бюро начнет направлять все сообщения в формате PDF на этот адрес электронной почты в течение одного месяца с момента получения информации.

47. 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\(b\)\]](#)

48. 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\(c\)\]](#)

Официальные бланки

49. Если Протокол или Инструкция требуют использования официального бланка, то имеются в виду установленные Международным бюро бланки, включая [онлайновые бланки](#) (см. также [Инструкцию по подаче бланков ММ](#)), размещенные на сайте ВОИС. [\[Правило 1\(xxvii\)\]](#) [\[А.И. Раздел 2\]](#)

50. ВОИС ввела несколько удобных для пользователей онлайнowych бланков и [инструментов](#), например, инструмент продления регистрации международного товарного знака, который за прошедшие годы был значительно усовершенствован, что сделало его предпочтительным способом подачи просьбы о продлении регистрации международного знака. Подробную информацию об онлайнowych бланках и инструментах ВОИС см. в пунктах 107–147. [\[Правило 30\]](#) [\[Правило 39\]](#).

Подписи

51. Подписи могут быть собственноручными, печатными, машинописными или факсимильными. Международное бюро не проверяет подлинность подписей; оно только проверяет наличие подписей. Требование о наличии подписи считается выполненным, если поле для подписи в бланке заполнено; пустое поле означает несоблюдение 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\(2\)\(b\)\]](#)

Типовые формы (для ведомств участников)

52. Международное бюро разработало несколько [типовых форм](#), которые могут использоваться ведомствами участников при взаимодействии с Международным бюро. Они размещены на веб-сайте ВОИС. Типовые формы представляют собой шаблоны для различных решений, которые Ведомство может принимать в рамках Мадридской системы; эти шаблоны созданы с учетом основных применимых требований, предусмотренных Инструкцией. Они, однако, могут быть адаптированы применительно к конкретным потребностям каждого Ведомства.

Сроки и меры послабления

53. 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 указанного участника может уведомить об отказе в охране; в данном случае датой, имеющей решающее значение, является дата направления Ведомством уведомления в Международное бюро.

54. 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\(3\)\]](#)

55. Если 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 истекает 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 дней, когда Международное бюро будет закрыто для публики в течение текущего и следующего календарного года, публикуется на веб-сайте ВОИС в разделе [«Официальные праздники ВОИС»](#) и в [Бюллетене](#). [\[Правило 4\(4\)\]](#) [\[Правило 32\(2\)\(v\)\]](#)

56. Аналогично этому если 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.

Оправдание несоблюдения сроков

57. Продление сроков, установленных Международным бюро, невозможно. Однако несоблюдение заявителем, владельцем или Ведомством установленного Инструкцией срока для совершения определенного действия, связанного с Международным бюро, из-за форс-мажорной ситуации, может быть оправдано, если они представят удовлетворяющие Международное бюро доказательства, подтверждающие, что такая задержка была вызвана войной, революцией, гражданскими беспорядками, забастовкой, стихийным бедствием, нарушениями в работе почтовых служб, служб доставки или электронной связи по обстоятельствам, не зависящим от заинтересованной стороны, или другой причиной, являющейся форс-мажором. [\[Правило 5\(1\)\]](#)

58. Это означает, что для заявителей, владельцев, представителей и Ведомств, которые не смогли выполнить в установленный Инструкцией срок какое-либо действие, связанное с Международным бюро, например, отправку сообщения, исправление несоблюдения правил или уплату предписанной пошлины, предусмотрены меры послабления. Это полезно для пользователей Мадридской системы, которые столкнулись с какой-либо форс-мажорной ситуацией, не позволившей им выполнить требуемое действие в установленный срок.

59. Когда в начале 2020 года началась пандемия COVID-19, в [информационном сообщении 27/2020](#) 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. Поправки к правилу 5 вступили в силу 1 февраля 2021 года, и это правило предусматривает оправдание в тех случаях, когда заявители, владельцы и Ведомства не соблюли сроки при совершении действий в Международном бюро из-за форс-мажорных обстоятельств. В таком случае может быть применено правило 5, которое дает заявителям, владельцам и Ведомствам максимальный срок в шесть месяцев с даты истечения нарушенного ими срока для совершения необходимых действий в Международном бюро и предоставления доказательств.

60. [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.

61. [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).

62. Пользователи могут направлять просьбы и сообщения Международному бюро через [онлайн-сервисы](#) или [службу Contact Madrid](#).

Сроки, установленные Ведомствами

63. [Правило 5](#) не затрагивает сроки, установленные Ведомствами (например, для ответа на предварительный отказ в предоставлении охраны). Если владелец не смог соблюсти установленный Ведомством срок для совершения какого-то действия, он должен обратиться в это Ведомство, чтобы выяснить, существуют ли какие-либо возможности продления этого срока.

Дата международной заявки и последующего указания

64. 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 покажет, что такое запоздание явилось результатом обстоятельств, упомянутых в [правиле 5\(1\)](#), заявка или указание будут считаться полученными в установленный срок (и поэтому смогут сохранить ту дату, когда они были поданы в данное Ведомство (см. пункты 57–62, 378–383, 498–504). [[Статья 3\(4\)](#)] [[Правило 24\(6\)\(b\)](#)] [[Правило 5\(5\)](#)]

Продолжение делопроизводства

65. Инструкция 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. Это объективно мера послабления, благодаря которой, при выполнении необходимых условий, заявка, регистрация или просьба будут возобновлены и Международное бюро сможет продолжить соответствующее делопроизводство. Продолжение делопроизводства возможно только при следующих обстоятельствах: [[Правило 5bis](#)]

- несоблюдение правил в отношении международной заявки, которое может быть устранено заявителем в соответствии с [правилом 11\(2\) или \(3\) либо правилом 12\(7\)](#) (см. пункты 364–372);
- несоблюдение требований в отношении просьбы о внесении записи о лицензии согласно [правилу 20bis\(2\)](#) (см. пункты 716–718);
- несоблюдение правил в отношении просьбы о последующем указании в соответствии с [правилом 24\(5\)\(b\)](#) (см. пункты 506–511);
- несоблюдение правил в отношении просьбы о регистрации изменения в праве собственности, ограничения, отказа от охраны, изменения имени или адреса владельца, или, если владельцем является юридическое лицо, включения или изменения указаний, касающихся его правового статуса и государства и, где это применимо, территориальной единицы в пределах этого государства, в соответствии с чьим законодательством было организовано указанное юридическое лицо, аннулирования международной регистрации или

изменения имени или адреса представителя в соответствии с [правилом 26\(2\)](#) (см. пункты 546–548, 587–589 и 628–630);

- несоблюдение правил в отношении просьбы о внесении записи о разделении международной регистрации в соответствии с [правилом 27bis\(3\)\(c\)](#) (см. пункты 667–669);
- уплата второй части индивидуальной пошлины согласно [правилу 34\(3\)\(c\)\(iii\)](#) (см. пункты 325–326); и
- просьба о продолжении действия международной регистрации в государстве-преемнике и уплата пошлин, относящихся к этой просьбе, согласно [правилу 39\(1\)](#) (см. пункты 843–848).

66. 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. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть представлена в Международное бюро на официальном [бланке MM20](#) (см. также [Заметку о заполнении MM20](#)). 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. Для продолжения делопроизводства все это должно быть сделано в течение двухмесячного срока.

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

68. 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.

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

Языки

Трёхязычный режим

70. 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\(1\)](#)]

71. 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 конфликтующий знак, то перечень всех товаров и услуг или соответствующих товаров и услуг, на которые распространяется этот знак, может быть на языке указанного конфликтующего знака. То же самое относится к уведомлению о предварительном отказе на основании возражения, в котором в качестве основания для отказа указывается конфликтующий знак. [\[Правило 17\(2\)\(v\)\]](#) [\[Правило 17\(3\)\]](#)
- если участник уведомил Международное бюро о том, что он требует наличия заявления о намерении использовать знак, то он 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. пункты 310–314). [\[Правило 6\(2\)\(ii\)\]](#)
[\[Правило 7\(2\)\]](#)

72. 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. Соответственно, Ведомство может отказаться 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\(2\)\(iii\)\]](#)

73. 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, сделав соответствующую отметку 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

74. Размеры пошлин, подлежащих уплате в связи с международной заявкой или регистрацией, предписываются в [Перечне пошлин](#), прилагаемом к Инструкции, или (в случае индивидуальных пошлин) устанавливаются соответствующим участником. Информация, касающаяся [индивидуальных пошлин](#), публикуется на веб-сайте ВОИС и в [Бюллетене](#).

75. Пошлины могут быть уплачены заявителем или владельцем непосредственно в Международное бюро. Если Ведомство происхождения или Ведомство участника владельца принимает на себя сбор и пересылку таких пошлин, заявитель или владелец может уплачивать такие пошлины в Международное бюро через это Ведомство. Ведомство, однако, не должно требовать от заявителя или владельца уплаты пошлин через Ведомство. [[Правило 34\(2\)\(a\)](#)]

76. 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

77. 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\(1\)](#)]

Способы платежа

78. [Пошлины могут быть оплачены](#): [[А.И. Раздел 19](#)]

- путем списания средств с текущего счета в Международном бюро;
- путем перечисления на швейцарский почтовый счет (в пределах Европы) или на банковский счет Международного бюро;
- кредитной картой, если это применимо [[А.И. Раздел 11](#)];

79. 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 ВОИС в разделе [«Электронные услуги Мадридской системы»](#). Электронный платеж (E-Payment) может быть осуществлен кредитной картой или с текущего счета в ВОИС. Подтверждение получения платежа направляется автоматически. Электронный платеж E-Payment может использоваться в следующих случаях:

- 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;
- если Международное бюро направило уведомление, касающееся уплаты второй части индивидуальной пошлины, в отношении указания любого участника, который заявил о такой оплате;
- если Международное бюро направило предложение о подаче заявления о продолжении действия международных регистраций в государстве-преемнике.

80. Заявитель, владелец или представитель (или Ведомство), часто взаимодействующие с Международным бюро (возможно, не только по вопросам международной регистрации знаков, но и по заявкам в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ) или в рамках Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов), могут посчитать для себя полезным открыть текущий счет в Международном бюро. Это значительно упрощает уплату пошлин и, как поясняется ниже, снижает риск несоответствия требованиям из-за позднего или неправильного платежа. Этот способ оплаты работает при наличии достаточных средств на счете.

81. 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 записи о международной регистрации — имя владельца и номер международной регистрации.

82. 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 поле 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](#), размещена на веб-сайте ВОИС в разделе [“Оплата услуг в области ИС”](#).

Дата платежа

83. 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.

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

Изменение размера пошлины

85. Если размер пошлины, уплачиваемой за подачу международной заявки, изменяется в период между датой, на которую Ведомством происхождения получено или считается полученным заявлением о представлении международной заявки, и датой получения международной заявки Международным бюро, то применяется пошлина, действовавшая на более раннюю дату. [[Правило 34\(7\)\(a\)](#)]

86. 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\(7\)\(b\)](#)]

87. 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\(7\)\(d\)](#)]

88. 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)

89. Заявители, которые подают международные заявки через Ведомство ИС наименее развитой страны (НРС), 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.

90. [Перечень НРС](#) составляется и обновляется на регулярной основе Организацией Объединенных Наций, и с ним можно ознакомиться на [веб-сайте ООН](#).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

Сравнение Протокола и Соглашения

91. Соглашение и Протокол представляют собой отдельные (хотя и неразрывно связанные между собой) договоры, имеющие одну и ту же цель, а именно формирование удобного и экономичного механизма регистрации знаков и управления ими по всему миру. Протокол был разработан, чтобы сделать Мадридскую систему более гибкой: в нем введен ряд новшеств с целью устранения трудностей, которые препятствовали присоединению к Соглашению некоторых стран и межправительственных организаций. В Протоколе были введены следующие основные новшества.

- Заявитель свободен в выборе правомочия и Ведомства происхождения на основе владения подлинным и действительным промышленным или коммерческим предприятием, местожительства или гражданства.

Более не применяется предусмотренный Соглашением принцип «каскадного» правомочия, когда заявитель должен был сначала выбрать страну, где у него имелось подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие, если такого предприятия не было, то страну своего местожительства, а если и этого не было, то заявитель мог указать страну, гражданином которой он является.

- Заявитель может основывать свою международную заявку на регистрации в Ведомстве происхождения или на поданной в него заявке. В соответствии с Соглашением международная заявка должна быть основана на регистрации в Ведомстве происхождения.
- Каждый указанный участник может объявить, что срок выдачи предварительного отказа продлевается с одного года до 18 месяцев, а в случае возражения и на больший срок.
- Каждый участник может объявить индивидуальные пошлины, вместо того чтобы получать свою долю дохода (+100 швейцарских франков).
- Протокол ввел процедуру преобразования для смягчения последствий периода зависимости. Международная регистрация, которая аннулируется по просьбе Ведомства происхождения, может быть преобразована в национальные или региональные заявки в соответствующих участниках, на которые распространялась международная регистрация, причем для каждой из этих заявок применяется дата международной регистрации (или последующего указания) и, в соответствующих случаях, дата приоритета.
- 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.
- Период продления по Протоколу составляет 10 лет, а не 20 лет, как по Соглашению.

Защитная оговорка

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

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

93. До 1 сентября 2008 года пункт (1) статьи 9*sexies* Протокола, который был известен как «защитная оговорка», предусматривал, что если Ведомство происхождения данной международной заявки или регистрации (или Ведомство страны-участника, в которой проживает владелец) является стороной и Соглашения, и Протокола, то указание страны, также участвующей в обоих договорах, будет регулироваться Соглашением. [[Статья 9*sexies*\(1\)](#)]

94. Если Ведомство происхождения в случае международной заявки или регистрации (или Ведомство участника, с которым связан владелец) расположено в стране, связанной обоими договорами, то указание (в заявке или последующее) страны, связанной только Протоколом, регулировалось Протоколом, указание страны, связанной только Соглашением, регулировалось Соглашением, а указание страны, связанной двумя договорами, вследствие защитной оговорки регулировалось Соглашением. В целом такая международная регистрация затем становилась международной регистрацией, регулируемой одновременно Соглашением и Протоколом.

95. В версии, действовавшей до 1 сентября 2008 года, [пункт \(2\) статьи 9*sexies*](#) содержал положение, предусматривающее, что Ассамблея может большинством в три четверти голосов отменить защитную оговорку или ограничить сферу ее действия по истечении 10 лет с даты вступления в силу Протокола, но не ранее пяти лет с даты, на которую большинство государств, являющихся сторонами Соглашения, станут сторонами Протокола.

96. В соответствии с этими положениями в ноябре 2007 года Ассамблея приняла поправку к [статье 9*sexies*](#), которая отменила действие защитной оговорки с 1 сентября 2008 года. Эта поправка включала новый пункт (1)(а), заменяющий существующий пункт (1) статьи 9*sexies* и устанавливающий принцип, согласно которому с 1 сентября 2008 года Протокол (и только Протокол) будет применяться ко всем аспектам отношений между государствами, связанными как Соглашением, так и Протоколом.

С 1 сентября 2008 года: преимущество Протокола

97. С 1 сентября 2008 года взаимоотношения участников, связанных обоими договорами, регулируются новым положением – [пунктом 1\(а\) статьи 9*sexies*](#) Протокола. Согласно этому положению, если Ведомство происхождения (или Ведомство страны-участника, в которой проживает владелец) данной международной заявки или регистрации является стороной и Соглашения, и Протокола, то указание участника, также связанного обоими договорами, теперь регулируется Протоколом.

98. Если Ведомство происхождения данной международной заявки или регистрации (или Ведомство страны-участника, в которой проживает владелец) расположено в стране, связанной двумя договорами, то указание (в заявке или последующее) участника, связанного только Протоколом, будет и впредь регулироваться Протоколом, указание участника, связанного только Соглашением, будет также и впредь регулироваться Соглашением, а указание участника, связанного обоими договорами, будет теперь в силу новой [статьи 9*sexies*\(1\)\(а\)](#) регулироваться Протоколом.

99. Пункт (1)(а) сопровождается новым пунктом (1)(b), который отменяет действие заявления, сделанного в соответствии со [статьями 5\(2\)\(b\), \(c\) или 8\(7\)](#) Протокола, применительно к взаимным отношениям между участниками, связанными обоими договорами.

Действие статьи 9sexies

100. В отношении международной заявки или регистрации, если Ведомство происхождения (или Ведомство страны-участника, в которой проживает владелец) расположено в стране-участнике, связанной обоими договорами, то указание (в заявке или последующее) участника, также связанного обоими договорами, будет регулироваться Протоколом. Однако такое указание подпадает под действие стандартного режима, установленного [статьями 5\(2\)\(а\), 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 данный указанный участник мог заявить о продленном сроке для уведомления о предварительном отказе или о желании получать индивидуальные пошлины. Приведенные ниже иллюстрации демонстрируют, как работает защитная оговорка:

- *Обе иллюстрации относятся к международной регистрации с указанием Австралии, Китая, Италии и Соединенного Королевства. Однако как и когда будет применяться [статья 9sexies](#) зависит от того, расположено ли Ведомство происхождения в участнике и Соглашения, и Протокола.*
- *Австралия, Китай, Италия и Соединенное Королевство сделали заявления об индивидуальных пошлинах и продлении срока для отказа с одного года до 18 месяцев. На **иллюстрации А** страна Ведомства происхождения (Швейцария) является участником как Соглашения (С), так и Протокола (П). Поэтому заявления, касающиеся сроков и индивидуальных пошлин, не применяются к Китаю и Италии, так как они участвуют в обоих договорах. И наоборот, на **иллюстрации В** страна Ведомства происхождения (Канада) является участником только Протокола (П), поэтому будут применяться заявления всех указанных стран о продлении сроков и индивидуальных пошлинах.*

Иллюстрация А (применяется статья 9sexies(1)(b))



Иллюстрация В (статья 9sexies(1)(b) не применяется)



101. Пункт (2) статьи 9*sexies* предусматривает, что Ассамблея пересмотрит применение пункта (1)(b) статьи 9*sexies* 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 году², когда Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее — «Рабочая группа») приняла решение не рекомендовать Ассамблее проведение дальнейшего пересмотра применения пункта (1)(b) статьи 9*sexies*. [[Статья 9*sexies*\(2\)](#)]

Приостановка действия Соглашения

102. На своей пятидесятой (29-й внеочередной) сессии (с 3 по 11 октября 2016 года) Ассамблея приняла решение прекратить с 11 октября 2016 года применение [пунктов \(1\) и \(2\)\(a\) статьи 14 Соглашения](#).

103. Это решение и тот факт, что с 31 октября 2015 года³ все участники 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.

104. [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.

105. Решение заморозить применение [пунктов \(1\) и \(2\)\(a\) статьи 14](#) Мадридского соглашения имеет следующие последствия:

- новые участники 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 участниками Протокола, могут присоединяться к Соглашению;
- подача международных заявок в соответствии с Соглашением более невозможна;
- в рамках Соглашения не проводятся никакие операции, включая представление последующих указаний;
- во взаимоотношениях между участниками, связанными как Соглашением, так и Протоколом, по-прежнему применяется статья [9*sexies*\(1\)\(b\)](#) Протокола; и
- Ассамблея может по-прежнему заниматься всеми вопросами осуществления Соглашения и может в любое время отменить свое решение о приостановке действия пунктов (1) и (2)(a) статьи 14 Соглашения.

² См. документ [MMLD/WG/9/5](#).

³ Вступление Протокола в силу в Алжире.

106. Дополнительную информацию о решении приостановить действие пунктов (1) и (2)(a) статьи 14 Соглашения см. в документах [ММ/А/50/3](#) и [ММ/А/50/5](#).

ОНЛАЙНОВЫЕ УСЛУГИ: РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

107. На веб-сайте ВОИС публике бесплатно предлагается множество онлайн-инструментов и ресурсов, которые помогают упростить процесс международной регистрации и оказывают ценную поддержку всем пользователям Мадридской системы.

Онлайновые ресурсы Мадридской системы

108. Информация о Мадридской системе размещена на сайте ВОИС в разделе [Мадридская система – международная система товарных знаков](#). В дополнение к информации общего характера данный веб-сайт содержит:

- [полный текст](#) Протокола, Инструкции и Административной инструкции;
- настоящее [Руководство](#)
- [перечень участников](#) 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 ([WIPO Lex](#)) и практике отдельных участников;
- [Бюллетень ВОИС по международным знакам](#) (см. пункты 110–112);
- [Рекомендации по классификации товаров и услуг при проведении экспертизы международных заявок](#)
- [официальные бланки](#) для выполнения различных операций (см. пункты 49, 50 и 141–147);
- размеры [действующих пошлин](#), включая [индивидуальные пошлины](#);
- [информационные сообщения](#), выпускаемые Международным бюро, например, касающиеся присоединения новых стран, изменения пошлин или Инструкции;
- информацию, касающуюся [выписок](#) из Международного реестра (см. пункты 116–121);
- годовые, ежемесячные и «текущие» [статистические данные](#), касающиеся международных регистраций (см. пункты 115 и 853);
- информацию о [заседаниях и семинарах](#);

Содержание Международного реестра

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

Бюллетень ВОИС по международным знакам

110. [Бюллетень](#) публикуется каждую неделю на веб-сайте ВОИС. 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\(3\)](#)]

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

112. Бюллетень доступен в системе [Madrid Monitor](#).

Оповещения

113. Мадридская электронная служба оповещения представляет собой бесплатный «мониторинговый сервис», с помощью которого любое заинтересованное лицо может отслеживать статус определенных международных регистраций. Пользователи сервиса получают оповещения по электронной почте при внесении записей об изменениях в Международный реестр.

Madrid Monitor

114. Текущий статус всех действующих международных регистраций, включая данные, относящиеся к международным заявкам и последующим указаниям, находящимся на рассмотрении в Международном бюро, публикуется Международным бюро онлайн в системе [Madrid Monitor](#) (см. пункты 131–134).

Ежегодные, ежемесячные и «текущие» статистические данные

115. Международное бюро публикует на своем веб-сайте [статистический отчет](#) за каждый календарный год, подводящий итоги работы Мадридской системы за отчетный год (*Ежегодный обзор Мадридской системы*). 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. Статистические данные можно отфильтровать по Ведомству происхождения, Ведомству страны-участника, в которой проживает владелец, и указанному участнику.

Выписки из Международного реестра

116. 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, содержащую анализ статуса международной регистрации. Она состоит из заверенной копии международной регистрации в том виде, в каком она была первоначально опубликована в [Бюллетене](#), с указанием 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 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 его зарегистрированным представителем.

117. 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

118. Выписки из Международного реестра могут использоваться в ходе судебных разбирательств в участниках. Выписки из Международного реестра подлежат заверению для использования в странах, которые не являются участниками Мадридской системы. ВОИС по запросу обеспечивает заверение выписок из Международного реестра для их представления в странах, которые не являются участниками Мадридской системы. [[Статья 5ter\(3\)](#)]

119. Выписки из Международного реестра, запрашиваемые с целью их предъявления в одном из участников Мадридской системы, освобождаются от любых требований по заверению. [\[Статья 5ter\(3\)\]](#)

120. Заверение заключается в подтверждении официальной печатью/ подписью достоверности информации, запрошенной стороной, которая не является участником. 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 участником, для заверения.

121. В настоящее время отсутствует возможность заверения выписок для некоторых стран. За дополнительными консультациями и/или оценкой стоимости просьба использовать сервис [Contact Madrid](#).

Онлайновые услуги Мадридской системы: поиск; подача; Madrid Monitor; управление

122. Для упрощения процесса международной регистрации и оказания поддержки всем пользователям Мадридской системы на каждом этапе процедуры международной регистрации существует несколько специализированных онлайн-инструментов. Эти перечисленные ниже инструменты находятся в бесплатном открытом доступе.

Глобальная база данных по брендам

123. Проведите поиск по [Глобальной базе данных по брендам](#) перед подачей заявки на регистрацию товарного знака, чтобы выявить знаки, которые могут считаться сходными или тождественными интересующему вас знаку, что может препятствовать охране на определенных территориях, или просто просмотреть бренды на интересующих вас рынках. Такой поиск позволяет просмотреть товарные знаки из нескольких национальных и международных баз данных и охватывает более 50 миллионов товарных знаков из более чем 70 национальных и международных баз данных (включая зарегистрированные в Мадридской системе и другие). Это всеобъемлющий и удобный для пользователей инструмент, в котором есть 14 поисковых фильтров, включая поиск по изображениям и предложения по поиску. Кроме того, легко вести поиск по знакам США и классам изображений Венской классификации по описанию и поиск по номеру [Ниццкой классификации](#). Хотя такой поиск может помочь обнаружить сходные или тождественные знаки, его результаты не гарантируют, что знак доступен для использования и охраны, поэтому настоятельно рекомендуется провести полную проверку на предмет чистоты товарного знака и получить консультацию у поверенного по товарным знакам.

124. Глобальная база данных по брендам размещена на веб-сайте ВОИС. Результаты поиска и записи можно скачать.

Менеджер товаров и услуг Мадридской системы

125. [Менеджер товаров и услуг Мадридской системы](#) (МТУМС) обеспечивает доступ к базе данных о товарах и услугах. 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 участников 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 есть функция проверки на приемлемость, позволяющая пользователям проверить, будут ли предварительно принятые термины одобрены участниками Мадридской системы, которых они захотят указать в международной заявке или впоследствии. Важно отметить, что хотя ведомства участников, указанных в международной регистрации, не могут оспаривать классификацию товаров и услуг, принятую Международным бюро (как указано в МТУМС), они могут выдавать предварительные отказы на том основании, что определенные термины, принятые Международным бюро, считаются слишком широкими в их практике проведения экспертизы. Использование МТУМС может помочь выявить некоторые из этих потенциальных «подводных камней» экспертизы, но не может гарантировать отсутствие предварительных отказов на этом основании.

126. МТУМС общедоступен и размещен на веб-сайте ВОИС.

База данных участников Мадридской системы

127. [База данных участников Мадридской системы](#) обеспечивает доступ к информации, касающейся законов и практики ведомств ИС участников. Ее цель – помочь владельцам товарных знаков понять правила и процедуры, действующие на каждом из интересующих их рынков, включая сроки направления ответа на отказ или возражение, ходатайства о пересмотре или подачи апелляции. Она также помогает владельцам товарных знаков узнать, каковы процедуры подачи международной заявки через Ведомство происхождения.

128. База данных участников Мадридской системы общедоступна и размещена на веб-сайте ВОИС.

Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы

129. [Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы](#) (ППЗ) – это электронная версия официального [бланка ММ2](#) (см. также [Инструкцию по заполнению 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. ППЗ 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. С помощью ППЗ заявитель может ознакомиться с перечнем товаров и услуг и получить его автоматический перевод с помощью встроенного МТУМС. Пошлины [можно оплачивать с текущего счета, открытого в ВОИС](#), а также с помощью банковского перевода или кредитной карты.

130. ППЗ размещен на веб-сайте ВОИС. Заявители должны уточнить в своем Ведомстве происхождения, могут ли они использовать этот инструмент для подачи международной заявки через это Ведомство.

Madrid Monitor

131. 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 в базе Madrid Monitor обновляются ежедневно.

132. С 1 января 2005 года копии уведомлений, касающихся заявлений о предоставлении охраны, отказов, временного статуса, окончательных решений и признания недействительным, полученные Международным бюро (в соответствии с [правилами 17, 18bis, 18ter и 19](#)), доступны 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. Если срок уведомления о предварительном отказе истек, а Международное бюро не получило или не зарегистрировало никакого уведомления от государства-участника, указанного в данной международной регистрации, Международное бюро публикует в Madrid Monitor следующее заявление по этому поводу: «Срок отказа истек и уведомление о предварительном отказе не было зарегистрировано (применение правила 5 сохранено)».

133. 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 116–121).

134. Madrid Monitor обновляется ежедневно и находится в открытом доступе на веб-сайте ВОИС. Madrid Monitor обеспечивает доступ к [Бюллетеню](#). [[Правило 33](#)]

Мадридская служба управления портфелем

135. [Мадридская служба управления портфелем](#) (МСУП) позволяет владельцам и их представителям получить доступ к своим портфелям 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 возможность осуществлять действия, относящиеся к охране международных регистраций, такие как изменение имени и/или адреса владельца, представление последующих указаний, продление и уплата пошлин.

136. Владельцы и их представители могут использовать МСУП на веб-сайте ВОИС.

Онлайновый калькулятор пошлин

137. [Калькулятор пошлин](#) помогает оценить стоимость регистрации знака через Мадридскую систему и другие расходы, связанные с управлением международным товарным знаком, например оплату продления, последующего указания и второй части пошлины для некоторых государств-участников, а также стоимость всех операций в рамках Мадридской системы, предусматривающих пошлины.

138. Онлайновый калькулятор пошлин общедоступен и размещен на веб-сайте ВОИС.

Электронные платежи

139. С помощью [Мадридской службы электронных платежей](#) можно оплачивать пошлины, причитающиеся в связи с международными заявками или регистрациями: о суммах и сроках таких причитающихся платежей ВОИС сообщает в письмах о несоблюдении правил и иных сообщениях. Эти платежи могут производиться с помощью кредитной карты или с текущего счета в ВОИС.

140. Заявители, владельцы и их представители могут воспользоваться Мадридской службой электронных платежей на веб-сайте ВОИС.

Онлайновые бланки

141. Несколько [онлайновых бланков](#) для различных операций размещены для общего пользования на веб-сайте ВОИС.

Электронное продление

142. Международная регистрация может быть продлена с помощью онлайн-бланка. После ввода номера международной регистрации в бланк [электронного продления](#) показываются государства-участники и статус охраны в них. Затем владелец может легко выбрать те государства-участники, в которых необходимо продлить регистрацию. Пошлина за продление регистрации будет рассчитана автоматически и может быть оплачена кредитной картой или с текущего счета в ВОИС.

Электронное последующее указание

143. С помощью онлайн-бланка можно сделать заявление о расширении географического охвата международной регистрации. После ввода номера международной регистрации в онлайн-бланк [электронного последующего указания](#) на экране появится список участников, доступных для последующего указания. Владелец может легко выбрать участников для включения в последующее указание, а также товары и услуги, которые должны быть охвачены этим указанием. Пошлина будет рассчитана автоматически и может быть оплачена кредитной картой или с текущего счета в ВОИС.

Электронное ограничение

144. С помощью онлайн-бланка можно запросить сокращение списка товаров и услуг в отношении одного или нескольких участников, указанных в международной регистрации. После выбора международной регистрации в бланке [электронного ограничения](#) на экране отобразится список товаров и услуг, записанных в настоящее время для каждого из указанных участников. Затем владелец может легко ввести ограничение, изменив эти товары и услуги или удалив целые классы. Пошлина будет рассчитана автоматически и может быть оплачена кредитной картой или с текущего счета в ВОИС.

Электронный отказ от регистрации

145. С помощью онлайн-бланка можно подать заявление о прекращении действия международной регистрации для всех товаров и услуг в отношении некоторых (но не всех) указанных стран. После выбора международной регистрации в бланке [электронного отказа от регистрации](#) на экране отобразятся сведения об указанных участниках, которые в настоящее время записаны в международной регистрации, и владелец может просто выбрать те, в которых он хочет отказаться от охраны.

Электронное изменение данных о владельце

146. С помощью онлайн-бланка можно внести запись об изменении имени и/или адреса владельца; и/или, если владелец является юридическим лицом, добавить или изменить его правовой статус. После выбора международной регистрации в бланке [электронного изменения данных о владельце](#) на экране будут показаны сведения о владельце, записанные в настоящее время, и владелец может указать необходимые изменения.

Электронное управление представителем

147. С помощью онлайн-бланка [электронного управления представителем](#) владелец может подать заявление о назначении представителя или об аннулировании записи о существующем представителе. Этот же бланк может быть использован зарегистрированным представителем для изменения своих данных (таких, как имя или адрес) или для отмены своего назначения.

Электронное изменение в праве собственности

148. С помощью онлайн-бланка [электронного изменения в праве собственности](#) можно зарегистрировать полное или частичное изменение владельца международной регистрации. Если это нужно, то одновременно в том же бланке можно также запросить назначение представителя для нового владельца (цессионария). Если адрес электронной почты, использованный для заявления об изменении в праве собственности, не совпадает с адресом электронной почты, зарегистрированным для

владельца или его представителя, владелец получит сообщение с просьбой подтвердить запрос. Если в заявлении включено назначение представителя для нового владельца, на адрес электронной почты, указанный для нового владельца (цессионария), будет отправлено сообщение с просьбой, чтобы представитель подтвердил свое назначение.

ГЛАВА II: МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

149. Эта часть Руководства содержит практическую информацию для заявителей и владельцев, которые хотят обеспечить охрану своих брендов с помощью Мадридской системы. В ней рассматривается внесение записи о международной регистрации и различные процедуры, которыми владелец может воспользоваться в течение срока действия международной регистрации (продление, последующее указание, изменение сведений о владельце), а также различные возможные ограничения международной регистрации (ограничение, отказ, аннулирование).

150. Руководство также призвано помочь владельцам товарных знаков в подготовке международной заявки.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕЛЬЦАМ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

151. Мадридская система может быть использована только физическим или юридическим лицом, имеющим правомочие (связь) в участнике Мадридской системы. Это означает, что владелец товарного знака должен иметь подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие в государстве — участнике Протокола, или иметь в нем постоянное место жительства либо являться его гражданином. Также владелец товарного знака может иметь такое предприятие на территории межправительственной организации, являющейся участником Протокола, или проживать на ней, или являться гражданином государства – члена такой организации. Ведомство ИС того участника, в котором заявитель претендует на правомочие, называется Ведомством происхождения.

152. Помимо наличия необходимого правомочия, заявитель также должен обладать базовым знаком, а точнее, подать заявку или получить регистрацию знака в этом Ведомстве происхождения. Ведомство происхождения и требования к базовому знаку и правомочию объясняются далее в следующих пунктах.

Базовая заявка или регистрация (базовый знак)

153. Международная заявка должна основываться либо на регистрации, оформленной 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.

154. В большинстве случаев международная заявка основывается на одном базовом знаке (регистрации или заявке) и охватывает те же товары и услуги, к которым относится базовый знак. Однако возможно основать международную заявку на нескольких базовых знаках (заявках и/или регистрациях), которые в совокупности покрывают товары и услуги международной заявки. Это особенно актуально в тех случаях, когда Ведомство происхождения ранее использовало одноклассовую систему. Базовые знаки должны принадлежать тому же лицу, которое подает международную заявку, и должны быть зарегистрированы в том же самом Ведомстве. Для простоты изложения далее по тексту упоминается только базовый знак, при этом подразумевается что таких базовых знаков может быть несколько.

155. Международная регистрация остается зависимой от базового знака в течение пяти лет с даты его регистрации. Если базовый знак частично или полностью утрачивает силу по какой-либо причине (например, его регистрация отклонена или отозвана, аннулирована или не продлена) в течение этого пятилетнего периода, то международная регистрация более не охраняется в той же степени. Это называется прекращением действия регистрации базового знака. В этих случаях Международное бюро по заявлению Ведомства происхождения в зависимости от ситуации аннулирует международную регистрацию частично или полностью. По истечении этого пятилетнего периода международная регистрация становится независимой от базового знака. Однако если какой-либо орган власти, например национальный суд, примет окончательное решение, предусматривающее аннулирование заявки или регистрации, относящихся к базовому знаку, после истечения периода зависимости, Ведомство происхождения будет обязано уведомить ВОИС о прекращении действия регистрации базового знака, если процедура, приведшая к принятию такого окончательного решения, была начата в течение пятилетнего периода зависимости.

156. Владелец товарного знака может предпринять шаги для снижения риска аннулирования международной регистрации после прекращения действия регистрации базового знака, например, выбрать базовую регистрацию (а не заявку), которая вряд ли станет уязвимой для аннулирования на основании неиспользования или признания недействительной, и обеспечить продление регистрации базового знака, если это необходимо, в течение пятилетнего периода зависимости. Более подробную информацию о зависимости и прекращении действия регистрации базового знака см. в пунктах 796–805.

Правомочие и Ведомство происхождения

157. Перед подачей международной заявки владелец товарного знака должен установить правомочие в отношении Мадридской системы (связь с ней) и уточнить, какое Ведомство может служить Ведомством происхождения в отношении международной заявки.

158. Определение термина «Ведомство происхождения» позволяет заявителю самостоятельно выбирать свое Ведомство происхождения на основании места расположения предприятия, постоянного местожительства или гражданства, но при этом понимается, что можно выбрать только одно Ведомство происхождения. Если владелец товарного знака имеет соответствующую связь более чем с одним участником, он может сам решать, какой из них выбрать. [\[Статья 2\(2\)\]](#)

159. Если выбрано Ведомство какой-либо страны, то международная заявка может быть подана в любым лицом, имеющим гражданство или местожительство в этой стране либо владеющим в этой стране действительным и серьезным промышленным или торговым предприятием. Если выбрано Ведомство Договаривающейся

организации (например, Европейского союза), то международная заявка может быть подана 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 этой организации. [\[Статья 2\(1\)\(i\) и \(ii\)\]](#) [\[Статья 2\(2\)\]](#) [\[Правило 1\(xxv\) и \(xxvi\)\]](#)

160. Толкование терминов "гражданин", "местожительство" и "подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие" определяется законодательством государств-участников. Поэтому настоящее Руководство может дать лишь некоторые общие рекомендации, приведенные ниже.

161. 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, юридический адрес компании или штаб-квартиры) принадлежности юридического лица к государству определяются законодательством этой страны. На практике национальная принадлежность или местонахождение юридического лица редко подвергается сомнению или используется как основание, поскольку его право на подачу международной заявки обычно основывается на существовании подлинного и действительного промышленного или коммерческого предприятия на территории участника, в котором находится Ведомство происхождения.

162. Понятие «местонахождение» может иметь различные значения; критерии, по которым физическое или юридическое лицо может считаться постоянно проживающим или находящимся участником, регулируются соответствующими нормами внутреннего законодательства участника. Например, некоторые законы позволяют физическому лицу получить постоянное местожительство только на основании официального разрешения. В некоторых законах «местонахождение» трактуется как понятие, близкое «местожительству». Принято считать, что использованный в Парижской конвенции термин «местонахождение» обозначает не столько юридическую ситуацию, сколько более или менее постоянную фактическую ситуацию, так что иностранный гражданин, проживающий в государстве-участнике, в большинстве случаев может претендовать на правомочие на основании местожительства. Местонахождением юридического лица может считаться фактическое место расположения его головного офиса. Однако, как упоминалось выше, на практике юридические лица обычно ссылаются на существование подлинного и действительного промышленного или коммерческого предприятия на территории участника, в котором находится Ведомство происхождения.

163. Выражение «подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие» заимствовано из статьи 3 [Парижской конвенции](#), в которую оно было включено на первой конференции по пересмотру Конвенции, которая проходила в Брюсселе в 1897 – 1900 годах. В изначальной редакции речь шла просто о «предприятии», и такая формулировка была сочтена слишком широкой. Французское слово «sérieux» («real» на английском языке) было использовано с целью исключить мошеннические и фиктивные предприятия. Термин «действительное» дает понять, что, хотя предприятие должно осуществлять какую-либо промышленную или коммерческую деятельность (в отличие от простого склада), оно не обязательно должно быть основным местом деловой активности.

164. У юридического лица может быть несколько подлинных и действительных промышленных или коммерческих предприятий в разных государствах, являющихся участниками Протокола. В таком случае Ведомством происхождения может быть любое из ведомств соответствующих государств. Это означает, что предприятие может выбрать Ведомство происхождения исходя из своих деловых, языковых или иных стратегических соображений. Например, юридическое лицо, зарегистрированное в

Швейцарии и имеющее подлинное и действительное промышленные или коммерческие предприятия в Соединенных Штатах Америки (США), Соединенном Королевстве (СК) и Новой Зеландии (НЗ), может выбрать в качестве Ведомства происхождения Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности (IPI), Ведомство Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам (ВПТЗ), Ведомство Соединенного Королевства по вопросам интеллектуальной собственности (UKIPO) или Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии (IPONZ).

165. Если государство-участник, гражданином которого является заявитель, или в котором заявитель проживает или имеет предприятие, также является государством — членом Договаривающейся организации, то у заявителя есть возможность выбрать в качестве Ведомства происхождения либо национальное, либо региональное Ведомство. Например, гражданин Германии может выбрать в качестве Ведомства происхождения как Ведомство Германии по патентам и товарным знакам (ВГПТЗ), так и Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). При выборе правомочия и Ведомства происхождения у заявителя должен иметься базовый знак (заявка или регистрация) в соответствующем Ведомстве.

Несколько заявителей

166. Несколько заявителей (физических или юридических лиц) могут совместно подать международную заявку при условии, что они являются совместными владельцами базового знака и что каждый из заявителей имеет необходимую связь, заключающуюся в наличии гражданства, местожительства или предприятия, с участником, Ведомство которого является Ведомством происхождения.

167. Что касается сущности связи (владение предприятием, местожительство или гражданство), то она не должна быть одинаковой для каждого заявителя, но все они должны иметь право подавать международную заявку в Ведомство одного и того же участника. [\[Правило 8\(2\)\]](#)

Представление международной заявки

168. Международная заявка должна подаваться через Ведомство происхождения. [\[Статья 2\(2\)\]](#) [\[Статья 8\(1\)\]](#)

169. Международная заявка, представленная заявителем непосредственно в Международное бюро, не будет рассматриваться и будет возвращена отправителю без рассмотрения. Любые уплаченные пошлины будут возмещены уплатившей их стороне. [\[Правило 11\(7\)\]](#)

Язык международной заявки

170. 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 или двумя языками или же может предоставить заявителю выбор любого из трех. [\[Правило 6\(1\)\]](#)

171. Международное бюро возвращает международную заявку, не соответствующую языковым требованиям, в Ведомство, которое ее прислало, не подвергая ее какой-либо экспертизе. Все уплаченные пошлины будут возмещены уплатившей их стороне. [\[Правило 11\(7\)\]](#)

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ

172. Перед подачей международной заявки владельцу товарного знака желательно обратиться за советом к эксперту в области охраны товарных знаков. Однако в целом следует рассмотреть следующие вопросы.

Варианты охраны товарного знака за рубежом

173. Существует три варианта охраны товарного знака за рубежом:

- (i) прямой национальный путь, когда отдельные заявки на регистрацию товарного знака подаются непосредственно в Ведомство каждой территории, где испрашивается охрана;
- (ii) прямой региональный путь, когда одна заявка подается в межправительственную организацию в регионе, где испрашивается охрана (например, в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза);
- (iii) международный путь (через Мадридскую систему), когда одна заявка подается в сразу для нескольких стран или регионов, где испрашивается охрана.

174. Мадридская система может быть предпочтительным вариантом, когда охрана товарного знака испрашивается на многих территориях, являющихся участниками Мадридской системы. Благодаря оптимизированному и централизованному управлению в рамках Мадридской системы охрана и сохранение знаков могут осуществляться удобным и экономически эффективным образом. Не нужно назначать представителя на каждой интересующей территории на момент подачи заявки, а также предоставлять многочисленные переводы. Кроме того, географический охват охраны может быть расширен в любое время (последующее указание), также могут быть установлены фиксированные сроки (один год или 18 месяцев), в течение которых ведомства проводят экспертизу заявки и принимают решение об объеме охраны. Если к моменту истечения установленного срока Ведомство соответствующей территории не выдаст предварительный отказ, то знак считается автоматически охраняемым на этой территории. Однако если охрана товарного знака испрашивается только для одной или двух территорий, а в будущем не предполагается распространить охрану на другие территории, национальный или региональный путь может быть более подходящим.

175. Различия между Мадридской системой и национальным путем наглядно представлены на иллюстрации в пункте 30 настоящего Руководства.

Выбор правомочия и Ведомства происхождения

176. У физического или юридического лица может быть больше одного основания для получения права подать заявку и, следовательно, возможность выбрать одно из нескольких ведомств происхождения. Выбор Ведомства происхождения может зависеть от нескольких факторов, таких как язык, используемый этим Ведомством, уже существующие отношения с этим Ведомством (например, у некоторых ведомств больше ресурсов для оказания помощи владельцам товарных знаков, чем у других), отличия в пошлинах, взимаемых этим Ведомством, и наличие соответствующего базового знака, уже зарегистрированного или поданного на территории того или иного Ведомства.

Выбор базового знака

177. Важно, чтобы перед подачей заявки на международную регистрацию у вас был приемлемый базовый знак, уже зарегистрированный или на который подана заявка на регистрацию на территории Ведомства происхождения. Чтобы удостовериться в приемлемости базового знака, можно рассмотреть следующие его характеристики.

Изображение знака

178. Именно базовый знак является тем вариантом знака, который будет охраняться на всех территориях, на которые распространяется международная регистрация.

179. Некоторые члены ЕС признают так называемую «серию знаков» (несколько вариантов товарного знака, которые отличаются только в отношении незначительных, неразличительных признаков, не влияющих существенным образом на тождественность этих вариантов). Однако Мадридская система не признает серию знаков. Поэтому невозможно подать заявку на международную регистрацию серии товарных знаков, даже если базовый товарный знак охватывает серию знаков. При этом можно подать международную заявку на основе серии знаков. В этом случае заявителю необходимо будет выбрать и указать в бланке международной заявки только один из знаков серии. Если заявитель представит в бланке заявки изображение серии знаков (т.е. включит все знаки серии в одно воспроизведение), оно будет рассматриваться как воспроизведение знака как такового, т.е. не будут учитываться отдельные варианты знака (в серии). Поэтому заявителю необходимо будет подать отдельные заявки на международную регистрацию (если позволяет его бюджет) для каждого варианта знака в серии, если он считает стратегически необходимым охватить охраной все варианты.

Товары и услуги

180. В базовом знаке должен быть указан весь перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана на всех территориях, причем как в момент подачи заявки на международную регистрацию знака, так и в будущем. Поэтому некоторые владельцы товарных знаков выбирают базовый знак с широким объемом охраны, особенно учитывая, что при необходимости можно ограничить объем охраны для тех или иных указанных участников. Например, если знак должен охраняться в классах 3, 9 и 25 в Австралии и Новой Зеландии, в классах 3 и 9 во Франции и Великобритании и только в классе 25 на других территориях, то перечень в базовом знаке должен включать классы 3, 9 и 25. Владельцу товарного знака необходимо помнить, что не стоит слишком расширять этот перечень, поскольку это может сделать базовый знак уязвимым для судебных разбирательств, инициированных третьими лицами, требующими аннулировать знак по причине неиспользования, что может повлиять на международную регистрацию (см. пункты 181, 796–805 и 814–816).

Срок зависимости

181. Международная регистрация зависит от базового знака в течение пяти лет. Если базовый знак по какой-либо причине частично или полностью утрачивает силу, например если в течение этого пятилетнего периода он отклоняется, отзывается, аннулируется или не продлевается, то это затронет и международную регистрацию. Поэтому важно снизить риск возможного прекращения действия регистрации, выбрав «сильный» базовый знак. Это может быть базовая регистрация, а не находящаяся на рассмотрении заявка, открытая для возражений третьих сторон; это может быть знак, который уже используется и поэтому неуязвим для судебных разбирательств, направленных на аннулирование знака по причине неиспользования. Базовый знак должен оставаться в силе и при необходимости продлеваться в течение пятилетнего срока зависимости. Кроме того, в течение этого срока владелец международной регистрации должен с осторожностью подходить к любым изменениям в праве собственности на базовый знак в пользу третьего лица.

Перечень товаров и услуг

182. Перед подачей заявки на международную регистрацию товарного знака необходимо также определить перечень товаров и услуг, которые будет охватывать этот знак. На сайте ВОИС работает онлайн-сервис [Менеджер товаров и услуг Мадридской систем](#) (МТУМС), который помогает заявителям составить список своих товаров и услуг и сгруппировать их в классы, предоставляя доступ к обширной коллекции терминов и описаний, включая алфавитный список классов [Ниццкой классификации](#), а также термины, одобренные Международным бюро и большим числом участвующих ведомств ИС. Содержащиеся в МТУМС термины предварительно одобрены Международным бюро, то есть не возникнет никаких проблем с несоблюдением правил, кроме того, в нем имеется информация об отдельных терминах, которые не приемлемы для конкретных ведомств, что поможет избежать возможных предварительных отказов в дальнейшем. В МТУМС регулярно добавляются новые термины, поэтому он предоставляет пользователям постоянно расширяющийся набор терминов, что увеличивает гибкость и снижает риск отказов.

Поиск перед подачей

183. Перед подачей международной заявки важно провести поиск существующих товарных знаков на территориях, которые будут указаны. Такой поиск поможет обнаружить товарные знаки, которые могут быть сходными или идентичными с интересующим вас международным знаком. Настоятельно рекомендуется провести полный поиск на предмет чистоты товарного знака, обратившись к агенту по товарным знакам или поверенному. Существует, однако, и ряд доступных онлайн-услуг. [Глобальная база данных по брендам](#), размещенная на сайте ВОИС, включает соответствующие данные, полученные из ряда источников, включая информацию от национальных и региональных ведомств по товарным знакам и сведения о знаках, зарегистрированных в рамках Мадридской системы. Если интересующая страна или регион не включены в Глобальную базу данных по брендам, то для поиска сведений о Реестре товарных знаков данной страны или региона можно воспользоваться базой данных [участников Мадридской системы](#), также находящейся на сайте ВОИС. Если выяснится, что знак сходен с более ранним знаком, охраняемым третьей стороной, или идентичен ему, то получить для него охрану может оказаться невозможным. В таком случае рекомендуется обратиться за советом к агенту по товарным знакам или поверенному, имеющему опыт работы в данной стране или регионе.

Практика проведения экспертизы

184. Целесообразно также ознакомиться с практическими особенностями проведения экспертизы в ведомствах на интересующих территориях, чтобы выяснить, можно ли предпринять какие-либо шаги для минимизации риска предварительных отказов в будущем; например, некоторые страны — участники Мадридской системы требуют от владельцев, являющихся юридическими лицами, предоставления сведений о своем правовом статусе. Обширная информация о практике и процедурах экспертизы в странах — участниках Мадридской системы содержится в базе данных [участников Мадридской системы](#), размещенной на веб-сайте ВОИС.

Представитель

185. Заявителю или владельцу нет необходимости назначать представителя для подачи заявки или управления международной регистрацией в Международном бюро. Однако у представителя есть определенные преимущества. Эксперт в области товарных знаков и Мадридской системы может дать бесценный совет относительно наилучших стратегий охраны, помочь заявителям сориентироваться в процедуре подачи международной заявки и скоординировать представление заявки за рубежом, если это потребуется позднее для отмены предварительного отказа. Назначение представителя может повлечь за собой расходы, особенно в начале процесса получения охраны, но позже это позволит сэкономить значительные средства. Например, представитель по товарным знакам сможет проконсультировать по вопросам предварительного поиска и проанализировать требования, предъявляемые на определенных территориях, чтобы помочь избежать предварительных отказов и несоблюдения правил. Если решение о предварительном отказе уже вынесено, то у представителя по товарному знаку, скорее всего, найдутся надежные и недорогостоящие зарубежные представители, готовые быстро проинструктировать, дать консультацию и соблюсти сроки.

186. В следующих пунктах представлена дополнительная информация, касающаяся назначения представителя в Международном бюро.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО

187. 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\(1\)\(а\)](#)]

188. 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 указанного участника (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 соответствующего участника.

Назначение представителя

189. 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. Любой человек может выступать в качестве представителя в Международном бюро, даже если он проживает или имеет местожительство в стране, которая еще не является участником Протокола.

190. Заявитель или владелец может назначить представителя, уполномоченного действовать от их имени в Международном бюро, в международной заявке (см. пункты 240–244) или в просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию (см. пункты 617 и 618). Назначение представителя также может быть указано в отдельном официальном бланке (см. пункты 192 и 193).

В международной заявке или просьбе о внесении записи об изменении права собственности на международную регистрацию

191. Представитель может быть назначен в международной заявке путем простого указания его имени и адреса в соответствующем поле на официальном бланке. Аналогичным образом, представитель может быть назначен новым владельцем (цессионарием) в просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию путем указания его имени, адреса и адреса электронной почты, при условии, что это назначение подписано новым владельцем (цессионарием). 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\(2\)\(а\)](#)]

В отдельном официальном бланке

192. Самым простым способом назначения представителя является использование [бланка электронного управления представителем](#) на сайте ВОИС. Для назначения представителя можно также использовать официальный [бланк ММ12](#), который размещен на сайте ВОИС (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ12](#)). [[Правило 3\(2\)\(b\)](#)]

193. Такое назначение может относиться к нескольким международным заявкам или регистрациям при условии четкого и ясного указания каждой из них. При этом 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

194. Для каждой международной заявки или регистрации может быть назначен только один представитель. 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 \(c\)](#)]

Адрес электронной почты представителя

195. Представитель должен указать в бланке свой адрес электронной почты. Владельцы не могут указывать адрес электронной почты своего представителя в качестве собственного адреса. Поэтому адреса электронной почты владельца и представителя должны различаться. Обратите внимание, что ВОИС не будет включать адрес электронной почты заявителей, владельцев или представителей в онлайн-информационные службы Мадридской системы (например, Madrid Monitor, Madrid Real-time Status), публиковать такую информацию в [Бюллетене](#) или предоставлять ее Ведомствам указанных участников.

Назначение, не соответствующее правилам

196. Если назначение представителя не было сделано в соответствии с вышеупомянутыми требованиями, Международное бюро рассматривает назначение как не соответствующее требованиям. Заявитель или владелец и предполагаемый представитель, а также Ведомство, если просьба была направлена Ведомством, будут уведомлены соответствующим образом. [\[Правило 3\(3\)\(a\)\]](#)

197. Если назначение рассматривается как не соответствующее требованиям или как отсутствующее, Международное бюро направляет всю соответствующую корреспонденцию самому заявителю или владельцу. Если такое несоблюдение правил не будет устранено в течение указанного срока, делопроизводство по просьбе будет считаться прекращенным. [\[Правило 3\(3\)\(b\)\]](#)

Внесение записи и уведомление о назначении

198. Если назначение соответствует установленным требованиям, Международное бюро внесет имя и адрес представителя в Международный реестр. В этом случае датой вступления назначения в силу является дата получения Международным бюро сообщения (международной заявки, просьбы о внесении записи об изменении права собственности или отдельного сообщения), в котором было произведено назначение представителя. Записи о назначении представителей, внесенные в Международный реестр, также публикуются в [Бюллетене](#). [\[Правило 3\(4\)\(a\)\]](#) [\[Правило 32\(1\)\(a\)\(xiii\)\]](#)

199. Международное бюро уведомляет ведомства указанных участников, а также заявителя или владельца и представителя о том, что запись о назначении внесена в Международный реестр. Это означает, что ведомства указанных участников 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

200. 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\(5\)\]](#)

201. Если представитель был назначен, Международное бюро обычно не направляет сообщения непосредственно заявителю или владельцу. Из этого правила есть несколько исключений, описанных в Инструкции:

- если Международное бюро обнаруживает, что назначение представителя не соответствует требованиям, оно уведомляет об этом как заявителя или владельца, так и предполагаемого представителя; [\[Правило 3\(3\)\]](#)
- 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; [\[Правило 30\(3\)\]](#)
- если международная регистрация не продлевается или не продлевается в отношении указанного участника, Международное бюро уведомляет об этом владельца и его представителя; [\[Правило 31\(4\)\]](#)
- если представитель испрашивает аннулирование назначения, Международное бюро до вступления в силу такого аннулирования направляет сообщения как заявителю или владельцу, так и представителю (см. пункты 213–216).

202. 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.

Изменение сведений о зарегистрированном представителе

203. Существует возможность подать запрос о внесении записи об изменении имени и/или адреса зарегистрированного представителя. Проще всего внести запись о таком изменении с помощью [бланка электронного управления представителем](#), размещенного на сайте ВОИС. Для внесения записи об изменении имени и/или адреса представителя можно также использовать официальный [бланк ММ10](#), который также размещен на сайте ВОИС (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ10](#)).

204. Изменение имени и/или адреса зарегистрированного представителя подразумевает, что то же самое физическое или юридическое лицо продолжает оставаться представителем владельца.

Уведомление об изменении (изменениях)

205. После внесения записи об изменении, касающемся представителя, оно будет отражено в Международном реестре, а ведомства указанных участников будут уведомлены об изменении (изменениях).

206. Новое имя или новый адрес представителя будут использоваться во всех сообщениях Международного бюро (включая предварительные отказы, решения и уведомления о несоблюдении правил).

207. Важно отметить, что внесение записи о новом имени или адресе (или отсутствие таковой) не является оправданием для несоблюдения любого срока, который должен быть соблюден в отношении соответствующей международной регистрации (регистраций).

Аннулирование по просьбе заявителя или владельца

208. Внесенная запись о представителе может быть аннулирована на основании получения заявления, подписанного заявителем, владельцем или представителем. Чтобы подать заявление об аннулировании записи о назначении представителя, воспользуйтесь [бланком электронного управления представителем](#), размещенным на сайте ВОИС.

209. 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 \(6\)\(a\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(xiii\)](#)]

210. Запись также аннулируется Международным бюро ex officio при назначении должным образом нового представителя. Поскольку в любой момент времени может быть признанным только один представитель, назначение нового представителя предполагает замену ранее назначенного представителя. [[Правило 3\(6\)\(a\)](#)]

211. 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.

212. 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

213. Если Международное бюро получит от представителя просьбу об аннулировании записи о назначении, оно немедленно уведомит об этом заявителя или владельца. [[Правило 3\(6\)\(d\)](#)]

214. Датой вступления аннулирования в силу является более ранняя дата из следующих дат:

- дата получения Международным бюро сообщения, назначающего нового представителя; или

- дата истечения двухмесячного срока с даты получения Международным бюро ходатайства представителя об аннулировании записи о его назначении. [\[Правило 3\(6\)\(c\)\]](#)

215. 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

216. 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 участников. 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

217. За запись о назначении представителя, за любое изменение сведений о представителе или за аннулирование записи о назначении представителя Международное бюро не взимает никакой пошлины. [\[Правило 36\(i\)\]](#)

БЛАНК ЗАЯВКИ

218. Перед заполнением бланка международной заявки заявителям настоятельно рекомендуется ознакомиться с подробными [инструкциями по заполнению](#), размещенными на сайте ВОИС.

219. Международная заявка должна быть представлена в Международное бюро на официальном [бланке MM2](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM2](#)) или в эквивалентных версиях в режиме онлайн. [\[Правило 9\(2\)\(a\)\]](#) [\[А.И. Раздел 2\]](#)

220. Ведомства некоторых участников 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 участника. 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.

221. Некоторые Ведомства оказывают услуги подачи заявок через сервис электронной подачи Мадридской системы ([Madrid e-Filing](#)) или собственные онлайн-сервисы. Если Ведомство происхождения заявителя не предоставляет ни одной из таких услуг, заявителю рекомендуется использовать [Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы](#), который представляет собой электронную версию

официального [бланка ММ2](#), размещенную на сайте ВОИС (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ2](#)).

222. Официальный бланк должен быть отпечатан; заполненные от руки бланки не принимаются. В следующих пунктах заявителю даются некоторые указания по заполнению заявки.

Договаривающаяся сторона (участник), в которой находится Ведомство происхождения

223. 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 9quater](#) Протокола следует указать название единого государства, которое считается состоящим из соответствующих участников, например «Бенилюкс».

224. Ведомство происхождения может быть только одно. Поэтому, если имеется более одного заявителя (совместные заявители), у каждого из них должна быть необходимая связь с участником, в котором находится Ведомство происхождения, то есть расположенное там предприятие, местожительство или гражданство. 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 одного и того же участника. [\[Правило 8\(2\)\]](#)

Сведения о заявителе

Имя

225. Если заявителем является физическое лицо, то его фамилия и имя (имена) указываются в том виде, в котором они обычно используются этим лицом, и в том порядке, в котором они обычно используются. Если заявителем является юридическое лицо, необходимо указать его полное официальное наименование, например, «частная компания с ограниченной ответственностью (Pty Ltd)» или «компания с ограниченной ответственностью (LLC)». В том случае, 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 \(а\), \(b\) и \(c\)\]](#)

Адрес

226. Адрес заявителя должен удовлетворять общепринятым требованиям для быстрой доставки почтовых отправок. Помимо адреса можно указать телефонные номера.

Адрес электронной почты

227. 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\(d\)](#)]

Альтернативный почтовый адрес и адрес электронной почты для переписки

228. Альтернативный почтовый адрес и адрес электронной почты для переписки следует указывать только в том случае, если заявитель желает, чтобы Международное бюро направляло все сообщения, касающиеся международной заявки и последующей международной регистрации, на почтовый адрес и адрес электронной почты, отличные от указанных для заявителя. Поскольку указание адреса электронной почты заявителя является обязательным, это означает, что в случае указания альтернативного адреса для переписки данное положение распространяется также на адрес электронной почты. В этом случае Международное бюро будет использовать этот адрес электронной почты для всех сообщений, если только не будет назначен представитель. Чтобы добавить адрес для переписки (в том числе адрес электронной почты) позже или направить Международному бюро обновленную информацию о нем, можно воспользоваться службой [Contact Madrid](#). Если в заявке назначен представитель, все сообщения, которые Международное бюро должно направлять заявителю или владельцу, будут направляться на адрес электронной почты этого представителя.

Номера телефонов

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

Заявка от имени нескольких заявителей

230. 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 в бланке данные более чем одного заявителя.

231. 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

232. В случае подачи международной заявки заявитель может указать (посредством отметки в соответствующем квадрате), желает ли он получать сообщения от Международного бюро на английском, французском или испанском языке. Не нужно ставить отметку в данном поле 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 о предварительном отказе, направляются на том языке, на котором они были получены из Ведомства. [\[Правило 6\(2\)\(iv\)\]](#)

Другие сведения

233. Если заявителем является физическое лицо, оно может указать государство, гражданином которого оно является. Если заявитель является юридическим лицом, то его организационно-правовая форма может быть указана вместе с названием государства (а в соответствующих случаях — территориальной единицы), в котором это юридическое лицо зарегистрировано. [\[Правило 9\(4\)\(b\)\(i\) и \(ii\)\]](#)

234. Протокол или Инструкция не требуют указания таких сведений, но они могут быть включены в международную заявку, чтобы избежать в будущем возможных возражений со стороны тех ведомств указанных участников, которые их требуют.

Право на подачу заявки

235. Заявитель должен предоставить следующие сведения о правомочии и связи с участником:

- если участник является государством — что заявитель является гражданином этого государства;
- если участник является организацией — название государства – члена этой организации, гражданином которого является заявитель;
- что местожительство заявителя находится в этом участнике;
- что заявитель имеет подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие в этом участнике.

236. Достаточно указать один из приведенных выше вариантов, но по желанию заявитель может указать и несколько. [\[Правило 9\(5\)\(b\)\]](#)

237. Ведомство происхождения может запросить доказательства правомочия, если у него есть разумные основания сомневаться в достоверности указанных в заявке данных.

238. Если заявитель указывает, что он имеет предприятие или местожительство на территории участника, где расположено Ведомство происхождения, но указанный им адрес не находится на этой территории, то заявитель должен дополнительно указать адрес своего предприятия или местожительства на этой территории, как показано в следующем примере. [\[Правило 9\(5\)\(c\)\]](#)

Договаривающейся стороной (участником), где расположено Ведомство происхождения, являются Соединенные Штаты Америки.

– Заявитель указал адрес в Швейцарии, как показано ниже:

1. ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА, ВЕДОМСТВО КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Соединенные Штаты Америки

2. ЗАЯВИТЕЛЬ

Если заявителей несколько, укажите их количество и заполните "Дополнительный лист для нескольких заявителей".

Количество заявителей:

(a) **Название:**

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

(b) **Адрес:**

34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

– У заявителя есть право на подачу на основании наличия подлинного и действительного промышленного или коммерческого предприятия в Соединенных Штатах Америки, как указано ниже:

3. ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ

(a) **Сделайте отметку в соответствующем поле:**

- (i) если Договаривающаяся сторона, упомянутая в пункте 1, является государством, заявитель является гражданином этого государства; или
- (ii) если Договаривающаяся сторона, упомянутая в пункте 1, является организацией, то название государства-члена, гражданином которого является заявитель:
 ; или
- (iii) заявитель проживает на территории Договаривающейся стороны, упомянутой в пункте 1; или
- (iv) заявитель имеет подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие на территории Договаривающейся стороны, упомянутой в пункте 1.

- Заявитель должен предоставить адрес в Соединенных Штатах Америки (т.е. на территории участника, в котором он претендует на правомочие).

(b) Если адрес заявителя, указанный в пункте 2(b), не находится на территории Договаривающейся стороны, упомянутой в пункте 1, укажите его в предусмотренном ниже поле:

- (i) если была поставлена отметка в поле в подпункте (a)(iii) настоящего пункта, местожительство заявителя находится на территории этой Договаривающейся стороны, или
- (ii) если была поставлена отметка в поле в подпункте (a)(iv) настоящего пункта, адрес промышленного или коммерческого предприятия заявителя находится на территории этой Договаривающейся стороны.

WIPO New York Office
2 UN Plaza, Suite 2525
New York, NY 10017
United States of America

239. Если международная заявка подается совместно несколькими заявителями, то требования в отношении права на подачу международной заявки должны соблюдаться в отношении каждого заявителя. Эта информация приводится на специальном дополнительном листе для нескольких заявителей. См. также пункты 166, 167, 230 и 231. [[Правило 8\(2\)](#)]

Назначение представителя

240. Если заявитель желает иметь представителя для взаимодействия с Международным бюро, то в соответствующем поле нужно указать имя и адрес такого представителя. Запись о назначении представителя не вносится в реестр, если не указан его адрес электронной почты (см. также пункт 195). [[Правило 9\(4\)\(a\)\(iii\)](#)] [[А.И. Раздел 12\(d\)](#)]

241. Если имя представителя не написано латинскими буквами, должна быть представлена транслитерация имени латинскими буквами в соответствии с фонетикой языка международной заявки. Если представитель является юридическим лицом, то транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки.

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

243. В отношении того, кто может быть назначен в качестве представителя, Мадридская система не устанавливает никаких требований к профессиональной квалификации, гражданству или местожительству. Если запись о назначении представителя не может быть внесена из-за несоблюдения требований, касающихся назначения представителя, Международное бюро направляет все сообщения на адрес электронной почты заявителя (или на альтернативный адрес электронной почты заявителя для переписки, если он указан).

244. 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 участников, например в случае предварительного отказа в охране, полученного от такого Ведомства. Назначение представителя в таком случае регулируется требованиями соответствующего участника.

Базовая заявка или базовая регистрация

245. Международная заявка может быть основана либо на регистрации знака в Ведомстве происхождения, либо на заявке на регистрацию, поданной в это Ведомство. В равной степени она может быть основана на нескольких заявках или регистрациях (или их комбинации). [\[Статья 2\(1\)\]](#)

246. Следует указать номер и дату базовой регистрации, оформленной в Ведомстве происхождения. Это должна быть та дата, которая в соответствии с законом, регулирующим деятельность соответствующего Ведомства, считается датой регистрации. Это не обязательно должна быть дата фактической записи знака в реестре Ведомства; например, если закон, которым руководствуется данное Ведомство, гласит, что знак регистрируется в момент подачи заявки, то именно эта дата подачи должна быть указана здесь. Во избежание путаницы, если базовый знак уже зарегистрирован, укажите только номер регистрации (не указывайте номер заявки). [\[Статья 3\(1\)\]](#)
[\[Правило 9\(5\)\(b\)\]](#)

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

248. Если имеется более одной базовой регистрации или более одной базовой заявки, и все номера и даты не уместятся в отведенном месте, то следует привести наиболее раннюю дату (даты), а остальные данные указать на дополнительном листе.

249. Для получения дополнительной информации о требовании к базовому знаку см. пункты 153–156.

Испрашиваемый приоритет

250. В соответствии со статьей 4 [Парижской конвенции](#) может быть заявлен приоритет ранее поданной заявки. 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 конвенции⁴; или

⁴ Это следует из того, что члены Всемирной торговой организации (ВТО) обязаны в соответствии со статьей 2(1) Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) соблюдать требования статьи 4 Парижской конвенции. Однако члены Мадридского союза, не являющиеся членами ВТО, не обязаны признавать действие притязаний на приоритет, основанных на заявке, поданной в члене ВТО, не являющемся участником Парижской конвенции. Тем не менее Ведомство происхождения не должно отказывать в передаче такого притязания. В противном случае указанному

- заявкой, которая в соответствии с двусторонним или многосторонним договором, заключенным между странами Парижского союза, является эквивалентом правильно оформленной национальной заявки⁵.

251. 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. Международное бюро не требует представить копию более ранней заявки. [[Статья 9\(4\)\(a\)\(iv\)](#)]

252. В случае притязания на приоритет на основании нескольких предшествующих заявок, когда все соответствующие данные не уместятся в отведенном месте, в бланке следует указать наиболее ранние из них, а остальные перечислить на дополнительном листе.

253. Если ранее поданная заявка относится не ко всем товарам и услугам, перечисленным далее в бланке международной заявки, то заявителю следует 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.

254. Международное бюро не учитывает никакую дату заявленного приоритета, если такая более ранняя подача была произведена более чем за шесть месяцев до 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 предоставлении 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, а последний день шестимесячного срока является в Международном бюро нерабочим днем, то шестимесячный срок продлевается до следующего за ним первого рабочего дня в Международном бюро. (В отношении даты международной регистрации см. пункты 378–383). [[Правило 14\(2\)\(i\)](#)]

255. 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 отклонено и никакая дата в отношении приоритета не будет зарегистрирована Международным бюро. [[Правило 14\(2\)\(i\)](#)]

государству, являющемуся членом ВТО, будет затруднительно выполнять свои обязательства по признанию притязания на приоритет.

⁵ Это следует из статьи 4A(2) Парижской конвенции. На этом основании Международное бюро вносит записи о притязаниях на приоритет, содержащихся в заявках на товарные знаки Европейского союза, поданных в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза.

Знак

256. Воспроизведение знака должно быть представлено в соответствии с требованиями бланка. Такое воспроизведение должно содержать двухмерное графическое (включая фотографическое) изображение знака. Это воспроизведение должно соответствовать воспроизведению знака в базовой заявке или базовой регистрации (базовый знак). В частности, если базовый знак представлен в черно-белом изображении, то воспроизведение международного знака также должно быть черно-белым; если базовый знак представлен в цветном изображении, то воспроизведение также должно быть цветным. [\[Статья 3\]](#) [\[Правило 9\(4\)\(a\)\(v\)\]](#)

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

258. Воспроизведение 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.

259. Если Ведомство происхождения передает в Международное бюро изображение знака в электронном формате, к примеру в JPEG, то 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 знак просто напечатан на бланке, то в таком виде он и появится в Бюллетене.

Специальные виды знаков (объемные знаки, звуковые знаки или коллективные, сертификационные или гарантийные знаки)

260. Если знак является объемным, звуковым либо коллективным, сертификационным или гарантийным знаком, этот факт следует указать, поставив отметку в соответствующем поле, как показано ниже. Такое указание допускается только в том случае, если оно присутствует в базовом знаке. [\[Правило 9\(4\)\(a\)\(viii\)–\(x\)\]](#)

(d) При необходимости поставьте отметку в соответствующем поле (полях) ниже:

- Трехмерный знак
- Звуковой знак
- Коллективный, сертификационный или гарантийные знак

261. 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 указанного участника может потребовать предоставить такие документы. Во избежание получения предварительного отказа от такого участника заявитель может направить требуемые документы непосредственно в Ведомство этого участника, как только получит свидетельство о международной регистрации. Прежде чем это сделать, заявителю следует проверить, существуют ли какие-либо особые требования для предоставления таких документов, например, требуется ли для этого местный представитель и должны ли документы быть составлены на местном языке (а не на языке международной заявки).

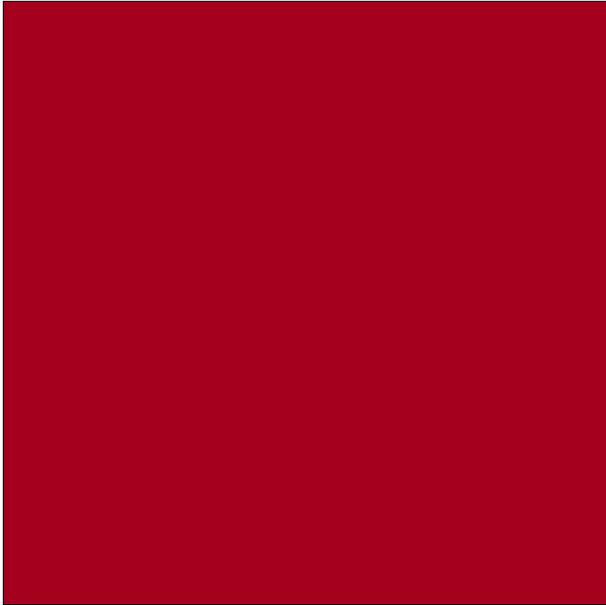
262. Воспроизведение знака в заявке должно точно соответствовать воспроизведению знака, которое фигурирует в базовом знаке. Если воспроизведение знака в базовой заявке или регистрации содержит, например, вид объемного знака в перспективе или представление общепринятых музыкальных нот или словесное описание звукового знака, именно это должно быть указано в бланке. Любое описание, дополняющее такое воспроизведение знака, должно быть приведено в том месте, где это указано далее в бланке (см. пункты 275–278). Неграфические представления таких знаков (такие как образцы объемных знаков или звукозапись звуковых знаков) не подлежат включению.

Знак должен быть цветным (базовый знак в черно-белом изображении)

263. Если заявитель спрашивает 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 приведено в дополнение к черно-белому воспроизведению. [[Статья 3\(3\)](#)] [[Правило 9\(4\)\(a\)\(vii\)](#)]

Знак состоит исключительно из цвета или комбинации цветов

264. Если базовый знак состоит исключительно из цвета или комбинации цветов как таковых, без какого-либо изобразительного компонента, этот факт должен быть указан, как показано ниже. Это не исключает возможности, что указанный участник откажет в охране на том основании, что такие знаки (знаки, состоящие из цвета как такового) не признаются согласно его законодательству. [[Правило 9\(4\)\(a\)\(vii bis\)](#)]



- (d) **Знак состоит исключительно из цвета или комбинации цветов как таковых, без какого-либо изобразительного компонента.**

Стандартные шрифты

265. Заявитель может, если пожелает, указать, что этот знак должен рассматриваться как знак в стандартном шрифтовом исполнении, как показано ниже.

ROMARIN

- (c) **Заявитель заявляет, что знак должен рассматриваться как знак в стандартном шрифтовом исполнении.**

266. Знак в стандартном шрифтовом исполнении в некоторых странах известен как «словесный знак», в противоположность «изобразительному» знаку. Данное заявление юридически не связывает ведомства или суды указанного участника, 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 этом участнике. [[Правило 9\(4\)\(a\)\(vi\)](#)]

267. Заявление о представлении знака в стандартном шрифтовом исполнении не следует делать, если знак содержит специальные шрифты 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 указанного участника сочтет, что знак не выполнен стандартным шрифтом, то оно может предварительно 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 просто потому, что не ясно, в отношении чего испрашивается охрана.

Заявленный цвет (цвета)

268. Если цвет заявлен в качестве отличительной особенности знака, то этот факт должен быть отражен в международной заявке путем проставления отметки в соответствующем поле, а цвет или комбинация цветов должны быть описаны словесно (см. пример ниже).

8. ЗАЯВЛЕННЫЙ ЦВЕТ (ЦВЕТА)

- (a) Заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного признака знака.

Заявленный цвет или сочетание цветов:

Синий, Pantone 2728 C

- (b) Указание для каждого цвета основных элементов знака, выполненных в этом цвете (как могут потребовать некоторые указанные Договаривающиеся стороны):

Все буквы синего цвета

269. 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, если заявлен цвет, то в отношении каждого из заявленных цветов заявитель может дополнительно описать словами основные элементы знака, которые выполнены в этом цвете, например «красная птица, сидящая на зеленом листе». [\[Статья 3\(3\)\]](#) [\[Правило 9\(4\)\(a\)\(vii\)\]](#) [\[Правило 9\(4\)\(b\)\(iv\)\]](#)

Прочие сведения

270. Важно понимать, что после внесения прочих сведений в Международный реестр изменить или удалить их невозможно. Иными словами, такие сведения останутся в Международном реестре на весь срок действия международной регистрации. Существуют обязательные для указания и факультативные сведения.

Транслитерация знака (обязательно)

271. 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 (см. пример ниже).

Знак: **ロマリン**

9. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

- (a) Транслитерация знака (это необходимо сделать обязательно, если знак или часть знака содержит элемент, состоящий из букв иных, чем латинские, или цифр иных, чем арабские или римские):

Romarin

272. Транслитерация буквами латинского алфавита должна соответствовать фонетическим правилам языка международной заявки. [\[Правило 9\(4\)\(a\)\(xii\)\]](#)

Перевод знака (факультативно)

273. Если знак состоит из слов, которые можно перевести, или содержит такие слова, то такой перевод можно представить (см. пример ниже). 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 участников, 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\(4\)\(b\)\]](#)

Знак: ROMARIN

- (b) **Перевод знака** (его могут потребовать некоторые указанные Договаривающиеся стороны; **не ставьте** отметку в поле в пункте (c), если вы предоставляете перевод в этом пункте):

- (i) на
английский
язык:

Rosemary

- (ii) на
французский
язык:

- (iii) на
испанский
язык:

Romero

У знака нет значения (факультативно)

274. Если заявитель считает, что слово или слова, содержащиеся в знаке, не могут быть переведены (например, это придуманное слово), это можно указать, поставив отметку в соответствующем поле, как показано ниже. Это делается, чтобы избежать предварительных отказов от указанных участников, требующих предоставления перевода или подтверждения его невозможности.

- (c) **Слова, содержащиеся в знаке, не имеют значения** (и поэтому не могут быть переведены; **не ставьте отметку** в этом поле, если вы представили перевод в пункте (b)).

Описание знака

275. Если базовый знак содержит словесное описание знака, то такое же описание, если этого требует Ведомство происхождения, может быть помещено в соответствующем поле, как показано ниже:

- (e) **Описание знака** (его могут потребовать некоторые указанные Договаривающиеся стороны, например Соединенные Штаты Америки)
- (i) Описание знака, содержащееся в базовой заявке или базовой регистрации (**заполняйте этот пункт** только в том случае, если Ведомство происхождения требует включить это описание в международную заявку для целей пункта 13(a)(ii) настоящего бланка):

Знак представляет собой коричневое кофейное зерно в центре оранжевого квадрата.

276. Такое описание также может содержать указание на то, что знак относится к типу или категории, не упомянутым в бланке (см. пункт 260) (например, голограммный знак), при условии, что такое указание содержится в базовом знаке. Если описание в базовом знаке 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\(4\)\(b\)\(vi\)\]](#)

277. Заявитель также может включить в международную заявку описание знака, которое не содержится в базовом знаке или отличается от содержащегося в нем описания («добровольное описание» знака). Это позволяет заявителям приводить описания, которые необходимы для выполнения требований некоторых участников, например тех, которые требуют описания знака нестандартными символами, и тем самым избегать предварительных отказов. Важно отметить, что данное описание будет относиться к международной регистрации в целом, т.е. будет использоваться всеми указанными участниками, включая тех, которые будут добавлены в будущем (в последующих указаниях). Ведомства указанных участников могут либо признать его, либо проигнорировать, либо обратиться за разъяснениями путем вынесения предварительного отказа.

278. Ведомства не могут требовать от владельца удаления или изменения описания в международной регистрации, внесенной в Международный реестр. Однако это не мешает Ведомству вынести предварительный отказ, чтобы получить разъяснения относительно описания или потребовать добавить описание. Затем Ведомство может добавить описание или включить описание, отличающееся от

описания в международной регистрации, в свой национальный Реестр. Поэтому, если заявитель хочет включить описание только для конкретного участника и он готов понести связанные с этим расходы, он может не заполнять эту часть бланка международной заявки и, если будет вынесен предварительный отказ, решить этот вопрос непосредственно с Ведомством соответствующего указанного участника.

Словесные элементы знака (факультативно)

279. Международное бюро выделяет из воспроизведения знака 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. Более того, если знак содержит большой массив словесных элементов (например, если знак содержит этикетку), то не всегда понятно, что именно следует выделять. Поэтому заявитель может пожелать указать, что, по его мнению, является существенными словесными элементами знака, как показано в примере ниже:

Пример словесных элементов знака

Изображение знака выглядит следующим образом:

R*arin*

Словесный элемент указан следующим образом:

(f) **Словесные элементы знака (где применимо):**

Romarin

280. У некоторых ведомств могут возникнуть вопросы, если «на их взгляд» словесный элемент отражает знак не точно. Все такие указания, однако, носят чисто информационный характер и не имеют правовых последствий. Это указание не нужно, если заявитель заявил, что знак должен рассматриваться как знак в стандартном шрифтовом исполнении.

Отказ от охраны (факультативно)

281. Если заявитель хочет отказаться от охраны какого-либо элемента знака, этот элемент или элементы должны быть указаны, как показано в приведенном ниже примере:

(g) **Заявитель хочет отказаться от охраны следующего элемента (элементов) знака:**

Заявитель отказывается от исключительного права на использование слова "CAFÉ".

282. Это делается для того, чтобы избежать предварительных отказов от указанных участников, которые могут потребовать внесения такого отказа от охраны (дискламации) в Международный реестр. Однако, если отказ от охраны включен в международную заявку, он будет относиться к международной регистрации в целом, т.е. будет применяться во всех указанных участниках, включая тех, которые будут добавлены в будущем (в последующих указаниях). Есть и другой вариант: заявитель может не заполнять эту часть бланка и решить этот вопрос непосредственно в Ведомстве соответствующего указанного участника, если оно вынесет предварительный отказ. [\[Правило 9\(4\)\(b\)\(v\)\]](#)

283. Ведомства не могут требовать от владельца удаления или изменения дискламации в международной регистрации, внесенной в Международный реестр. Однако это не мешает Ведомству вынести предварительный отказ, чтобы получить разъяснения по поводу дискламации или потребовать добавить ее. Затем Ведомство может добавить отказ от охраны (или включить отказ, отличающийся от отказа от охраны в международной регистрации) в свой национальный реестр. Заявитель может найти полезную информацию о практике отказа от охраны в различных участниках в базе данных [участников Мадридской системы](#).

284. Не имеет значения, есть соответствующий отказ от охраны в базовом знаке или его нет. Если в базовой регистрации или базовой заявке содержался отказ от охраны, это не делает обязательным его включение в международную заявку. Возможность включения отказа от охраны в Международный реестр после регистрации знака Международным бюро не предусмотрена.

Товары и услуги

285. Заявитель должен указать наименования товаров и услуг, в отношении которых он хочет получить охрану знака с помощью международной регистрации. Они должны быть сгруппированы в соответствующие классы согласно [Ниццкой классификации](#). Каждой группе товаров и услуг должен предшествовать номер класса, кроме того, группы должны быть представлены в порядке номеров охватываемых заявкой классов. Товары и услуги следует называть точными терминами, предпочтительно с использованием формулировок Алфавитного указателя к Ниццкой классификации. При необходимости следует воспользоваться дополнительным листом, сделав отметку в соответствующем квадрате. [\[Правило 9\(4\)\(a\)\(xiii\)\]](#)

286. Перечень товаров и услуг, приведенный в международной заявке (основной перечень), 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 и 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 (см. пункты 943–948).

287. Заявителю может быть выгодно включить в международную заявку все товары и услуги, охваченные базовым знаком, поскольку полный перечень обеспечит большую гибкость в будущем с точки зрения получения охраны во впоследствии указанных странах и, возможно, избавит заявителя от необходимости подавать новую заявку. Например, в базовом знаке перечислены классы 25 и 32; международная заявка охватывает класс 25 и указывает Австралию, Канаду и Новую Зеландию. На момент подачи международной заявки рассматривался план будущего расширения бизнеса в Австралии на товары, входящие в класс 32, но класс 32 не был указан в международной регистрации. В этом случае необходимо будет подать новую отдельную

международную заявку (на основе базового знака, как в предыдущей международной заявке), поскольку класс 32 не был включен в основной перечень предыдущей международной заявки. В ретроспективе понятно, что заявитель мог включить классы 25 и 32 в свой основной перечень и запросить ограничение только классом 25 в отношении Австралии, Канады и Новой Зеландии при подаче международной заявки, а затем впоследствии указать Австралию, чтобы добавить класс 32; в результате в будущем заявителю нужно было бы поддерживать в силе только одну международную регистрацию вместо двух.

288. Перечень товаров и услуг не обязательно должен быть одинаковым для всех указанных участников. Можно указать разные классы или разные товары и услуги для разных указанных участников при условии, что они не выходят за пределы основного перечня. Такая адаптация перечня товаров и услуг может быть осуществлена путем ограничения перечня товаров и услуг в отношении конкретных участников (см. пункты 294–298).

289. Ведомство происхождения обязано убедиться в том, что все перечисленные товары и услуги соответствуют перечню, указанному в базовом знаке, с тем чтобы подготовить необходимое заявление (упомянутое в [правиле 9\(5\)\(d\)](#)) (см. пункты 943–950, чтобы получить дополнительную информацию о процедуре заверения). Ведомство также должно помочь заявителю проверить правильность классификации и группирования товаров и услуг, чтобы избежать получения от Международного бюро уведомления о несоблюдении правил (см. пункты 343–358). [[Правило 9\(5\)\(d\)](#)]

290. Международное бюро будет применять версию соответствующего издания Ниццкой классификации, действующую на момент подачи международной заявки, независимо от версии и издания Ниццкой классификации, которая использовалась при классификации товаров и услуг в базовом знаке. Если Международное бюро получает международную заявку более чем через два месяца после даты ее получения Ведомством происхождения, и уже существует новая версия или издание классификации, то Международное бюро будет применять эту новую версию или издание.

291. Международное бюро принимает названия классов, но некоторые участники могут этого не делать. Чтобы избежать возможного предварительного отказа со стороны Ведомства такого участника, рекомендуется перечислять конкретные товары и услуги вместо указания названий классов.

292. Международное бюро не примет такие формулировки, как «все товары класса X» и «все другие услуги этого класса». Поэтому необходимо указывать соответствующие товары и услуги. Для получения дополнительных рекомендаций и информации о классификации см. [Рекомендации по классификации товаров и услуг при проведении экспертизы международных заявок в рамках Мадридской системы](#) и [Менеджер товаров и услуг Мадридской системы](#), размещенные на сайте ВОИС.

293. К международной заявке в соответствующих случаях может прилагаться перевод перечня товаров и услуг на английский, испанский или французский языки. Хотя Международное бюро не обязано принимать такой перевод как правильный (см. пункты 389 и 390), 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\(4\)\(a\)](#)]

Ограничение перечня товаров и услуг

294. Международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг в отношении одного или нескольких указанных участников.

295. Заявитель может пожелать ограничить перечень товаров и услуг в отношении определенных участников по целому ряду причин. В общем случае, ограничение может быть использовано для уменьшения суммы пошлин, подлежащих уплате, предотвращения возможного вынесения предварительного отказа и/или избежания возможного судебного разбирательства. Ограничение также может дать заявителю возможность выполнить соглашение, заключенное с третьей стороной, или избежать конфликта с третьей стороной.

296. Ограничения могут различаться в отношении различных участников. Если базовый знак охватывает класс 32 «Пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки», то в международной заявке, например, для некоторых указанных участников может быть указан класс 32 «Пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки», а для других указанных участников (тех, например, где алкогольные напитки не разрешены) могут быть указаны только «минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки», как проиллюстрировано ниже:

10. ТОВАРЫ И УСЛУГИ

- (a) Укажите ниже товары и услуги, для которых испрашивается международная регистрация

Класс: Товары и услуги:

32	Пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки.
----	--

- (b) Заявитель желает ограничить перечень товаров и услуг в отношении одной или нескольких указанных Договаривающихся сторон следующим образом:

Договаривающаяся сторона: Класс (классы) или перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана в этой Договаривающейся стороне:

Соединенные Штаты Америки	Минеральные и газированные воды.
Европейский союз	Минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки.
Швейцария	Пиво.

297. Ограничение в отношении участника, указание которого 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 участников, то товары и услуги, перечисленные в заявке, все равно включаются в международную заявку и могут являться предметом последующего указания. [[Правило 9\(4\)\(a\)\(xiii\)](#)]

298. При подаче просьбы об ограничении заявитель должен четко указать все товары и услуги, в отношении которых испрашивается охрана знака в соответствующих указанных участниках. Если заявитель указывает только товары и услуги определенного класса, то Международное бюро будет считать, что в участниках, в отношении которых подана просьба об ограничении, испрашивается охрана только для этого класса, а не для других классов, указанных в основном перечне.

Указания

299. Заявитель должен обозначить территории, которые он хочет указать и в которых желает получить охрану знака, поставив отметку в соответствующем поле. [[Правило 9\(4\)\(a\)\(xv\)](#)]

300. Нельзя указать участника, в котором расположено Ведомство происхождения (запрет на «самоуказание»). [[Статья 3bis](#)]

301. Заявитель может указать только страны или межправительственные организации, являющиеся участниками Протокола. Если заявитель указал страну, для которой Протокол еще не вступил в силу, Ведомство происхождения может удалить это указание и соответствующим образом уведомить заявителя.

302. В международной заявке или при последующем указании можно указать определенные территории, которые не являются участниками *per se*, но на которые соответствующий участник распространил действие Протокола. К таким территориям относятся Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба («острова БЭС»), Кюрасао и Синт-Мартен (нидерландская часть). Эти территории не являются участниками; в данном случае участником являются Нидерланды. Аналогичным образом бейливик Гернси не является участником, но может быть указан, поскольку Соединенное Королевство распространило на него действие Протокола (с 1 января 2021 года). Хотя эти территории не являются участниками, они тем не менее выполняют функции Ведомства, как если бы они были таковыми.

Особые требования, относящиеся к некоторым участникам

303. К некоторым участникам применяется ряд особых требований. Они указаны в различных сносках в бланке, размещенном на сайте ВОИС (см. [бланк MM2](#) и [Инструкцию по заполнению бланка MM2](#)), которые регулярно обновляются. Однако следует отметить, что если международная заявка включает указание Европейского союза или Соединенных Штатов Америки, то при подаче заявки необходимо предоставить следующую информацию.

Указание второго языка (Европейский союз)

304. Если в международной заявке указан Европейский союз, то заявитель должен выбрать один из пяти официальных языков Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), а именно: английский, французский, немецкий, итальянский или испанский. Второй язык должен отличаться от языка международной заявки. В отношении указания Европейского союза в последующем указании см. пункты 477–480. [[Правило 9\(5\)\(g\)\(ii\)](#)]

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

306. Если указание второго языка отсутствует или ошибочно, Международное бюро все равно внесет запись о международной регистрации или последующем указании и уведомит 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 (более ранние права в одном из государств – членов Европейского союза)

307. Старшинство — это особенность системы товарных знаков Европейского союза (ЕС), регулируемая законодательством ЕС. Оно может применяться к владельцам товарных знаков ЕС и владельцам международных товарных знаков, указывающим ЕС.

308. Заявитель (или владелец), указавший ЕС в международной заявке (или в последующем указании к международной регистрации), может притязать на старшинство (предшествующие права) существующей национальной регистрации товарного знака или международной регистрации, охраняемой в государстве — члене ЕС, при условии соблюдения ряда требований (например, владелец, знак и товары и услуги должны быть одинаковыми). Действительное притязание на старшинство означает, что владелец может допустить прекращение действия предшествующих прав в соответствующем государстве – члене ЕС без ущерба для своих прав на товарный знак в этой конкретной стране. В принципе, концепция старшинства основана на концепции «замены» в Мадридской системе. Подробности притязания на старшинство применительно к соответствующей международной регистрации будут опубликованы в [Бюллетене](#). [[Правило 9\(5\)\(g\)\(i\)](#)]

309. Заявители, желающие испрашивать старшинство в отношении указания ЕС в соответствии с Мадридским протоколом, должны сообщить следующие сведения на отдельном официальном бланке ([ММ17](#)), который должен быть приложен к бланку международной заявки [ММ2](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ2](#) и [Инструкцию по заполнению бланка ММ17](#)):

- 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.

Заявление о намерении использовать знак

310. Если указанный участник уведомляет Генерального директора ВОИС согласно [правилу 7\(2\)](#) о том, что он требует представления заявления о намерении использовать знак на отдельном бланке ([ММ18](#); см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ18](#)), то это заявление должно быть приложено к бланку международной заявки ([ММ2](#); см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ2](#)). Также должны соблюдаться все дополнительные требования этого участника, касающиеся языка или подписи заявления. В частности, участник может потребовать, чтобы такое заявление содержало подпись самого заявителя. [[Правило 7\(2\)](#)] [[Правило 9\(5\)\(f\)](#)] [[А.И. Раздел 2](#)]

311. Соответственно, если в международной заявке указаны Соединенные Штаты Америки (США), к ней должен быть приложен заполненный бланк ММ18.

312. Если бланк ММ18 отсутствует или заполнен с нарушениями, и если эти нарушения не будут устранены в течение двухмесячного срока с момента получения международной заявки Ведомством происхождения, то указание США не будет принято во внимание. Международное бюро, однако, продолжит обработку заявки и внесет запись о международной регистрации, в которой указаны другие участники (см. пункты 371 и 372).

313. В случае участника, который требует представления 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 такого участника, заявитель тем самым заявляет, что он намеревается использовать знак лично или разрешить его использование в этом участнике в отношении товаров и услуг, включенных в международную заявку.

314. Указывая Бразилию, заявитель декларирует, что заявитель или компания, контролируемая заявителем, эффективно и законно ведет предпринимательскую деятельность, связанную с товарами и услугами, охрана которых испрашивается в Бразилии; и что он согласен получать по почте выданные в ходе судебных разбирательств в Бразилии уведомления, включая повестки, не предусмотренные Протоколом и касающиеся международной регистрации знака, являющегося предметом данной международной заявки.

Подпись заявителя и/или его представителя

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

316. Любая подпись заявителя или представителя может быть собственноручной, печатной, машинописной или факсимильной. [[А.И. Раздел 7](#)] [[А.И. Раздел 11\(a\)\(ii\)](#)]

Удостоверение и подписание международной заявки Ведомством происхождения

317. Ведомство происхождения должно подписать международную заявку и удостоверить дату получения им международной заявки (или предполагаемого получения заявки). Эта дата является важной, поскольку, в принципе, она становится датой международной регистрации (см. пункты 378 и 379).

318. Ведомство происхождения должно удостоверить, что сведения в международной заявке соответствуют сведениям в базовом знаке, т.е. что заявитель тот же, знак тот же, и что товары и услуги, указанные в международной заявке, входят в перечень товаров и услуг в базовом знаке. Дополнительную информацию о процедуре заверения см. в пунктах 923–926. [[Правило 9\(2\)\(b\)](#)] [[Правило 9\(5\)\(d\)\(i\)](#)]

Лист расчета пошлины

319. Последующие пункты следует читать в совокупности с приведенными в пунктах 74–90 замечаниями общего характера, касающимися уплаты пошлин в Международное бюро.

320. В листе расчета пошлины, содержащемся в официальном бланке, заявитель должен указать: [[Правило 9\(4\)\(a\)\(xiv\)](#)]

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

Применимые пошлины

321. Пошлины, подлежащие уплате в связи с подачей международной заявки, состоят из основной пошлины (653 шв. франка за знак в черно-белом изображении или 903 шв. франка, если знак цветной) и либо добавочной пошлины (100 шв. франков) за каждого указанного участника и дополнительной пошлины (100 шв. франков) за каждый класс товаров и услуг сверх трех (они называются «стандартными пошлинами»), либо индивидуальных пошлин (заявленных соответствующим участником).

Добавочные пошлины и дополнительные пошлины («стандартные пошлины»)

322. Установлена фиксированная сумма добавочной пошлины (100 шв. франков за каждого указанного участника) и дополнительной пошлины (100 шв. франков за каждый класс товаров и услуг сверх трех), поэтому их часто называют «стандартными пошлинами», которые применяются в тех случаях, когда указанные участники не заявили свои индивидуальные пошлины.

Индивидуальные пошлины

323. Некоторые участники заявили, что они предпочитают получать индивидуальные пошлины вместо дополнительных и добавочных пошлин. В этом случае заявитель оплачивает индивидуальную пошлину, а не стандартные пошлины. [[Статья 8\(7\)](#)]

324. Однако, если указанный участник является стороной как Соглашения, так и Протокола и при этом участник, Ведомство которого является Ведомством происхождения, также является стороной обоих договоров, то уплате подлежат стандартные пошлины, а не индивидуальная пошлина (см. пункты 100, 101 и 322). [[Статья 9sexies\(1\)\(b\)](#)]

Пошлина, состоящая из двух частей

325. Участник, который 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 в более позднюю дату, определенную в соответствии с законодательством соответствующего участника. 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 соответствующего участника и уведомляет об этом владельца и участника. [[Правило 34\(3\)](#)]

326. В случае несоблюдения владельцем срока для уплаты второй части индивидуальной пошлины владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном бланке [ММ20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ20](#)). 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 65–69. [[Правило 5bis](#)] [[А.И. Раздел 2](#)]

Размер пошлин

327. Итак, за международную заявку подлежат уплате следующие пошлины:
- основная пошлина (653 шв. франка за знак в черно-белом изображении или 903 шв. франка, если знак цветной);
 - индивидуальная пошлина за указание каждого участника, который сделал соответствующее заявление (см. пункты 323 и 324), за исключением случаев, когда указанный участник 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 каждого указанного участника, в отношении которого не подлежит уплате индивидуальная пошлина (100 шв. франков);
- дополнительная пошлина за каждый класс товаров и услуг свыше трех (100 шв. франков); однако если все указанные участники являются сторонами, в отношении которых уплачивается индивидуальная пошлина, то дополнительная пошлина не взимается.

328. Размеры основной, добавочной и дополнительной пошлин приведены в [Перечне пошлин](#). Актуальные размеры [индивидуальных пошлин](#) публикуются на веб-сайте ВОИС. [Калькулятор пошлин](#), также размещенный на веб-сайте ВОИС, позволит рассчитать размер пошлин с учетом Ведомства происхождения, указанных участников и количества классов товаров и услуг.

Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран

329. Заявитель, имеющий подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие или местожительство в наименее развитой стране или являющийся гражданином такой страны (в соответствии с перечнем, который ведет Организация Объединенных Наций), который подает международную заявку через Ведомство ИС такой страны в качестве Ведомства происхождения, получает скидку в размере 90% от основной пошлины (должен уплатить только 10% от суммы основной пошлины). Это отражено в [Перечне пошлин и сборов](#) и введено в [калькулятор пошлин](#), размещенный на веб-сайте ВОИС. Однако заявители должны будут уплатить пошлины за каждого указанного участника.

330. [Перечень наименее развитых стран](#) составляется и обновляется на регулярной основе Организацией Объединенных Наций, с ним можно ознакомиться на [веб-сайте ООН](#).

Как оплатить пошлины за подачу заявки

331. [Пошлины могут быть оплачены](#) следующими способами:

- путем списания требуемой суммы с [текущего счета в ВОИС](#), или
- из средств, уже переведенных в ВОИС, или
- путем перевода суммы требуемых пошлин на почтовый (только в пределах Европы) или банковский счет ВОИС,
- кредитной картой (только в случае, если Ведомство происхождения использует [службу электронной подачи Мадридской системы \(Madrid E-filing\)](#) или свою собственную онлайн-службу, или если заявитель воспользовался [Помощником по подаче заявок в рамках Мадридской системы](#)) или после несоблюдения правил, касающихся уплаты пошлин после подачи заявки).

Списание средств с расчетного счета в Международном бюро

332. Если платеж должен быть произведен путем списания требуемой суммы со [счета, открытого в Международном бюро](#), необходимо сделать отметку в соответствующем поле в листе расчета пошлины. Кроме того, необходимо указать владельца счета, номер счета и сторону, дающую распоряжение о списании средств. При использовании данного метода оплаты сумму, подлежащую списанию, указывать не требуется. Одним из преимуществ этого способа платежа является избежание риска несоответствия требованиям в случае, если размер пошлины неправильно рассчитан заявителем или представителем.

Другие способы оплаты

333. Если заявитель не предоставил инструкций по списанию требуемой пошлины с расчетного счета, общая сумма платежа должна быть указана в соответствующем поле в листе расчета пошлины. Кроме того, в предусмотренных для этого местах листа следует привести разбивку суммы пошлин и, желательно, количество указаний, классов и подробные сведения об индивидуальных пошлинах, чтобы помочь Международному бюро выявить ошибку, если общая сумма окажется неверной. Используйте онлайн-[калькулятор пошлин](#), размещенный на веб-сайте ВОИС, для оценки величины требуемых пошлин.

334. Если средства были ранее получены и подтверждены Международным бюро, следует четко указать приходный номер ВОИС (выданный, когда Международное бюро подтвердило перевод), а также идентификационные данные стороны, выполнившей платеж.

335. Если пошлина перечисляется на [банковский или почтовый счет ВОИС](#), сделайте отметку в соответствующем квадрате и укажите следующую информацию:

- имя стороны, делающей платеж, и ее полный адрес;
- [код операции](#): введите код (EN) для международной заявки;
- знак или словесные элементы знака (если имеются); и
- имя заявителя (если оно отличается от имени стороны, делающей платеж).

336. Сведения о лице, которое осуществило платеж, важны, поскольку именно этому лицу направляется уведомление в случае, если Международное бюро обнаружит, что сумма платежа недостаточна, и возвращаются средства, если делопроизводство по заявке будет считаться прекращенным или если международная заявка не считается таковой, или заявка отозвана.

337. Если пошлины уплачиваются не через Ведомство происхождения, то это Ведомство может обратить внимание заявителя на тот факт, что международная регистрация не может быть произведена до тех пор, пока необходимые пошлины не будут получены Международным бюро. Оплата пошлин Международному бюро является обязанностью заявителя. Бюро не обязано проверять, была ли произведена оплата.

Оплата кредитной картой

338. Если Ведомство происхождения использует [службу электронной подачи Мадридской системы \(Madrid E-filing\)](#) или свою собственную онлайн-службу, то пошлины могут быть оплачены [кредитной картой](#). Если ведомство не использует службу электронной подачи Мадридской системы (или свою собственную онлайн-службу), то заявителю следует воспользоваться [Помощником по подаче заявок в рамках Мадридской системы](#), после чего Международное бюро предложит заявителю оплатить пошлины заранее (до экспертизы заявки в Международном бюро), используя доступные ему способы оплаты, в том числе кредитной картой. Если пошлины не будут оплачены на момент подачи или их сумма окажется недостаточной, Международное бюро направит уведомление о несоблюдении правил.

ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО

339. После получения международной заявки Международное бюро проводит ее экспертизу на предмет соблюдения формальных правил ее составления, изложенных в Инструкции.

Несоблюдение правил в международной заявке

340. Если в международной заявке не соблюдены какие-либо правила, Международное бюро уведомляет об этом Ведомство происхождения и заявителя. Определение того, лежит ли ответственность за устранение несоответствия на Ведомстве или заявителе, зависит от характера нарушения.

341. Существует три вида нарушений, устранение которых подчиняется различным правилам. Ими являются:

- несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг [\[Правило 12\]](#);
- несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг [\[Правило 13\]](#);
- другие нарушения правил [\[Правило 11\]](#).

342. Если Международное бюро обнаружит, что при составлении международной заявки не были соблюдены установленные правила, оно:

- одновременно уведомляет Ведомство происхождения и заявителя;
- информирует о конкретном нарушении правил;
- объясняет, как исправить это нарушение;
- устанавливает срок в три месяца для устранения нарушения;
- указывает, кто должен устранить нарушение (ведомство происхождения или заявитель);
- указывает, каковы будут последствия, если нарушение не будет устранено.

Несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг

343. Классификация и распределение по группам товаров и услуг, перечисленных в международной заявке, находится исключительно в компетенции Международного бюро. Если возникают какие-либо проблемы с классификацией товаров и услуг, указанных в международной заявке, Международное бюро попытается их решить, взаимодействуя с Ведомством происхождения. Заявитель также будет проинформирован, чтобы дать ему возможность связаться с этим Ведомством для поиска приемлемого решения.

344. Перечень товаров и услуг, указанный в международной заявке, должен соответствовать последнему изданию и версии [Ниццкой классификации](#). 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 указанных участников в отношении определения объема охраны знака. [\[Правило 12\(1\)\(a\)\]](#) [\[Статья 4\(1\)\(b\)\]](#)

345. 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 [Ниццкой классификации](#), чем было указано в международной заявке, то, возможно, заявителю придется доплатить дополнительную и/или индивидуальную пошлину для того, чтобы покрыть дополнительные классы.

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

347. Ведомство происхождения может в течение трех месяцев с даты уведомления о таком предложении направить в Международное бюро свое заключение в отношении предложенной классификации и группирования товаров и услуг. Данное заключение может быть подготовлено на основе или с учетом аргументов заявителя, который благодаря полученной информации 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. Предложение, подготовленное Международным бюро, имеет преимущественную силу. [\[Правило 12\(2\)\]](#)

348. 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. Направление данного напоминания не влияет на трехмесячный срок, указанный в уведомлении о несоблюдении правил. [\[Правило 12\(3\)\]](#)

349. Если Ведомство происхождения ответит на уведомление о несоблюдении правил, Международное бюро рассмотрит этот ответ и отзовет, изменит или подтвердит 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\(7\)\(c\)\]](#)

350. 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.

351. Если указанные пошлины не будут уплачены в течение предусмотренного периода, то делопроизводство по международной 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 Ведомство происхождения должно сообщить о таком решении Международному бюро.

352. Это показывает, что заявитель должен обращать внимание на уведомления о несоблюдении правил, направляемые в Ведомство происхождения. 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. Пример несоблюдения правил в отношении классификации товаров и услуг см. в пункте 980.

353. 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. В настоящее время эта сумма равна 451,50 шв. франков. [\[Правило 12\(8\)\]](#)

354. Если международная заявка содержит ограничение перечня товаров или услуг в отношении одного или нескольких указанных участников, то Международное бюро проводит экспертизу в отношении ограничений для определения того, были ли обозначенные товары и услуги надлежащим образом классифицированы и сгруппированы в соответствии с [Ниццкой классификацией](#), применяя ту же процедуру экспертизы, которая была описана выше (пункты 343–353). Однако оно не проводит

экспертизу в отношении того, относятся ли товары и услуги к основному перечню, так как данное определение выносят ведомства указанных участников. Если Международное бюро не может сгруппировать товары и услуги, перечисленные в ограничении в международной заявке, оно направляет уведомление о несоблюдении правил. Если нарушение правил не будет исправлено в течение трех месяцев с даты уведомления, считается, что ограничение не содержит соответствующие товары и услуги. [\[Правило 12\(8bis\)\]](#)

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

Несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг

356. 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 (пример несоблюдения правил в отношении указания товаров и услуг см. в пункте 984). Международное бюро может предложить заменить либо исключить термин. [\[Правило 13\(1\)\]](#)

357. Ведомство происхождения может представить предложение по устранению нарушений в течение трех месяцев с даты уведомления. Заявитель должен 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, внесенное Международным бюро, то Международное бюро соответствующим образом изменяет термин. [\[Правило 13\(2\)\(a\)\]](#)

358. 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, с указанием того, 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

359. 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.

Нарушения, подлежащие устранению Ведомством происхождения

360. Существует ряд нарушений правил (в дополнение к тем, которые относятся к классификации товаров и услуг), которые должны быть исправлены Ведомством происхождения. Они должны быть исправлены Ведомством происхождения в течение трех месяцев после направления уведомления о несоблюдении правил, в противном случае делопроизводство по международной заявке будет считаться прекращенным, а Ведомство происхождения и заявитель будут уведомлены соответствующим образом. [\[Правило 11\(4\)\]](#)

361. Ведомство происхождения несет ответственность за устранение следующих дефектов, поскольку международная заявка, содержащая такие дефекты, не должна была быть направлена этим Ведомством в Международное бюро: [\[Правило 11\(4\)\(a\)\]](#)

- международная заявка не была представлена на надлежащем официальном бланке, либо она представлена в не напечатанном или не отпечатанном виде, либо она не подписана Ведомством происхождения;
- несоблюдение правил в отношении права заявителя на подачу международной заявки; например, в заявке не показано правомочие заявителя (см. пункты 157–165 и 235–239). Это может быть, например, если:
 - заявитель указал, что имеет предприятие или местожительство на территории участника, чье Ведомство является Ведомством происхождения, но в то же время указал свой адрес не на этой территории, а в [бланке ММ2](#) не сообщил дополнительный адрес (см. пункт 238), или
 - указанный дополнительный адрес также не находится на этой территории; или
 - адрес заявителя находится на территории данного участника, но не указано, основано ли правомочие заявителя на наличии предприятия или на местожительстве;
 - нарушения, связанные с датой и номером базового знака;
 - нарушения, относящиеся к заявлению Ведомства происхождения (заверению) (см. пункты 317 и 318, 923–926 и 956–957);
- Отсутствует любое из следующего:
 - сведения, позволяющие установить личность заявителя и достаточные для установления связи с заявителем или его представителем;
 - сведения о хотя бы одном участнике, который должен быть указан;
 - воспроизведение знака;
 - перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация знака.

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

363. Некоторые из этих несоответствий Ведомству происхождения устранить достаточно легко. Для исправления других могут потребоваться консультации с заявителем, например, если Международное бюро считает, что не соблюдены правила в отношении указаний или правомочия заявителя. Во многих Ведомствах действует процедура, позволяющая заявителю в короткий срок прокомментировать обнаруженное нарушение и предоставить любую необходимую информацию.

Несоответствия, которые могут быть устранены Ведомством происхождения или заявителем

364. Если пошлины за международную заявку были уплачены через Ведомство происхождения, но Международное бюро считает, что сумма полученных пошлин меньше требуемой, оно уведомляет об этом как Ведомство происхождения, так и заявителя, указывая недостающую сумму. Обычно Ведомство происхождения предоставляет заявителю осуществить необходимый платеж (либо непосредственно в Международное бюро, либо через Ведомство). 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\(3\)](#)]

365. В случае несоблюдения заявителем трехмесячного срока для уплаты недостающей суммы заявитель имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном бланке ММ20 в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ20](#)). 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 65–69. [[Правило 5bis](#)]

Нарушения правил, подлежащие исправлению заявителем

366. Заявитель должен исправить любое нарушение, для которого не указано, что его должно устранить Ведомство происхождения либо Ведомство происхождения или заявитель. В таком случае Международное бюро одновременно уведомляет об этом заявителя и информирует Ведомство происхождения. Такие нарушения 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 плане установления личности заявителя и установления связи с представителем; например, адрес является неполным, отсутствует адрес электронной почты либо 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 воспроизведение знака в ней не цветное;
- знак состоит из 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 или оплата отсутствует;
- дано поручение об уплате пошлины путем списания со счета, открытого в Международном бюро (текущий счет), но на счете отсутствует необходимая сумма.

367. Любое такое нарушение правил может быть устранено заявителем в течение трех месяцев с даты направления уведомления Международным бюро. Если несоблюдение правил относится к притязанию 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\(2\)\(b\)\]](#)

368. В случае несоблюдения заявителем трехмесячного срока для устранения нарушения он имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке ММ20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ20](#)). 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 65–69. [\[Правило 5bis\]](#)

369. Если нарушение 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. В настоящее время эта сумма составляет 326,50 шв. франков. [\[Правило 11\(5\)\]](#)

370. Если в международной заявке указывается участник, который не может быть указан (например, если заявитель пытается указать Ведомство происхождения), то Международное бюро не принимает во внимание такое указание и направляет соответствующее уведомление Ведомству происхождения.

Несоответствия, касающиеся заявления о намерении использовать знак

371. При указании Соединенных Штатов Америки (США) заявитель должен заполнить заявление о намерении использовать знак на [бланке ММ18](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ18](#)) и приложить его к бланку международной заявки. Если это заявление отсутствует или не соответствует установленным требованиям, Международное бюро незамедлительно уведомит 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\(6\)\(a\) и \(b\)](#)]

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

Регистрация, уведомление и публикация

373. Если Международное бюро считает, что международная заявка соответствует установленным требованиям, то оно регистрирует знак в Международном реестре. Оно также уведомляет ведомства указанных участников 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 всегда выдается на языке международной заявки. Заверенные копии сертификата о международной регистрации предоставляются при условии уплаты соответствующей пошлины. [[Правило 14\(1\)](#)]

374. Свидетельство о международной регистрации следует рассматривать как запись о том, что международная заявка была зарегистрирована в Международном бюро, но это не означает, что знак охраняется в указанных участниках. Свидетельство о международной регистрации не следует путать со свидетельством о регистрации, выдаваемым национальным или региональным Ведомством интеллектуальной собственности (которое обычно выдается после предоставления знаку охраны на данной территории). Свидетельство о международной регистрации больше похоже на расписку, подтверждающую подачу заявки на национальном или региональном уровне. На момент выдачи этого свидетельства неизвестно, получит ли знак в конечном счете охрану в указанных участниках, поскольку у соответствующих ведомств есть один год или 18 месяцев для завершения экспертизы по существу и вынесения решения об объеме охраны. Решение указанных участников о предоставлении охраны на их территории является эквивалентом свидетельства о регистрации, выданного национальным или региональным Ведомством интеллектуальной собственности (см. подробнее о таком решении в пунктах 441–447).

375. Сведения о международной регистрации публикуются в [Бюллетене](#). Бюллетень можно найти в базе [Madrid Monitor](#), размещенной на сайте ВОИС. [[Правило 32\(1\)\(a\)\(i\)](#)]

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Действие международной регистрации

376. Действие международной регистрации распространяется на участников, явным образом указанных в международной заявке. [[Статьи 3bis и 3ter](#)]

377. С даты международной регистрации в каждом указанном участнике знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был депонирован или заявлен непосредственно в Ведомство этого участника. Если Международное бюро не было уведомлено о предварительном 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 соответствующем участнике, начиная с даты международной регистрации, является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этого участника. [[Статья 4\(1\)](#)]

Дата международной регистрации

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

379. 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. Если Ведомство ссылается на форс-мажорные причины в оправдание того, что оно не представило международную заявку в Международное бюро в течение этого двухмесячного срока, то международной регистрации все же может быть присвоена дата, на которую она была получена (или считается полученной) Ведомством происхождения. [[Правило 5](#)]

Несоблюдение правил: дата в особых случаях

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

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

381. Если дата получения последнего из отсутствующих элементов Международным бюро все еще находится в пределах двухмесячного срока, упомянутого в пункте 379, 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. [\[Правило 15\(1\)\]](#)

382. Ответственность за исправление любого из вышеуказанных недостатков лежит на Ведомстве происхождения. Однако заявитель, будучи проинформированным о нарушениях, может обратиться в Ведомство, с тем чтобы обеспечить исправление недостатков в кратчайшие сроки. Если они не исправлены в течение трех месяцев с даты, на которую Ведомство происхождения было уведомлено о несоблюдении правил, то делопроизводство по заявке считается прекращенным (см. пункт 1009, где приведен пример того, как дата международной регистрации может быть изменена в таких особых случаях). [\[Правило 11\(4\)\(a\)\(ii\)\]](#)

383. На дату международной регистрации не влияют никакие недостатки, кроме упомянутых в пункте 380 (например, поздняя уплата пошлины или несоответствия требованиям, касающимся классификации товаров и услуг). [\[Правило 15\(2\)\]](#)

Внесение записи о международной регистрации

Содержание международной регистрации

384. Международная регистрация содержит: [\[Правило 14\(2\)\]](#)

- все данные, содержащиеся в международной заявке (за исключением информации, относящейся 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 классифицирован в соответствии с [Международной классификацией изобразительных элементов знаков \(Венская классификация\)](#), то соответствующие классификационные символы, определяемые Международным бюро. Однако, если международная заявка содержит заявление о том, что знак должен рассматриваться в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении, то символы Венской классификации не применяются;
- сведения, относящиеся к притязаниям на старшинство (см. пункты 307–309), 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

385. Международная регистрация публикуется в [Бюллетене](#). Бюллетень можно найти в базе данных [Madrid Monitor](#), размещенной на сайте ВОИС. [[Правило 32\(1\)\(a\)\(i\)](#)]

386. Знак публикуется именно в том виде, в каком он фигурирует в международной заявке или получен в цифровом формате из Ведомства происхождения. 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\(1\)\(b\)](#)]

387. Если международная заявка не вносится в Международный реестр в течение трех рабочих дней с даты ее получения Международным бюро, то данные тем не менее вводятся в базу данных [Madrid Monitor](#). Эти сведения будут включать любые нарушения, имеющиеся в международной заявке (более подробную информацию о базе Madrid Monitor см. в пунктах 114 и 131–134). [[Правило 33\(1\) и \(2\)](#)]

Язык регистрации и публикации

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

389. 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. Данная процедура не влияет на дату международной регистрации. [[Правило 6\(4\)\(a\)](#)]

390. Международное бюро не переводит знак и не проверяет перевод знака, предоставленный заявителем. [[Правило 6\(4\)\(b\)](#)]

Срок действия регистрации

391. 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\(1\)](#)]

ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАКА В ВЕДОМСТВАХ УКАЗАННЫХ УЧАСТНИКОВ

Основания для отказа

392. Каждый указанный участник 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 соответствующего участника. [\[Статья 5\(1\)\]](#)

393. Владелец может обратиться к базе данных [участников Мадридской системы](#), чтобы получить информацию о законах участников и практике работы их Ведомств по товарным знакам. Такая информация поможет заявителям и владельцам знаков понять правила и процедуры, действующие на каждом из интересующих их рынков, включая сроки направления ответа на предварительный отказ, ходатайства о пересмотре или подачи апелляции. База данных участников Мадридской системы находится в бесплатном открытом доступе на сайте ВОИС.

394. Ведомство участника не может отказать в предоставлении охраны международной регистрации на следующих основаниях:

- она охватывает более одного класса или слишком много наименований товаров или услуг. Ведомство указанного участника должно согласиться с тем, что международная регистрация может охраняться в данном участнике для нескольких (или даже всех 45) классов товаров и услуг, даже если это Ведомство в соответствии со своей местной практикой разрешает только подачу заявок на предоставление охраны одному классу.
- по формальным причинам, поскольку формальные требования уже проверены Международным бюро.
- классификация товаров и услуг в международной регистрации, даже если Ведомство не согласно с этой классификацией (утвержденной Международным бюро).

395. Если уведомление об указании включает заявление о том, что знак должен рассматриваться как знак, выполненный в стандартном шрифтовом исполнении, то каждый указанный участник самостоятельно принимает решение относительно действия такого заявления.

396. Ведомство может возразить против термина в описании, если считает его слишком широким или слишком неопределенным. Такое возражение должно быть оформлено в виде предварительного отказа. Ведомство может предложить заменить широкий или неопределенный термин более узким или точным термином из перечня товаров и услуг в Международном реестре. Если владелец примет предложенное изменение термина, то это по сути будет означать ограничение объема охраны в отношении этого участника.

397. Ведомство не должно советовать владельцу обращаться в Международное бюро для оспаривания оснований для отказа. Например, Ведомство может вынести предварительный отказ на том основании, что описание знака является недостаточно ясным, но оно не должно рекомендовать владельцу требовать изменения этого описания в Международном реестре. Однако любая поправка к описанию, согласованная владельцем и соответствующим Ведомством, может быть отражена в окончательном решении этого Ведомства и записана в национальном реестре.

Срок для отказа

398. По истечении предусмотренного срока (один год или 18 месяцев) владелец международной регистрации узнает, получит ли знак охрану в данном участнике или же существует вероятность отказа в охране и на каких основаниях.

399. Если Ведомство указанного участника находит основания для отказа в предоставлении охраны знака, оно должно уведомить Международное бюро о таком предварительном отказе в течение установленного срока. По умолчанию этот срок составляет один год с даты, когда Международное бюро уведомило Ведомство о международной регистрации или последующем указании. [\[Статья 5\(2\)\(a\)\]](#)

400. Однако любой участник может заявить, что срок в один год должен быть заменен на 18 месяцев (см. пункт 393 и пункты 1299 и 1300). [\[Статья 5\(2\)\(b\)\]](#)

401. В этом заявлении участник может также установить, что Международное бюро может быть уведомлено об отказе в охране в результате поданного возражения и по истечении 18-месячного срока. В этом случае соответствующее Ведомство до истечения 18-месячного срока для данной международной регистрации должно будет уведомить Международное бюро, что возражения в отношении этой международной регистрации могут быть поданы после истечения 18-месячного срока. Соответствующие даты, касающиеся возможного возражения, будут указаны в уведомлении. [\[Правило 16\]](#)

402. [\[Статья 9sexies\]](#) гласит, что заявление, сделанное в соответствии со [статьей 5\(2\)\(b\) или \(c\)](#), будет недействительным во взаимоотношениях между сторонами, которые являются участниками как Соглашения, так и Протокола. Это означает, что если и участник, на территории которого находится Ведомство происхождения, и участник, указанный в международной регистрации, являются сторонами обоих договоров, то срок для уведомления о предварительном отказе составляет один год, несмотря на то что рассматриваемый указанный участник мог сделать заявление о продленном сроке для уведомления о предварительном отказе. [\[Статья 9sexies\]](#)

403. Всякий отказ, направленный после истечения этого срока, не рассматривается Международным бюро в качестве такового (см. пункты 424–427). В уведомлении о предварительном отказе Ведомство должно указать все соответствующие основания для отказа, поскольку оно не сможет добавить новые основания или направить новый предварительный отказ после истечения установленного срока. Единственное исключение, упомянутое в пункте 401, относится к предварительным отказам на основании полученного возражения, если соответствующий участник сделал заявление согласно [статье 5\(2\)\(b\) и \(c\)](#). Обратите внимание, что применимый срок (один год или 18 месяцев) установлен только для предварительного отказа; в соответствии с [правилом 18ter\(2\) или \(3\)](#) не существует предельного срока, в течение которого Ведомство должно уведомить Международное бюро о своем окончательном решении после такого отказа.

404. При условии, что предупреждение относительно возможности более поздней подачи возражения было сделано так, как это описано в пункте 401, Ведомство может уведомить о предварительном отказе в регистрации и после окончания 18-месячного срока. Приведенный ниже пример поможет понять, как применяются эти положения.

В международной регистрации (МР) указан определенный участник в отношении классов 3, 5 и 10.

- *После проведения экспертизы Ведомство полагает, что знаку следует отказать в предоставлении охраны в отношении классов 5 и 10. Ведомство направляет уведомление о полном отказе и указывает в нем, что охрана может быть рассмотрена в отношении класса 3, если владелец ограничит только этим классом для данного Ведомства перечень товаров, указанный в МР, или, в качестве альтернативы, направит в Международное бюро просьбу о внесении*

записи об ограничении в отношении класса 3. Если владелец не отвечает в течение установленного срока в три месяца, указание считается целиком аннулированным, т.е. выносится полный отказ от указания.

- *После проведения экспертизы Ведомство полагает, что знак подлежит отказу в предоставлении охраны в отношении классов 5 и 10, но ему может быть предоставлена охрана в отношении товаров класса 3. В уведомлении о предварительном отказе отмечается, что если владелец желает представить заявление о пересмотре данного отказа, он должен проинформировать Ведомство в шестимесячный срок; если владелец не ответит, то Ведомство опубликует информацию о знаке для подачи возражений только в отношении товаров класса 3. Ведомство также сообщит, что существует возможность подачи возражения третьим лицом, даже если это произойдет после истечения 18-месячного срока для вынесения отказа;*
- *Владелец в течение шестимесячного срока испрашивает пересмотр предварительного отказа в отношении товаров классов 5 и 10. После проведения такого пересмотра Ведомство выносит решение об отказе в охране в отношении товаров класса 5, но о предоставлении охраны в отношении товаров класса 10. Ведомство публикует информацию о знаке для подачи возражений в отношении товаров классов 3 и 10, а также уведомляет владельца о возможности подачи возражения третьей стороной, даже если это произойдет после истечения 18-месячного срока с момента уведомления об указании.*

405. Данный пример приведен исключительно для наглядности. Возможно множество различных вариантов, и их детали варьируются в зависимости от законодательства различных участников.

406. Если Ведомство указанного участника обнаруживает основания для отказа, оно должно уведомить Международное бюро о таком предварительном отказе в течение установленного срока. Если Ведомство указанного участника не выносит никакого решения до истечения установленного срока, согласно Протоколу такой знак считается охраняемым в этом участнике с даты международной регистрации или даты последующего указания, в зависимости от обстоятельств. Это принцип «молчаливого согласия». Международное бюро опубликует соответствующее сообщение в базе данных [Madrid Monitor](#), размещенной на сайте ВОИС, указав следующее: «Срок вынесения отказа истек, и уведомление о предварительном отказе не было зарегистрировано (применено правило 5)». [\[Статья 4\]](#)

407. Подробную информацию о сроках вынесения предварительного отказа Ведомством указанного участника см. в пунктах 1066–1079.

Процедура отказа в охране

Уведомление о предварительном отказе в предоставлении охраны

408. Уведомление о предварительном отказе направляется соответствующим Ведомством в Международное бюро. Оно должно содержать сведения о соответствующей международной регистрации и описание 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, и включать ссылку на соответствующие положения применимого законодательства. Кроме того, должно быть четко указано, касается ли предварительный отказ всех товаров и услуг, охваченных международной регистрацией, а если не всех, то должны быть указаны товары и услуги, которые затрагиваются или не затрагиваются предварительным отказом.

409. Если основания для отказа касаются предшествующего конфликтующего знака, то должны быть приведены все сведения об этом знаке, включая дату и номер подачи заявки или регистрации, дату приоритета (если таковой имеется), воспроизведение знака (которое, если знак не содержит изобразительных элементов, может быть просто напечатано), имя и адрес владельца знака, а также перечень всех товаров или услуг, охватываемых этим знаком, или только относящихся к делу товаров или услуг; этот перечень может быть составлен на языке соответствующего Ведомства: например, если Ведомство в Норвегии выдает уведомление о предварительном отказе на основании предшествующего права, то сведения об этом предшествующем праве могут быть на норвежском языке.

410. Уведомление о предварительном отказе должно относиться только к одной международной регистрации. [\[Правило 17\(1\)\]](#)

411. Владельцу будет предоставлен срок для ответа на предварительный отказ и подробная информация об органе, в который следует направить этот ответ. Если для подачи ответа требуется местный представитель, это также будет указано.

412. Если в уведомлении о предварительном отказе указывается необходимость назначения местного представителя, требования в отношении такого назначения регулируются законодательством и практикой соответствующего участника. С большой долей вероятности они отличаются от требований в отношении назначения представителя при Международном бюро.

Полный или частичный отказ

413. Ведомство может вынести полный или частичный отказ в предоставлении охраны. Это зависит от того, должен ли владелец отвечать на предварительный отказ или нет.

414. Полный отказ выносится в том случае, если владелец должен ответить на отказ, но не отвечает, и тогда указание будет считаться аннулированным, даже если основания отказа относятся только к некоторым товарам и услугам, т.е. если владелец не отвечает на предварительный отказ, то выносится полный отказ от указания в отношении всего знака (см. далее в пунктах 1089–1092).

415. В случае частичного отказа Ведомство находит основания для отказа, но не требует от владельца ответа для того, чтобы (частично) начать применять указание в отношении некоторых товаров и услуг или с каким-либо другим условием. Это может произойти в том случае, когда Ведомство находит основания для отказа в предоставлении охраны, например, в отношении одного из трех классов, охватываемых международной регистрацией, и владелец согласен на использование знака в отношении двух классов, в охране которых не было отказано, вместо того чтобы тратить средства на оспаривание решения об отказе. В этом случае Ведомство опубликует информацию о знаке для подачи возражений по истечении срока для ответа (см. пункты 1093–1095). Ведомство также может вынести частичный отказ после предложения об

уточнении условий регистрации, например, если Ведомство предложило включить дискламацию и владелец согласен на это предложение. См. пункт 418 ниже, касающийся условного принятия.

Уведомление о предварительном отказе на основании возражения

416. 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 другой информации, упомянутой выше, уведомление будет 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 соответствующего Ведомства (даже если язык, на котором они составлены, не является ни английским, ни французским, ни испанским языком). [\[Правило 17\(3\)\]](#)

417. Если Ведомство сделало заявление в соответствии со [статьей 5\(2\)\(с\)](#), продлив срок для вынесения предварительного отказа на основании возражения за пределы 18-месячного срока, и если Ведомство полагает, что существует возможность такого возражения в отношении данной международной регистрации, оно должно уведомить об этом Международное бюро до истечения 18-месячного срока.

Условное принятие

418. На национальном или региональном уровне Ведомство может принять решение об условном принятии, то есть, если заявитель согласится на определенные условия, например, конкретную дискламацию, то знак будет принят к публикации для подачи возражений или для предоставления охраны. Если Ведомство полагает, что данное условие необходимо, оно должно сообщить об этом владельцу в уведомлении о предварительном отказе. Если Ведомство не может полностью принять знак в том виде, в каком он описан в указании, оно должно вынести предварительный отказ, например, если владелец должен согласиться на конкретную дискламацию, чтобы преодолеть предварительный отказ, то Ведомство должно указать эту дискламацию в разделе «Другие требования, если таковые имеются».

Внесение записи и публикация предварительного отказа: передача владельцу

419. Международное бюро изучит уведомление о предварительном отказе на предмет его соответствия формальным требованиям. Если оно им соответствует, то Международное бюро внесет запись о предварительном отказе в Международный реестр вместе с указанием даты, когда уведомление было отправлено (или считается отправленным).

420. Предварительный отказ, кроме того, публикуется в [Бюллетене](#) с указанием того, что отказ является полным (то есть относится ко всем товарам и услугам, охваченным указанием соответствующего участника) 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. Эта информация не публикуется до завершения разбирательства в Ведомстве и вынесения им окончательного решения. Международное бюро размещает

уведомление о предварительном отказе в базе данных [Madrid Monitor](#), находящейся на сайте ВОИС. [\[Правило 17\(4\)\]](#) [\[Правило 32\(1\)\(a\)\(iii\)\]](#)

421. Международное бюро направляет владельцу копию уведомления. Кроме того, оно направляет владельцу всю информацию, представленную Ведомством соответствующего указанного участника, касающуюся возможной подачи возражения по истечении 18-месячного срока, а также любую информацию, касающуюся дат, на которые начинается и заканчивается срок подачи возражения. [\[Правило 16\(2\)\]](#) [\[Правило 17\(4\)\]](#)

Язык уведомления о предварительном отказе

422. Уведомление о предварительном отказе может быть составлено на английском, французском или испанском языке (на выбор Ведомства, направляющего уведомление). Факт отказа в международной регистрации будет записан и опубликован на всех трех языках. Перевод требуемых данных для внесения записи и публикации осуществляется Международным бюро. Владелец получит от Международного бюро копию уведомления о предварительном отказе на том языке, на котором оно было отправлено Ведомством указанного участника, поскольку сам предварительный отказ не переводится на предпочтительный для владельца язык. Сопроводительное письмо, подготавливаемое Международным бюро, при направлении копии уведомления о предварительном 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. пункты 170 и 232). [\[Правило 6\(2\)\(3\) и \(4\)\]](#)

Уведомления о предварительном отказе, не соответствующие требованиям

423. Если в уведомлении не соблюдены формальные условия, Международное бюро будет считать его не соответствующим требованиям. Существует три варианта несоблюдения правил в уведомлении об отказе и они приводят к различным последствиям: в первом случае запись об отказе будет внесена в реестр, хотя в уведомлении не соблюдены правила; во втором случае запись об отказе не может быть внесена из-за несоблюдения правил в уведомлении; в третьем случае допущенные нарушения приводят к тому, что Международное бюро не рассматривает уведомление об отказе в качестве такового.

Предварительный отказ, который не рассматривается как таковой

424. Уведомление о предварительном отказе не будет рассматриваться Международным бюро, если в нем не указан номер международной регистрации, основания отказа или оно было отправлено слишком поздно (т.е. после истечения установленного срока).

425. Это наиболее серьезное нарушение. В таких случаях Ведомство должно направить новый предварительный отказ, если еще не истек установленный срок (один год или 18 месяцев). Если срок истек, то считается, что международной регистрации предоставлена охрана в данном указанном участнике в соответствии с принципом молчаливого принятия. [\[Статья 4\]](#) [\[Правило 18\(1\)\(a\) и \(2\)\]](#)

426. Международное бюро пересылает копию уведомления владельцу и информирует его (одновременно с Ведомством, которое его направило) о том, что не рассматривает уведомление о предварительном отказе в качестве такового, и указывает причины этого. [[Правило 18\(1\)\(b\) и \(2\)\(c\)](#)]

427. Если уведомление о предварительном отказе не рассматривается Международным бюро в качестве такового и поэтому запись о нем не подлежит внесению в Международный реестр, владельцу следует, тем не менее, разъяснить, что это не обязательно означает отсутствие каких-либо проблем, касающихся охраны знака в соответствующем участнике. Например, третья сторона может инициировать действия по признанию указания недействительным на основаниях, которые были приведены Ведомством в уведомлении о предварительном отказе, составленном с нарушениями. В зависимости от нарушения, допущенного в уведомлении о предварительном отказе, владелец может обратиться в Ведомство за дополнительной информацией в отношении оснований для отказа в предоставлении охраны и любых рисков, которые они могут представлять для охраны знака.

Предварительный отказ составлен с нарушениями и запись о нем не вносится в Международный реестр

428. Если уведомление не содержит сведений о сроке для подачи просьбы о пересмотре или для обжалования, или для ответа на возражение, а также об органе, в который следует обращаться, запись о предварительном отказе в Международный реестр не вносится. Такой вариант несоблюдения правил приводит к задержке во внесении в реестр записи об уведомлении о предварительном отказе, поскольку Ведомству будет предоставлено время для устранения нарушения. В этих случаях будет считаться, что Ведомство соблюло срок для выдачи предварительного отказа, если оно направит исправленное уведомление в течение двухмесячного срока, указанного в уведомлении о несоблюдении правил. Если Ведомство не исправит свое уведомление в течение указанного срока, оно не будет рассматриваться как уведомление о предварительном отказе и запись о нем не будет внесена в Международный реестр. Международное бюро информирует владельца и Ведомство, направившее уведомление, о том, что уведомление о предварительном отказе не считается таковым, и указывает причины этого. [[Правило 18\(1\)\(d\)](#)]

429. 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), желательно с указанием даты истечения указанного срока. [[Правило 18\(1\)\(e\) и \(f\)](#)]

430. Международное бюро направляет владельцу копию исправленного уведомления. Для владельца могут оказаться очень полезными копии любых уведомлений о предварительном отказе, составленных с нарушением правил, и – в случае, если несоблюдение правил может быть устранено, – копии уведомлений о нарушении, направленных в Ведомство для исправления. В большинстве случаев Ведомство устраняет нарушение, но владелец получает больше времени для того, чтобы проанализировать основания для отказа и, возможно, начать переговоры с владельцами предъявленных *ex officio* предшествующих прав или с лицами, которые возражают против международной регистрации.

Уведомление о предварительном отказе составлено с нарушением правил, но запись о нем внесена в реестр

431. Это наименее серьезный вид несоблюдения правил. 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 тем не менее вносит в Международный реестр запись о предварительном отказе. В этом случае Международное бюро предлагает Ведомству в двухмесячный срок внести исправления в его уведомление, однако Ведомство не обязано это делать. В то же время оно направляет владельцу копии неправильно составленного уведомления и предложения внести исправления, направленного в Ведомство. [\[Правило 18\(1\)\(с\)\]](#)

Процедура после уведомления о предварительном отказе

432. Если владелец международной регистрации получает через Международное бюро уведомление об отказе, включая уведомления, в которых не соблюдены требования [правила 18\(1\)\(с\)](#), ему предоставляются такие же права и средства их защиты (такие как пересмотр или обжалование отказа в соответствии с национальным законодательством), как если бы знак был заявлен непосредственно в Ведомство, которое вынесло решение об отказе. Таким образом, международная регистрация в отношении соответствующего участника является предметом тех же самых процедур, которые применимы к заявке на регистрацию знака, поданной в Ведомство этого участника. [\[Статья 5\(3\)\]](#)

433. Если владелец решит ответить на предварительный отказ (будь то отказ ex officio или на основании возражения), попросив о его пересмотре или подав апелляцию на решение о предварительном отказе, в большинстве случаев он должен будет делать это через местного представителя. Однако даже если законодательство соответствующего участника не требует этого, полезно проконсультироваться с местным представителем, который знаком с законодательством и практикой (а также языком) Ведомства, вынесшего отказ. Назначение такого представителя полностью находится за рамками Соглашения, Протокола и Инструкции и регулируется законодательством и практикой соответствующего участника.

434. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении охраны международного знака принимается и причины такого решения формулируются исключительно Ведомством соответствующего указанного участника в соответствии с его национальным законодательством и практикой работы. Международное бюро не имеет права вмешиваться в этот процесс каким-либо образом. Эти вопросы не входят в компетенцию Международного бюро.

СТАТУС ЗНАКА В УКАЗАННОМ УЧАСТНИКЕ

435. [Правила 18bis и 18ter](#) касаются статуса в указанном участнике знака, который является предметом международной регистрации, и сообщения Ведомством о таком статусе в Международное бюро.

Временный статус знака

436. Ведомство, которое не направило уведомление о предварительном отказе, может в установленный срок уведомить Международное бюро о том, что экспертиза *ex officio* завершена и Ведомство не нашло 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\(1\)\(a\)](#)]

437. В противном случае Ведомство, уведомившее о предварительном отказе, может направить заявление о том, что экспертиза *ex officio* завершена, указав, что охрана знака все еще может быть 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\(1\)\(b\)](#)]

438. Уведомление о таком временном статусе знака является факультативным. Оно направляется исключительно в информационных целях и не имеет обязательной юридической силы в рамках национального законодательства. Важно отметить, что в национальном законодательстве могут существовать положения, согласно которым Ведомство может *ex officio* пересмотреть дело и прийти к другому заключению. Таким образом, в редких случаях Ведомство может направить уведомление о предварительном отказе после направления положительного заявления в соответствии с [правилом 18bis](#).

439. 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.

440. Ведомство указанного участника, которое направило заявление о временном статусе в соответствии с [правилом 18bis](#), должно надлежащим образом либо направить уведомление о предварительном отказе в охране в соответствии с [правилом 17\(1\)](#), если возражение (или замечание) было подано в установленный срок; либо в отсутствие поданных возражений или замечаний направить в Международное бюро заявление о предоставлении охраны в соответствии с [правилом 18ter](#). Если Ведомство не предпринимает никаких последующих действий ни в форме предварительного отказа, ни в виде заявления о предоставлении охраны, то действует принцип *молчаливого принятия*, и международная регистрация считается охраняемой в соответствующем участнике.

Окончательный статус знака

441. Ведомство участника, указанного в международной регистрации, обязано направить в Международное бюро заявление, подтверждающее окончательный статус знака в соответствующем участнике, как только все процедуры, касающиеся охраны знака в этом Ведомстве, будут завершены. [[Правило 18ter](#)]

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

Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе

443. Если все процедуры в Ведомстве указанного участника завершены и оно не нашло оснований для отказа в охране знака, это Ведомство должно как можно скорее и до истечения срока, установленного для отказа, направить в Международное бюро заявление о том, что знаку предоставляется охрана. Такое заявление о предоставлении охраны является эквивалентом национального свидетельства о регистрации, выданного соответствующим Ведомством. Международное бюро, получив заявление о предоставлении охраны, внесет запись о нем в Международный реестр и проинформирует владельца, а также загрузит это решение в базу данных [Madrid Monitor](#), размещенную на сайте ВОИС. [[Правило 18ter\(1\)](#)]

444. Хотя направление такого заявления является обязательным, если выполнены условия, в случае неполучения Международным бюро от соответствующего указанного участника такого заявления (или предварительного отказа) к моменту окончания установленного срока в один год или 18 месяцев, применяется принцип *молчаливого принятия*, и считается, что в соответствующем участнике знаку предоставлена охрана. [[Статья 4](#)] [[Правило 18ter\(1\)](#)]

445. Если владелец указал участника, который требует, чтобы пошлина за указание состояла из двух частей, то направление заявления о предоставлении охраны должно сопровождаться уплатой второй части пошлины. Владелец будет уведомлен соответствующим Ведомством о том, когда и какую сумму необходимо уплатить за вторую часть пошлины. [[Правило 34\(3\)](#)]

Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа

446. Если Ведомство уведомило Международное бюро о предварительном отказе, оно должно принять окончательное решение после завершения всех процедур в данном Ведомстве. Тип решения будет зависеть от того, сумел ли владелец успешно устранить причины предварительного отказа. Поэтому, если только Ведомство указанного участника, которое направило уведомление о предварительном отказе, не подтверждает полный предварительный отказ (см. пункт 448), оно должно после завершения всех процедур в данном Ведомстве направить в Международное бюро один из двух следующих документов: [[Правило 18ter\(2\)](#)]

- заявление о том, что предварительный отказ отозван и знаку предоставляется охрана в соответствующем участнике для всех товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась охрана, [[Правило 18ter\(2\)\(i\)](#)]
- заявление, в котором указаны товары и услуги, в отношении которых предоставляется охрана в соответствующем участнике. [[Правило 18ter\(2\)\(ii\)](#)]

447. Если и в этом случае владелец указал участника, который требует, чтобы пошлина за указание состояла из двух частей, то направление заявления о предоставлении охраны должно сопровождаться уплатой второй части пошлины. Владелец будет уведомлен соответствующим Ведомством о том, когда и какую сумму необходимо уплатить за вторую часть пошлины. [[Правило 34\(3\)](#)]

Подтверждение полного предварительного отказа

448. Наконец, Ведомство участника, указанного 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 соответствующем участнике в отношении всех товаров и услуг направляет в Международное бюро соответствующее заявление. [\[Правило 18ter\(3\)\]](#)

Другие решения, влияющие на объем охраны

Последующие решения, принимаемые указанным участником

449. В некоторых случаях после предоставления охраны, уведомления об окончательном решении или *молчаливого принятия* может быть принято последующее решение, затрагивающее объем охраны. Например, владелец может успешно оспорить окончательное решение Ведомства на более высоком уровне, что приведет к увеличению объема охраны. Кроме того, после принятия окончательного решения третья сторона может принять на более высоком уровне меры, способные привести к уменьшению объема охраны. Если Ведомству указанного участника становится известно о последующем решении (например, о решении по апелляции, поданной в орган за пределами этого Ведомства), которое влияет на объем охраны, оно направляет в Международное бюро последующее заявление с указанием товаров и услуг, в отношении которых в настоящее время знак пользуется охраной. Такое заявление может также содержать информацию о том, что знак более не пользуется охраной в отношении каких бы то ни было товаров и услуг. [\[Правило 18ter\(4\)\]](#)

Внесение записей о заявлениях, полученных в соответствии с правилом 18ter (решения, касающиеся объема охраны или отказа в охране)

450. Международное бюро вносит в Международный реестр запись о любом заявлении, полученном в соответствии с [правилом 18ter](#), (т.е. заявления от ведомств в отношении объема охраны), 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, оцифрованные копии этих заявлений также размещаются в базе данных [Madrid Monitor](#). [\[Правило 18ter\(5\)\]](#) [\[Правило 32\(1\)\(a\)\(iii\)\]](#)

Признание международной регистрации недействительной на территории указанного участника

451. Охрана на территории указанного участника может быть признана недействительной частично или в полном объеме. Термин «признание недействительной» применительно к международной регистрации означает любое решение компетентного органа (административного или судебного) указанного участника об отмене или аннулировании действия на территории этого участника международной регистрации в отношении всех или некоторых товаров или услуг, охватываемых указанием этого участника.

452. Международная регистрация может быть признана недействительной по разным причинам, например: если владелец не соблюдал законодательные положения, касающиеся использования знака, если знак стал родовым понятием для обозначения товаров определенного вида или начал вводить в заблуждение, или потому что было установлено, что в охране должно было быть отказано при первоначальном проведении экспертизы указания. Регистрация не может быть признана недействительной без предоставления владельцу возможности защитить свои права. 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 соответствующего участника. [\[Статья 5\(6\)\]](#)

453. Процедуры и материально-правовые нормы законодательства, регулирующие признание регистрации недействительной, должны быть такими же, как и в случае знака, зарегистрированного непосредственно Ведомством этого участника. Например, охрана знака может быть отозвана, потому что владелец не соблюдал положения законодательства участника, 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.

454. Если международная регистрация признается недействительной (полностью или частично) в указанном участнике и решение о признании регистрации недействительной более не подлежит обжалованию, Ведомство этого указанного участника должно предоставить Международному бюро следующие сведения: [\[Правило 19\]](#)

- название органа (например, Ведомства или конкретного суда), вынесшего 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 касается не всех товаров и услуг, то те из них, которых оно касается (либо посредством указания товаров и услуг, которые более не охватываются международной регистрацией, либо тех, которые все еще ей охватываются);
- дата вынесения решения о признании международной регистрации недействительной и дата его вступления в силу.

Внесение записи о признании регистрации недействительной

455. Международное бюро вносит в Международный реестр запись о признании регистрации недействительной с даты получения уведомления, соответствующего применимым требованиям, вместе с данными, содержащимися 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\(1\)\(a\)\(x\)](#)]

Сообщения от ведомств указанных участников в соответствии с правилом 23bis, направляемые через Международное бюро

456. Владелец может получить (через Международное бюро) сообщение от Ведомства указанного участника, которое выходит за рамки его обязательств согласно Инструкции. Это происходит, когда законодательство участника не позволяет Ведомству самостоятельно направить сообщение непосредственно владельцу, у которого нет адреса для корреспонденции или местного представителя на территории соответствующего участника. Такое сообщение может, например, информировать владельца о том, что в данном участнике было начато судебное производство, направленное на аннулирование регистрации, и о сроках, которыми он располагает для защиты своего права.

457. Международное бюро пересылает сообщения владельцу или его зарегистрированному представителю без проверки их содержания и не вносит какие-либо записи в связи с ними в Международный реестр. Такое сообщение может быть составлено на официальном языке ведомства, а не на английском, французском или испанском. [[Правило 23bis](#)]

458. Если какое-либо судебное производство, предпринятое в отношении международного знака, приводит к решению, затрагивающему права владельца в данном участнике, Ведомство обязано уведомить владельца в соответствии с [правилом 18ter\(4\)](#) (последующее решение) или [правилом 19](#) (признание регистрации недействительной).

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УКАЗАНИЕ

459. Владелец может расширить географическую область действия существующей международной регистрации путем подачи последующего указания (добавление участника). Владелец может пожелать сделать это по ряду причин, например чтобы распространить охрану знака на новые территории или добавить участника, который не был стороной Протокола на момент подачи международной заявки. Владелец может также пожелать расширить сферу действия существующего указания, которое не охватывает все товары и услуги, указанные в международной регистрации; или снова указать определенного участника, поскольку ранее владелец не получил в нем охрану своего знака (в результате окончательного отказа, признания регистрации недействительной или отказа от нее), но теперь причины, препятствующие такой охране, более не существуют. [[Статья 3ter\(2\)](#)]

460. Последующее указание означает, что действие международной регистрации распространится на дополнительного участника (участников), и может быть сделано в отношении полного перечня товаров и услуг или только части товаров и услуг, внесенных в Международный реестр. Если выполнены все формальные требования, Международное бюро внесет последующее указание в реестр, даже если оно относится к участнику, уже указанному в действующей международной регистрации.

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

462. Если данный участник является предметом нескольких последующих указаний, каждое из которых относится к различным частям перечня товаров и услуг, внесенных в Международный реестр, или даже к одним и тем же или подобным товарам и услугам, то указанный участник должен самостоятельно определить объем охраны и решить, допускает ли он такое двойное указание для одних и тех же или подобных товаров и услуг.

463. Обратите внимание, что если подается просьба об отказе от регистрации в отношении указанного участника, который был указан более одного раза, то будут отменены все указания в отношении этого участника. На практике это означает, что если владелец хочет отказаться от регистрации в отношении того или иного участника, а затем снова его указать (с помощью последующего указания), он должен будет проследить, чтобы запись об отказе от регистрации была внесена в реестр до того, как будет запрошено последующее указание.

Невозможность подачи последующих указаний в некоторых случаях

464. В принципе, последующее указание может быть сделано в отношении любого участника в любое время. Однако из этого принципа есть исключение для участников, которые сделали заявление в соответствии со [статьей 14\(5\)](#). Такие участники не могут быть предметом последующего указания, если дата данной международной регистрации предшествует дате вступления в силу Протокола в отношении этого участника. Такое заявление сделало несколько участников, в том числе Бразилия, Эстония, Индия и Филиппины. Например, владелец международной регистрации может назвать Индию в последующем указании только в том случае, если дата международной регистрации его знака – 8 июля 2013 года или позднее, поскольку именно в этот день Протокол вступил в силу в отношении Индии. Аналогичным образом, для Бразилии дата международной регистрации должна быть 2 октября 2019 года или позднее, поскольку это дата вступления Протокола в силу в отношении Бразилии. [\[Статья 14\(5\)\]](#)

Представление последующего указания

465. Владелец должен представить просьбу о последующем указании на официальном бланке [электронного последующего указания](#). Или же владелец может подать заполненный [бланк ММ4](#) (см. также [Инструкцию по подаче бланка ММ4](#)) либо непосредственно в Международное бюро, либо через Ведомство своего участника. [\[Правило 24\(2\)\(а\)\]](#)

466. Последующее указание рекомендуется представлять непосредственно в Международное бюро с помощью сервиса [электронного последующего указания](#), размещенного на сайте ВОИС. Это самый простой способ добавить участников в международную регистрацию. После ввода номера международной регистрации в онлайн-форме отобразится перечень участников, доступных для последующего указания, в котором владелец легко может выбрать тех, которых он желает указать, а

также 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 путем списания с текущего счета в ВОИС. [[Правило 24\(2\)\(а\) и \(3\)](#)]

467. Если формальные требования не соблюдены, Международное бюро не будет считать последующее указание таковым и проинформирует об этом отправителя. [[Правило 24\(10\)](#)]

Язык последующего указания

468. Последующее указание может быть направлено в Международное бюро на английском, французском или испанском языках по выбору направляющей его стороны, независимо 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 использовать. Однако если последующее указание представляется через Ведомство, то это Ведомство может разрешить владельцу выбирать язык или может ограничить его одним или двумя из этих языков. [[Правило 6\(2\)](#)]

469. 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. [[Правило 6\(4\)\(а\)](#)]

Официальный бланк

470. На официальном бланке (бланке [электронного последующего указания](#) или бланке [ММ4](#)) должна быть предоставлена следующая информация. Для указания нескольких участников может быть использован один бланк. [[Правило 24\(2\)\(b\)](#)] [[А.И. Раздел 2](#)]

Номер международной регистрации

471. Владелец должен указать номер международной регистрации, в отношении которой он делает последующее указание. Последующее указание может относиться только к одной международной регистрации. Одно из явных преимуществ использования бланка [электронного последующего указания](#) заключается в том, что при указании номера международной регистрации будет отображаться информация о международной регистрации (в том виде, как она записана в Международном реестре). [[Правило 24\(3\)\(а\)\(i\)](#)]

Владелец международной регистрации

Имя

472. Владелец должен указать свое имя, которое должно быть таким же, как записано в Международном реестре. Если владелец изменил свое имя и не внес запись об этом в Международный реестр, он должен попросить о внесении записи об этом изменении перед направлением последующего указания, если он хочет, чтобы новое имя было отражено в последующем указании. Международное бюро рассматривает последующее указание как не соответствующее требованиям, если указанное в нем имя отличается от записанного в Международном реестре. [[Правило 24\(3\)\(a\)\(ii\)](#)]

473. Если владельцев больше одного, то имена совладельцев должны быть указаны в точном соответствии с записью в Международном реестре.

Указания

474. В официальном бланке предусмотрено поле, в котором должна быть сделана отметка о каждом участнике, в отношении которого испрашивается последующее расширение охраны международной регистрации. [[Правило 24\(3\)\(a\)\(iii\)](#)]

475. При последующем указании можно указать определенные территории, которые не являются участниками *per se*, но на которые соответствующий участник распространил действие Протокола. К таким территориям относятся Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба («острова БЭС»), Кюрасао и Синт-Мартен (нидерландская часть). Эти территории не являются участниками; в данном случае участником являются Нидерланды. Аналогичным образом бейливик Гернси не является участником, но может быть указан, поскольку Соединенное Королевство распространило на него действие Протокола (с 1 января 2021 года). Хотя эти территории не являются участниками, они тем не менее выполняют функции Ведомства, как если бы они были таковыми.

Заявление о намерении использовать знак

476. Если участник сделал заявление о намерении использовать знак в соответствии с [правилом 7\(2\)](#), это требование также применяется в случае последующего указания такого участника. См. комментарии по поводу включения заявления о намерении использовать знак в международную заявку в пунктах 310–314, 371 и 372. [[Правило 24\(3\)\(b\)](#)]

Указание второго языка и притязание на старшинство (для целей указания Европейского союза)

477. В случае последующего указания Европейского союза (ЕС) владелец должен указать второй язык. Этот второй язык служит исключительно в качестве языка, на котором третьи стороны могут обращаться в EUIPO в рамках существующих процедур возражения и аннулирования.

478. Если указание второго языка отсутствует или ошибочно, Международное бюро все равно внесет запись о последующем указании и уведомит 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.

479. Однако следует отметить, что в случае последующего указания ЕС второй язык не может быть языком международной заявки, на основе которой была получена международная регистрация, независимо от языка последующего указания. Например, если международная заявка была подана на французском языке, а последующее указание подается на английском языке, французский язык не может быть выбран в качестве второго языка для целей последующего указания ЕС. [\[Правило 24\(3\)\(c\)\(iii\)\]](#)

480. При последующем указании ЕС владелец может также притязать на старшинство (предшествующие права) существующей национальной регистрации товарного знака или международной регистрации, охраняемой в государстве — члене ЕС, при условии соблюдения ряда требований (например, владелец, знак и товары и услуги должны быть одинаковыми). Действительное притязание на старшинство означает, что владелец может допустить прекращение действия предшествующих прав в соответствующем государстве — члене ЕС без ущерба для своих прав на товарный знак в этой конкретной стране. В принципе, концепция старшинства основана на концепции «замены» в Мадридской системе. Подробные сведения о притязании на старшинство применительно к соответствующей международной регистрации будут опубликованы в [Бюллетене](#). См. пункты 307–309. [\[Правило 9\(5\)\(g\)\(i\)\]](#)
[\[Правило 24\(3\)\(c\)\(iii\)\]](#)

Товары и услуги, в отношении которых сделано последующее указание

481. Если последующее указание относится ко всем товарам и услугам, охваченным соответствующей международной регистрацией в отношении всех указанных участников, то на этот факт должна указывать отметка в соответствующем поле. Если последующее указание относится только к части товаров и услуг, охваченных международной регистрацией в отношении всех соответствующих участников, то на этот факт должна указывать отметка в соответствующем поле, 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 участников, но при этом относится ко всем товарам и услугам, перечисленным в международной регистрации, в отношении остальных указанных участников, то этот факт должен быть указан путем проставления отметки в соответствующем поле, а подробности (о каких товарах и услугах идет речь в отношении каких указанных участников) должны быть приведены на дополнительном листе. [\[Правило 24\(3\)\(a\)\(iv\)\]](#)

482. Перечень товаров и услуг в последующем указании будет соответствовать версии и изданию [Ниццкой классификации](#), действовавшей на момент подачи международной заявки. Поэтому, если последующее указание подается спустя некоторое время после внесения записи о международной регистрации, существует риск того, что в это время товары и услуги могут классифицироваться в соответствии с другой версией Ниццкой классификации. Например, «орехоколы», включенные в международную регистрацию, запись о которой была внесена в реестр в 2015 году, были отнесены к классу 8. С тех пор классификация изменилась и эти товары теперь относятся к классу 21. Однако Международное бюро не будет изменять классификацию товаров и услуг при получении последующего указания или просьбы о продлении. Поэтому, если владелец подаст последующее указание, включающее «орехоколы», в 2017 году, эти товары будут отнесены к классу 8, а не к классу 21. Ведомство указанного участника примет решение об объеме охраны в соответствии с классификацией товаров в международной регистрации.

Прочие сведения

483. Есть ряд сведений, которые могут требовать некоторые указанные участники и которые владелец, возможно, захочет предоставить, чтобы не получить от такого участника отказ. Если данные сведения уже были приведены в международной заявке, то их не требуется указывать повторно, поскольку они будут автоматически включены в уведомление о последующем указании для соответствующих ведомств. [\[Правило 24\(3\)\(c\)\]](#)

Сведения, касающиеся владельца

484. Владелец, если он является физическим лицом, может указать название государства, гражданином которого он является. Юридические лица могут указать свой организационно-правовой статус, а также название государства, в котором они зарегистрированы или организованы, и, где это применимо, территориальной единицы в составе этого государства. Владелец не обязан предоставлять эту информацию, но некоторые участники требуют такие данные и вынесут предварительный отказ, если они не будут предоставлены.

Указание элемента (элементов) знака, выполненного в цвете

485. Если цвет заявлялся в международной заявке в качестве отличительной особенности знака, владелец может указать в отношении каждого цвета основные элементы знака, выполненные в этом цвете.

Перевод

486. 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.

Факультативное описание

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

Дата последующего указания

488. Владелец может спрашивать, чтобы последующее указание вступило в силу после внесения записи об изменении или частичном аннулировании в отношении соответствующей международной регистрации либо после продления действия международной регистрации. [\[Правило 24\(3\)\(c\)\(ii\)\]](#)

Подпись владельца и/или его представителя

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

490. Если последующее указание представляется в Международное бюро Ведомством, Международное бюро не требует наличия подписи владельца или его

представителя. Однако Ведомство может потребовать или разрешить владельцу (или его представителю) поставить подпись.

Дата получения и заявление Ведомства участника, с которым связан владелец, представляющего последующее указание

491. 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 Международное бюро, эту часть бланка следует оставить незаполненной. [\[Правило 24\(2\)\(b\)\]](#)
[\[Правило 24\(3\)\(a\)\(vi\)\]](#)

Лист расчета пошлины

492. Владелец должен включить в лист расчета пошлины всю необходимую информацию, касающуюся пошлин и способа их оплаты. См. информацию по заполнению листа расчета пошлины в бланке международной заявки (пункты 319–338), а также замечания общего характера, касающиеся уплаты пошлин в Международное бюро (пункты 74–90).

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

- основной пошлины (300 шв. франков);
- индивидуальной пошлины за указание каждого участника, который сделал соответствующее заявление (см. пункты 323 и 324) и указание которого осуществлено в соответствии с Протоколом, за исключением случаев, когда такой указанный участник 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 участника, в отношении которого не уплачивается индивидуальная пошлина;

494. Для расчета суммы пошлин, подлежащих уплате в связи с последующим указанием, можно использовать [калькулятор пошлин](#), размещенный на веб-сайте ВОИС.

495. У последующего указания такой же срок действия, как и у соответствующей международной регистрации. Это означает, что пошлины, подлежащие уплате за последующее указание, относятся к оставшемуся периоду из тех 10 лет, за которые уже были уплачены пошлины 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. Возможно, владельцу стоит помнить об этом, когда он направляет просьбу о последующем указании очень незадолго до даты продления. Если вопрос о расходах имеет для него значение, то владелец может обратиться в Международное бюро с просьбой внести запись о последующем указании после продления соответствующей международной регистрации.

496. Платеж может быть осуществлен любым из указанных в листе расчета пошлины способов. Как и в случае международной заявки, представляется, что наиболее удобным способом платежа будет использовать текущий счет, открытый в Международном бюро, и дать Международному бюро распоряжение (путем заполнения 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 листе расчета пошлины. При использовании [электронного последующего указания](#) пошлины могут быть оплачены с помощью кредитной карты.

Действие последующего указания

497. С даты последующего указания в указанных таким образом участниках знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был депонирован или заявлен непосредственно в Ведомство этих участников. Если Международное бюро не было уведомлено об отказе в течение установленного срока или отказ не рассматривается в качестве такового или был впоследствии отозван, то охрана знака в соответствующем участнике, начиная с даты международной регистрации, является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этого участника. [[Статья 4\(1\)](#)]

Дата последующего указания

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

499. Датой последующего указания, представленного в Международное бюро Ведомством, если это указание соответствует предъявляемым к нему требованиям, является дата его получения Ведомством, 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](#), поскольку процедура продолжения делопроизводства никак не влияет на определение даты последующего указания. [[Правило 24\(6\)\(b\)](#)]

500. На дату последующего указания может повлиять наличие в нем несоответствий требованиям (см. пункт 499).

501. В общем случае возможность получения более ранней даты является преимуществом для владельца. Однако при некоторых обстоятельствах это может привести к осложнениям и даже к нежелательным результатам. Например, последующее указание, которое представлено через Ведомство 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 указанного участника. Ниже проиллюстрированы проблемы, которые могут возникнуть, например, когда дата продления международной регистрации – 5 июля 2022 года, а последующее указание испрашивается всего за месяц до этого.

Пример просьбы о последующем указании, поданной незадолго до даты продления регистрации



502. В отличие от последующего указания, запись об изменении в соответствии с [правилом 25](#) (например, изменение сведений о владельце, изменение в праве собственности или изменение объема охраны, см. пункты 525, 549, 590, 632 и 647) считается вступившей в силу с даты получения Международным бюро просьбы, соответствующей установленным требованиям, независимо от того, была ли просьба внести запись об изменении представлена через Ведомство или непосредственно в Международное бюро. Таким образом, если последующее указание и заявление о внесении изменения представляются одновременно через Ведомство, обычно датой последующего указания является дата, более ранняя, чем дата изменения. Например, иногда владелец может захотеть отказаться от охраны в отношении определенного участника (из-за получения отказа от этого участника), а затем немедленно повторно расширить охрану на этого участника посредством последующего указания. Если отказ от охраны и последующее указание одновременно представляются через Ведомство, то согласно [правилу 24\(6\)\(b\)](#) отказ от охраны в отношении соответствующего участника вступит в силу после нового территориального расширения на этого участника. В этом случае в отношении данного участника уже не будет действовать никакое указание.

503. Во избежание подобных проблем владелец может уточнить, что последующее указание должно вступить в силу после внесения записи об изменении или частичном аннулировании в отношении соответствующей международной регистрации или после продления действия международной регистрации, сделав соответствующую отметку в бланке последующего указания. Такое изменение или частичное аннулирование должны быть оговорены и должен быть представлен соответствующий бланк. [\[Правило 24\(6\)\(d\)\]](#)

504. В последующее указание невозможно включить притязание на приоритет. 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 участниках, охваченных последующим указанием.

Срок охраны

505. Срок охраны в соответствии с последующим указанием истекает в ту же дату, что и международная регистрация. Например, если прошло уже восемь лет с даты регистрации международной регистрации, то пошлины, которые необходимо уплатить за последующее указание, будут охватывать период только в два года. 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 770). [[Правило 31\(2\)](#)]

Последующее указание, не соответствующее правилам

506. 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\(5\)\(a\)](#)]

507. Если последующее указание содержит несоответствия, связанные с номером соответствующей международной регистрации, указаниями участников, перечнем товаров и услуг или заявлением о намерении использовать знак, которое должно быть приложено к последующему указанию, датой последующего указания является дата, на которую данные несоответствия были устранены. 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\(6\)\(c\)\(i\)](#)]

508. Любые другие несоответствия требованиям не влияют на дату последующего указания. [[Правило 24\(6\)\(c\)\(ii\)](#)]

509. Если несоответствие требованиям не было устранено в течение трех месяцев с даты уведомления Международным бюро, делопроизводство по последующему указанию считается прекращенным. Тем не менее, если официальный [бланк ММ18](#) («заявление о намерении использовать знак»; см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ18](#)) не был представлен вместе с последующим указанием в отношении Соединенных Штатов Америки (США), или если представленный бланк является дефектным и этот дефект не будет устранен в установленный срок, то только указание США будет рассматриваться как не содержащееся в последующем указании. Международное бюро продолжит экспертизу последующего указания, если в него включены другие участники. Международное бюро возвращает стороне, которая осуществляла платеж (владелец, представитель или Ведомство), все уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины. В настоящее время эта сумма равна 150 шв. франков. [[Правило 24\(5\)\(b\)](#)] [[Правило 24\(5\)\(c\)](#)]

510. Если владелец представил последующее указание непосредственно в Международное бюро, то устранять имеющиеся несоответствия должен он (владелец). Если последующее указание было представлено Ведомством, то устранить несоответствия может это Ведомство. 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 следует обратиться в это Ведомство, с тем чтобы убедиться в том, что несоответствия будут своевременно устранены. В свете вышесказанного и во избежание нарушений рекомендуется, чтобы владелец представлял последующее указание непосредственно в Международное бюро, используя онлайн-бланк.

511. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке ММ20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ20](#)). 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 65–69. [[Правило 5bis](#)]

Внесение записи, уведомление и публикация

512. Если будет признано, что последующее указание составлено надлежащим образом, то Международное бюро внесет запись о нем в Международный реестр и уведомит Ведомство указанного участника. Одновременно оно информирует об этом владельца, а если последующее указание было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. [[Правило 24\(8\)](#)]

513. Если притязание на приоритет все еще применимо (см. пункт 504), информация, касающаяся заявления о приоритете, будет включена в публикацию о последующем указании. [[Правило 32\(1\)\(a\)\(v\)](#)]

514. Последующее указание публикуется в [Бюллетене](#). Бюллетень можно найти в базе данных [Madrid Monitor](#), размещенной на сайте ВОИС. Запись и публикация о последующем указании осуществляются на английском, французском и испанском языках. Что касается более ранних международных регистраций, которые в соответствии с предыдущими языковыми требованиями 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. Запись о самом последующем указании вносится в Международный реестр на английском, французском и испанском языках. [[Правило 6\(3\)](#)]

Решения, принимаемые указанными участниками в отношении объема охраны

515. Для того чтобы вынести решение об объеме охраны в соответствии со своим национальным законодательством и [правилами 16–18ter](#), Ведомство указанного участника проводит одинаковую экспертизу по существу, независимо от того, указано ли оно в международной заявке или в просьбе о последующем указании. Это означает, что если Ведомство не находит оснований для отказа, оно направляет заявление о предоставлении охраны. Если Ведомство находит основания для отказа, оно направляет уведомление о предварительном отказе. Срок для уведомления о предварительном отказе в предоставлении охраны составляет один год или 18 месяцев, если было сделано заявление в соответствии со [статьей 5\(2\)\(b\)](#), считая с даты, когда Международное бюро уведомило Ведомство этого участника о последующем указании. [[Статья 5\(2\)](#)] [[Правило 24\(9\)](#)]

последующее указание в результате преобразования указания Договаривающейся организации (Европейский союз)

516. Системой товарных знаков Европейского союза предусмотрено, что если заявка на товарный знак Европейского союза (ЕС) отзывается или отклоняется либо если регистрация товарного знака Европейского союза прекращает свое действие, то владелец этого товарного знака ЕС может испрашивать ее преобразование в национальную заявку на товарный знак в Ведомстве одного или нескольких государств — членов Европейского союза. Эта возможность или функция часто также называется «обратным выбором».

517. 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 ЕС 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 ЕС.

518. Если указание ЕС в международной регистрации было отозвано, отклонено или утратило силу, его можно также преобразовать путем последующего указания государств — членов ЕС в рамках Мадридской системы. Это дает владельцу международной регистрации возможность преобразовать указание ЕС либо в национальную заявку, поданную непосредственно в Ведомство государства — члена ЕС, либо в последующее указание этого государства в рамках Мадридской системы. Информация ниже относится только к последующему указанию, полученному в результате преобразования. [[Правило 24\(7\)\(a\)](#)]

519. В качестве общего принципа последующие указания, являющиеся результатом преобразования, должны соответствовать требованиям, установленным в отношении «обычных» последующих указаний (см. пункты 459–496), однако с учетом следующего.

Официальный бланк и его содержание

520. Последующее указание, являющееся результатом преобразования, должно быть представлено на специальном официальном бланке ([бланк ММ16](#); см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ16](#)), а не на бланке, используемом для «обычного» последующего указания (бланк ММ4). Поскольку в Международное бюро такую просьбу должно представить EUIPO, рекомендуется использовать [установленную им форму](#) (см. подробнее об этом ниже).

521. 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;
- организацию-участника (ЕС), указание которой подлежит преобразованию;
- государство — член или государства — члены организации-участника, которые являются предметом последующего указания;
- если последующее указание участника, являющееся результатом преобразования, делается для всех товаров и услуг, перечисленных в отношении указания участника, то этот факт или, если указание этого участника делается в отношении лишь части товаров и услуг, перечисленных в указании этой организации-участника, — 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.

Представление последующего указания в результате преобразования

522. Последующее указание, являющееся результатом преобразования, должно всегда представляться в Международное бюро через Ведомство организации-участника, т.е. EUIPO. EUIPO должно определить, соответствует ли такая просьба необходимым условиям, установленным его собственным законодательством (в частности, соблюдены ли требования, касающиеся сроков), прежде чем пересылать последующее указание, полученное в результате преобразования, в Международное бюро. Пользователям рекомендуется использовать [бланк, разработанный EUIPO](#), с учетом того, что заявления подлежат представлению непосредственно в это Ведомство. [\[Правило 24\(2\)\(a\)\(iii\)\]](#)

Дата последующего указания в результате преобразования

523. Датой последующего указания, являющегося результатом преобразования, является дата, на которую указание организации-участника в соответствующей международной регистрации было внесено в Международный реестр. Это может быть либо дата международной регистрации, либо дата последующего указания. [\[Правило 24\(6\)\(e\)\]](#)

ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О РАЗЛИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

524. Одним из преимуществ Мадридской системы является возможность для владельца централизованно управлять своими правами непосредственно в Международном бюро. Это означает, что владелец может направить просьбу об изменениях непосредственно в Международное бюро, и, если формальные требования к такой просьбе соблюдены, то Международное бюро внесет запись о запрошенных изменениях и уведомит каждого из соответствующих указанных участников.

525. Владелец может запросить внесение в реестр записей о следующих изменениях в международной регистрации, перечисленных ниже: [\[Правило 25\]](#)

- изменение имени, адреса или правового статуса владельца;
- ограничения объема охраны в международной регистрации, такие как ограничение, отказ и аннулирование;
- смена владельца;
- изменение имени и/или адреса зарегистрированного представителя.

Язык сообщения, записи и публикации

526. Как правило, все сообщения, записи в международном Реестре и публикации в официальном [Бюллетене](#) могут быть на английском, французском или испанском языках. 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.

Изменение имени, адреса или правового статуса владельца

527. Владелец международной регистрации может запросить внесение записи об изменении своего имени и/или адреса. Если владелец является юридическим лицом, он также может подать просьбу о добавлении или изменении сведений, касающихся правового статуса этого лица. Мадридская система ввела возможность предоставления информации об организационно-правовой форме владельца, если им является юридическое лицо, для того чтобы владельцы могли выполнять законодательные требования отдельных участников. В некоторых участниках 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 участникам, более не является точной. Если такие сведения будут представлены в Международное бюро, эта информация станет частью международной регистрации.

Представление просьбы

528. Владелец международной регистрации может добавить или обновить сведения о своем правовом статусе, записанные Международным бюро (например, общество с ограниченной ответственностью или корпорация), чтобы соблюсти действующее национальное законодательство, используя тот же бланк, который требуется для изменения имени и/или адреса. Просьба о добавлении правового статуса владельца должна быть представлена в Международное бюро на бланке [электронного изменения данных о владельце](#) или на официальном [бланке ММ9](#), которые размещены на веб-сайте ВОИС (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ9](#)). Самый простой способ попросить о внесении записи об изменении имени, адреса или правового статуса владельца – это использовать бланк [электронного изменения данных о владельце](#). [[Статья 25\(1\)\(a\)\(iv\)](#)]

529. Просьба может быть представлена владельцем непосредственно в Международное бюро или через Ведомство участника, с которым связан владелец. Рекомендуется направить бланк непосредственно в Международное бюро, так как это может обеспечить более раннюю дату записи. [[Правило 25\(1\)\(b\)](#)]

530. Один бланк может включать одно или несколько изменений для одной или нескольких международных регистраций. Одно и то же изменение (изменения) может быть записано для нескольких международных регистраций при условии, что в этих регистрациях указано одинаковое имя владельца. Например, владелец может представить один бланк для записи изменения имени и адреса в нескольких международных регистрациях при условии, что имя владельца (как оно записано в Международном реестре) для всех регистраций, перечисленных в бланке, идентично. Владелец также может подать один бланк с просьбой записать ряд изменений, например, изменение имени, адреса и сведения о правовом статусе, в отношении одной международной регистрации.

531. Не следует использовать [бланк электронного изменения данных о владельце](#) или официальный [бланк ММ9](#), если указанное в них изменение привело к смене владельца международной регистрации. Изменение имени владельца подразумевает, что то же самое физическое или юридическое лицо продолжает оставаться владельцем международной регистрации. Владельцу необходимо в соответствии с применимым национальным/региональным законодательством определить, что будет юридически целесообразным: попросить внести запись только об изменении имени или правового статуса, или запись об изменении в фактическом праве собственности на международную регистрацию. В последнем случае следует использовать бланк [электронного изменения в праве собственности](#) или официальный [бланк ММ5](#) (см. [Инструкцию по заполнению бланка ММ5](#) и пункты 603–627).

532. Что касается языка записи, уведомления и публикации сведений об изменении имени, адреса или правового статуса владельца, то см. пункт 526.

Официальный бланк

533. На официальном бланке (бланке [электронного изменения данных о владельце](#) или [бланке ММ9](#)) должна быть предоставлена следующая информация.

Номер международной регистрации

534. Владелец должен указать номер (номера) соответствующих регистраций. Если этот номер неизвестен (потому что запись о международной регистрации еще не была внесена или владелец не был об этом уведомлен), никакой другой номер указывать не следует; владелец должен дождаться получения уведомления о номере соответствующей международной регистрации перед тем, как представлять бланк.

Имя владельца

535. Имя владельца должно быть указано в том виде, в каком оно внесено в Международный реестр.

Изменение имени и/или адреса владельца

536. В бланке нужно указать только ту информацию, которая изменилась (новое имя и/или новый адрес). Другими словами, если изменилось только имя, достаточно указать новое имя; аналогичным образом, если изменился только адрес, нет необходимости указывать имя повторно.

537. 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. Например, А и Б являются совместными владельцами международной регистрации. Если только Б желает изменить свое имя или адрес, то на дополнительном листе следует указать следующие сведения:

"Имя А и/или его адрес остаются неизменными; новое имя Б и/или его адрес изменены следующим образом: [...]."

538. В приведенном выше примере, если было указано только новое имя и/или адрес В без какой-либо информации относительно А, Международное бюро направит уведомление о несоблюдении правил, попросив владельца прояснить этот вопрос.

Запись сведений о правовом статусе владельца или его изменении

539. Если владелец является юридическим лицом, он может попросить внести в реестр данные об этом юридическом лице или сведения об их изменении, указав правовой статус (например, «Общество с ограниченной ответственностью»), государство (страну) и территориальную единицу в пределах этого государства (кантон, провинцию, штат и т.д.), в соответствии с законами которой организовано это юридическое лицо (например, «США, Флорида»).

Контактные данные владельца

540. Для просьбы об изменении контактных данных владельца (например, адреса электронной почты или адреса для переписки) используйте бланк [электронного изменения данных о владельце](#).

Внесение записи о таком изменении осуществляется бесплатно.

Подпись владельца и/или его представителя

541. Если бланк представляется непосредственно в Международное бюро, он должен быть подписан владельцем или его представителем, внесенным в Международный реестр. [[Правило 25\(1\)\(d\)](#)]

542. Если бланк представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать или разрешить владельцу или его представителю подписать бланк. Международное бюро не имеет претензий в случае отсутствия подписи при представлении бланка через Ведомство.

Ведомство участника, с которым связан владелец, представляющее просьбу

543. Если бланк представляется в Международное бюро, не следует прилагать никаких документов, подтверждающих изменение. Однако, если бланк представляется через Ведомство, оно может потребовать предъявить такие документы до подписания бланка и его отправки в Международное бюро. Бланк, направляемый в Международное бюро Ведомством, должен быть подписан этим Ведомством. [[Правило 25\(1\)\(d\)](#)]

Лист расчета пошлины

544. Владелец должен включить в лист расчета пошлины всю необходимую информацию, касающуюся пошлин и способа их оплаты. См. информацию по заполнению листа расчета пошлины в бланке международной заявки (пункты 319–338), а также замечания общего характера, касающиеся уплаты пошлин в Международное бюро (пункты 74–90).

545. Просьба о внесении записи о правовом статусе владельца или изменении сведений об имени, адресе или правовом статусе владельца требует уплаты пошлины, указанной в [Перечне пошлин и сборов](#). Существует единая фиксированная пошлина в размере 150 шв. франков, которая покрывает любое количество международных регистраций и/или записей или изменений, указанных в просьбе. Оплата может быть произведена любым из различных способов, перечисленных в листе расчета пошлины (и кредитной картой при использовании онлайн-бланка). Наиболее удобным

способом платежа будет использовать текущий счет, открытый в Международном бюро, и просто дать указание о списании требуемой суммы. При оплате этим способом сумму, подлежащую списанию, указывать не нужно. При использовании [бланка электронного изменения данных о владельце](#) оплата может быть произведена с помощью кредитной карты.

Просьбы, не соответствующие правилам

546. Если просьба о внесении записи об изменениях сведений об имени, адресе или правовом статусе владельца не отвечает установленным требованиям, Международное бюро уведомит об этом владельца и соответствующее Ведомство, если запрос был подан через Ведомство. Несоответствия могут быть устранены в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не будет сделано, делопроизводство по просьбе считается прекращенным. Любая уплаченная пошлина будет возмещена уплатившей ее стороне после вычета суммы, соответствующей половине пошлины, указанной в пункте 7 [Перечня пошлин и сборов](#). В настоящее время эта сумма равна 75 шв. франков. [[Правило 26](#)]

547. Если просьба представляется в Международное бюро через Ведомство, владелец должен указать, кто будет устранять нарушение: Ведомство или он сам.

548. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке MM20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM20](#)). 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 65–69. [[Правило 5bis](#)] [[Правило 27\(1\)\(c\)](#)]

Внесение записи, уведомление и публикация

549. Международное бюро вносит запрошенные записи об изменениях данных о владельце и уведомляет об этом Ведомства указанных участников. 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, вносится в реестр на дату получения Международным бюро просьбы, соответствующей применимым требованиям. Можно также обратиться с просьбой о том, чтобы запись об изменении данных о владельце была сделана до или после записи о другом изменении, частичном аннулировании или последующем указании, или после продления международной регистрации. Кроме того, Международное бюро публикует соответствующие данные в [Бюллетене](#). [[Правило 25\(2\)\(c\)](#)] [[Правило 27\(1\)\(a\) и \(b\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(vii\)](#)]

Результат внесения записи об изменении имени, адреса или правового статуса владельца

550. После получения уведомления от Международного бюро указанные участники, которых касается данное изменение, принимают к сведению внесенные в реестр изменения и, при необходимости, обновляют свои национальные реестры.

Запись сведений об ограничении, отказе и аннулировании

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

- ограничение перечня товаров и услуг, которое может затронуть некоторых или всех участников («ограничение»);
- отказ от охраны в отношении некоторых указанных участников в отношении всех товаров и услуг («отказ от охраны»);
- аннулирование международной регистрации в отношении всех указанных участников в отношении некоторых или всех товаров и услуг («аннулирование»).

552. Перед подачей просьбы о внесении записи об ограничении, отказе от регистрации или аннулировании владельцу рекомендуется ознакомиться с [инструкциями по подаче](#), размещенными на веб-сайте ВОИС, которые содержат актуальную информацию и рекомендации по этим операциям.

Действие и последствия ограничения, аннулирования или отказа от охраны

Ограничение

553. Владелец может попросить внести запись об ограничении, чтобы сократить перечень товаров и услуг в отношении некоторых или всех указанных участников. Это может быть нужно, например, для преодоления предварительного отказа (в том числе отказа на основании возражения) или для соблюдения мирового соглашения. Запись об ограничении не приводит к удалению соответствующих товаров и услуг из основного перечня международной регистрации, внесенного в Международный реестр. Единственным последствием является то, что международная регистрация больше не подлежит охране в отношении соответствующих товаров и услуг в конкретных участниках, на которых распространяется действие ограничения. Даже если запись об ограничении перечня товаров и услуг была внесена в отношении всех указанных участников, то товары и услуги, которые были предметом ограничения, могут быть включены в последующее указание. Кроме того, поскольку товары и услуги, в отношении которых действует ограничение, остаются в основном перечне международной регистрации, они по-прежнему учитываются при расчете любых дополнительных пошлин (т.е., если указанный участник не выбрал индивидуальные пошлины), подлежащих уплате при продлении.

Отзыв регистрации

554. Владелец может попросить об отказе от охраны в отношении указанного участника, чтобы отказаться от действия международной регистрации в отношении всех товаров и услуг на территории указанного участника (т.е. удалить участника из международной регистрации). Это может быть полезно, например, когда дата продления международной регистрации приближается, а ее владелец более не заинтересован в охране знака на территории соответствующего участника, или когда владелец получил отказ и не намерен его оспаривать. Отказ от охраны приводит к тому, что охрана международной регистрации с этого момента не распространяется на участников, в отношении которых производится отказ от охраны. Однако, если владелец отказался от охраны в отношении некоторых указанных участников, он может позже включить этих участников в последующее указание.

Аннулирование

555. В том же случае, когда международная регистрация аннулируется по просьбе владельца, товары и услуги навсегда удаляются из основного списка международной регистрации в Международном реестре и это относится ко всем указанным участникам. Аннулирование может быть частичным (только для некоторых товаров и услуг) или полным (для всех товаров и услуг).

556. В случае частичного аннулирования товары и услуги, в отношении которых была внесена запись об аннулировании, исключаются из Международного реестра для всех указанных участников. Владелец не сможет просить о включении в последующее указание товаров и услуг, в отношении которых международная регистрация была аннулирована; если он захочет вновь защитить свой знак для таких товаров и услуг, ему придется подать новую международную заявку.

557. В случае полного аннулирования в Международном реестре не остается никаких товаров и услуг, международная регистрация больше не существует и последующие указания невозможны. Если бывший владелец желает вновь получить охрану своего знака, он должен подать новую международную заявку.

558. Если владелец добровольно отменил охрану международной регистрации, просить о преобразовании международной регистрации он не может. Преобразование может быть произведено только после аннулирования международной регистрации по запросу Ведомства происхождения в соответствии со [статьей 6\(4\)](#) Протокола (см. пункты 817–822). [\[Статья 6\(4\)\]](#) [\[Правило 25\(1\)\(а\)\(ii\) и \(iii\)\]](#)

Краткое описание ограничений

559. В приведенной ниже таблице показаны основные различия между ограничением, отказом и аннулированием.

	Ограничение (бланк ММ6 или бланк электронного ограничения)	Отказ от регистрации (бланк ММ7 или бланк электронного отказа от регистрации)	Аннулирование (бланк ММ8)
Товары и услуги	Некоторые	Все	Некоторые или все
Указанные участники	Некоторые или все	Некоторые	Все
Последующие указания	✓	✓	✗
Пошлины	177 шв. франков	Бесплатно	Бесплатно

Представление просьбы о внесении записи об ограничении, отказе от регистрации или аннулировании

560. Просьба об ограничении, отказе или аннулировании должна быть представлена на соответствующих официальных бланках (бланки [ММ6](#), [ММ7](#) или [ММ8](#)) (включая онлайн-бланки, если таковые имеются), подготовленных Международным бюро. [[Правило 25\(1\)\(а\)](#)]

561. Самый простой способ попросить о внесении записи об ограничении – это использовать бланк [электронного ограничения](#), размещенный на сайте ВОИС. После ввода номера международной регистрации в онлайн-форме отобразится перечень товаров и услуг, в настоящее время зарегистрированных для каждого из указанных участников. Можно легко внести изменения в этот перечень товаров и услуг и удалить целый класс или классы товаров и услуг, чтобы отразить ограничение. Кроме того, владельцу предоставляются различные варианты оплаты требуемых пошлин, включая оплату кредитной картой или списание требуемой суммы со счета владельца в ВОИС. В качестве альтернативы просьба о внесении записи об ограничении может быть представлена на бланке [ММ6](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ6](#)). Ограничение только сокращает перечень охраняемых товаров и услуг в отношении соответствующих указанных участников, не удаляя товары и услуги из основного перечня международной регистрации.

562. Самый простой способ попросить о внесении записи об отказе от регистрации, т.е. об удалении одного или нескольких (но не всех) указанных участников из международной регистрации – это использовать бланк [электронного отказа от регистрации](#), размещенный на сайте ВОИС. После ввода номера международной регистрации в онлайн-бланк будут отображены указанные в ней участники и

владелец сможет просто выбрать того участника (участников), которого (которых) он хочет исключить. Кроме того, владельцу предоставляются различные варианты оплаты требуемых пошлин, включая оплату кредитной картой или списание требуемой суммы со счета владельца в ВОИС. В качестве альтернативы владелец может использовать бланк [ММ7](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ7](#)). Если запись об отказе от регистрации внесена в реестр, международная регистрация больше не будет применяться в отношении или распространяться на участника (участников), являющегося (являющихся) предметом этого отказа.

563. Владелец должен использовать бланк [ММ8](#)⁶, также размещенный на сайте ВОИС, чтобы подать просьбу об аннулировании международной регистрации для некоторых товаров и услуг (частичное аннулирование) или всех товаров и услуг (полное аннулирование) для всех указанных участников, охваченных международной регистрацией (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ8](#)). Когда станет доступным онлайн-бланк аннулирования, нужно будет использовать его.

564. Просьба об ограничении, отказе или аннулировании может быть передана владельцем непосредственно в Международное бюро или через свое Ведомство. Рекомендуется представлять форму непосредственно в Международное бюро, а также использовать онлайн-бланки, если они доступны (бланки [электронного ограничения](#) и [электронного отказа от регистрации](#)). [[Правило 25\(1\)\(b\)](#)]

565. Владелец может обратиться с просьбой о том, чтобы запись о конкретном ограничении была сделана до или после записи о другом изменении, частичном аннулировании или последующем указании, или после продления международной регистрации.

Официальные бланки

566. Сведения, которые должны быть представлены в различных официальных бланках, в целом схожи и описаны ниже вместе с комментариями о различиях между бланками.

Международные регистрации

567. Необходимо указывать номер (номера) соответствующей международной регистрации (регистраций). Если в отношении конкретной международной регистрации ее номер неизвестен (поскольку международная регистрация еще не была учтена 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 только после этого представлять соответствующий бланк.

568. Для каждой операции требуется бланк, но один бланк может относиться к нескольким международным регистрациям при условии, что объем ограничения (ограничения, отказа или аннулирования) одинаков для всех этих международных регистраций. Например:

⁶ Бланк электронного аннулирования станет доступным в 2022 году.

Ограничение

569. Для ограничения перечня товаров и услуг в отношении одного или нескольких конкретных участников перечисленные в бланке международные регистрации должны быть на имя одного и того же записанного в реестре владельца и одно и то же ограничение должно применяться ко всем указанным участникам или к одному и тому же указанному участнику в каждой из международных регистраций.

В следующем примере все три международные регистрации могут быть перечислены на одном и том же бланке при условии, что владелец желает ввести ограничение только для мыла в отношении Китая и Германии. Однако для ограничений, касающихся шампуня, косметики или парфюмерии, или если ограничение вводится в отношении Бразилии, Японии, Швейцарии или Соединенных Штатов Америки, потребуются отдельные бланки.

- *Международная регистрация № 1234567, в которой указаны Бразилия, Китай, Германия и Соединенные Штаты Америки, охватывающая класс 3; мыло, шампунь, парфюмерия.*
- *Международная регистрация № 2345678, в которой указаны Китай, Германия, Япония и Швейцария, охватывающая класс 3; мыло, косметика.*
- *Международная регистрация № 3456789, в которой указаны Китай, Франция и Германия, охватывающая класс 3; мыло, парфюмерия.*

570. Учитывая, что применение ограничения к неправильной международной регистрации или к неправильному перечню товаров и услуг влечет за собой серьезные последствия, владельцу рекомендуется подавать отдельные бланки для каждой международной регистрации, которую он хочет ограничить (как это требуется при использовании бланка [электронного ограничения](#)).

571. Если все товары и услуги, указанные в международной регистрации в отношении какого-либо участника, охватываются ограничением, в результате чего на территории этого участника знак «освобождается» от охраны, целесообразнее будет подать просьбу об отказе от регистрации.

Отзыв регистрации

572. Для отказа от регистрации в отношении одного или нескольких указанных участников все перечисленные в бланке международные регистрации должны быть на имя одного и того же записанного в реестре владельца и включать, по меньшей мере, тех участников, от которых необходимо отказаться.

В следующем примере все три международные регистрации могут быть перечислены на одном и том же бланке при условии, что владелец желает отказаться от охраны в Китае и/или Германии. Однако если владелец желает отказаться от охраны в Японии, Швейцарии, Соединенных Штатах Америки или Бразилии, он должен будет использовать отдельные бланки.

- *Международная регистрация № 1234567, в которой указаны Бразилия, Китай, Германия и Соединенные Штаты Америки.*

- *Международная регистрация № 2345678, в которой указаны Германия, Китай, Япония и Швейцария.*
- *Международная регистрация № 3456789, в которой указаны Китай, Франция и Германия.*

573. Если в международной регистрации указан только участник, от которого нужно отказаться, то от регистрации останется «пустая оболочка» и такой отказ не должен запрашиваться или записываться в реестр.

Аннулирование

574. Для полного аннулирования все перечисленные в бланке международные регистрации должны быть на имя одного и того же записанного в реестре владельца.

В следующем примере потребуется только один бланк, независимо от того, являются ли товары и услуги, а также указанные участники одинаковыми или разными.

- *Международная регистрация № 1234567, охватывающая класс 3; мыло, шампунь*
- *Международная регистрация № 2345678, охватывающая класс 3; мыло, косметика*
- *Международная регистрация № 3456789, охватывающая класс 3; мыло, духи.*

575. Однако, если в просьбе говорится о частичном аннулировании, то владельцу следует подать отдельные бланки для каждой международной регистрации, учитывая серьезность последствий аннулирования неправильного знака или неправильных товаров и услуг, а также вероятность возникновения ошибки при частичном аннулировании нескольких международных регистраций.

Владелец

576. Имя владельца должно быть идентично имени, записанному в Международном реестре.

Указанные участники

577. Если ограничение перечня товаров и услуг должно относиться ко всем указанным участникам, достаточно отметить соответствующее поле в [онлайновом бланке](#) или в бланке [ММ6](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ6](#)). В противном случае следует перечислить тех участников, в отношении которых должна быть внесена запись об ограничении. Если бланк содержит несколько международных регистраций, этот список будет относиться ко всем регистрациям.

578. В случае отказа от регистрации участники, к которым он относится, должны быть перечислены в соответствующем поле [онлайн-бланка](#) или бланка [ММ7](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ7](#)). Если бланк содержит несколько международных регистраций, этот список должен относиться ко всем регистрациям.

Товары и услуги

579. В случае ограничения объема ограничения перечня товаров и услуг должен быть четко указан в бланке. Ограничение не может содержать больше товаров и услуг, чем перечень товаров и услуг, записанный в реестре для соответствующих участников. Подлежащие ограничению товары и услуги должны быть сгруппированы по соответствующим классам, с указанием номера класса и в той последовательности, которая установлена [Ниццкой классификацией](#). Если ограничение касается изменений в определенном классе, владелец должен четко перечислить эти товары и услуги в данном классе (т.н. «новый ограниченный перечень»). Если ограничение касается всех товаров и услуг в одном или нескольких классах, в бланке указываются подлежащие исключению классы. Следует понимать, что соответствующий класс (классы) больше не будет пользоваться охраной на территории указанных участников, обозначенных в бланке. Любой класс, охватываемый соответствующей международной регистрацией (регистрациями), и не упомянутый в бланке, останется в том виде, в каком он записан в Международном реестре. Примеры см. ниже:

Международная регистрация (МР) охватывает «одежду; обувь; головные уборы» в классе 25 и «солнцезащитные очки» в классе 9.

- *Если владелец желает ограничить МР для определенных участников только «одеждой и головными уборами», он должен перечислить «одежду; головные уборы» в качестве «нового перечня» в классе 25 и указать, что класс 9 должен быть удален.*
- *Если владелец желает ограничить МР для определенных участников «солнцезащитными очками» в классе 9 и «футболками, обувью и головными уборами» в классе 25 (т.е. ограничить термин «одежда»), он должен перечислить «футболки; обувь; головные уборы» в качестве нового ограниченного перечня в классе 25 и не упоминать класс 9.*
- *Если владелец желает исключить «футболки» из «одежды» в классе 25, он должен указать «одежда, кроме футболок; обувь; головные уборы» в качестве нового ограниченного перечня в классе 25.*

580. В случае аннулирования в отношении всех товаров и услуг, охваченных международной регистрацией (полное аннулирование), нужно поставить отметку в соответствующем квадрате в [бланке ММ8](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ8](#)). В случае частичного отказа от охраны объем отказа от охраны должен быть указан так, как это описано в пунктах 574 и 575.

Подпись владельца и/или его представителя

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

582. 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 участника, с которым связан владелец, представляющее просьбу

583. 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)

584. Владелец должен включить в лист расчета пошлины всю необходимую информацию, касающуюся пошлин и способа их оплаты. См. замечания общего характера, касающиеся оплаты пошлин в Международное бюро (пункты 74–90).

585. Заявление о внесении записи в отношении ограничения требует уплаты пошлины, указанной в [Перечне пошлин](#). Если бланк охватывает несколько международных регистраций, то пошлина в размере 177 шв. франков уплачивается по каждой из них. Платеж может быть осуществлен любым из указанных в листе расчета пошлины способов. Наиболее удобным способом платежа будет списание со счета, открытого в Международном бюро: можно просто дать указание о списании требуемой суммы. При оплате этим способом сумму, подлежащую списанию, указывать не нужно. Если уплата пошлины осуществляется иным способом, отличным от списания со счета, открытого в Международном бюро, то в листе расчета пошлины указываются способ платежа, сумма, подлежащая уплате или списанию, а также сторона, осуществляющая платеж или дающая распоряжение о списании со счета (владелец, представитель или Ведомство). При использовании бланка [электронного ограничения](#) оплата может быть произведена кредитной картой.

586. Международное бюро не взимает плату за внесение записи об отказе или аннулировании. [[Правило 36\(iii\) и \(iv\)](#)]

Просьбы, не соответствующие правилам

587. Если бланк с просьбой о внесении записи об ограничении, отказе или аннулировании заполнен с нарушением существующих требований, Международное бюро уведомляет об этом владельца и соответствующее Ведомство, если просьба была представлена через него. Нарушения могут быть устранены в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не сделано, делопроизводство по заявлению считается прекращенным; любые уплаченные пошлины возмещаются стороне, осуществившей платеж, за вычетом суммы, равной половине пошлины, указанной в пункте 7 [Перечня пошлин и сборов](#). Это относится только к ограничениям и в настоящее время эта сумма равна 88,50 шв. франков. [[Правило 26](#)]

588. Если бланк представляется в Международное бюро через Ведомство, владелец должен прояснить, имеет ли Ведомство намерение устранить несоблюдение правил или он сам должен сделать это.

589. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на [официальном бланке MM20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM2](#)). Одновременно с подачей просьбы 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 65–69. [\[Правило 5bis\]](#) [\[Правило 27\(1\)\(c\)\]](#)

Внесение записи, уведомление и публикация

590. Международное бюро вносит в Международный реестр запись об ограничении, аннулировании или отказе от охраны и уведомляет об этом Ведомства соответствующих указанных участников (в случае аннулирования — все из них). Одновременно оно информирует об этом владельца и, если заявление было представлено через Ведомство, также это Ведомство. Внесение записи о соответствующем ограничении осуществляется на дату получения Международным бюро заявления, соответствующего установленным требованиям. Предусмотрена возможность обратиться с просьбой о том, чтобы запись об ограничении или отказе от регистрации была сделана до или после записи о другом изменении, частичном аннулировании или последующем указании, или после продления международной регистрации. [\[Правило 25\(2\)\(c\)\]](#)

591. Кроме того, Международное бюро публикует соответствующие данные в [Бюллетене](#). [\[Правило 27\(1\)\(a\) и \(b\)\]](#) [\[Правило 32\(1\)\(a\)\(vii\) и \(viii\)\]](#)

592. Если просьба о внесении записи об аннулировании представлена владельцем (или Ведомством, отличным от Ведомства происхождения) до окончания пятилетнего периода зависимости, упомянутого в [статье 6\(3\)](#) (см. пункт 802), то Международное бюро также информирует об аннулировании Ведомство происхождения.

Результат внесения записи об ограничении

593. После внесения записи об ограничении международной регистрации соответствующие указанные участники принимают к сведению сокращение объема охраны и, при необходимости, вносят соответствующие изменения в свои национальные реестры. Однако указанный участник может заявить, что ограничение не имеет силы на его территории. [\[Правило 27\(4\) и \(5\)\]](#)

Заявление о том, что ограничение не имеет силы

594. Ведомство указанного участника, которого Международное бюро уведомило о затрагивающем его ограничении в перечне товаров и услуг, может заявить, что это ограничение не имеет силы на его территории. Такие заявления должны быть направлены в Международное бюро до истечения 18 месяцев с даты направления такого уведомления в соответствующее Ведомство. Ведомство указанного участника может, например, сделать такое заявление, если оно считает, что это ограничение фактически расширяет действующий объем охраны либо в соответствии с указанием, либо потому, что ведомство уже приняло решение, в результате которого объем охраны оказался более узким, чем следует из записанного в реестр ограничения. В заявлении должны быть указаны причины, по которым ограничение не имеет силы, и товары и услуги, на которые распространяется или не распространяется действие заявления, 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. Дополнительную информацию см. в пунктах 1165–1178. [\[Правило 27\(5\)\(a\)-\(c\)\]](#)

595. Если в заявлении указано, что оно может подлежать пересмотру или обжалованию, владельцу необходимо выяснить в соответствующем Ведомстве сроки, установленные для подачи просьбы о пересмотре или апелляции, и орган, в который такая просьба должна быть направлена. О любом окончательном решении, касающемся такого заявления, Ведомство должно уведомить Международное бюро, которое уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), представившую просьбу о внесении записи об ограничении. [[Правило 27\(5\)\(e\)](#)]

596. Любое заявление о том, что ограничение не имеет силы, и любое окончательное решение в отношении этого заявления, вносятся в Международный реестр. Это означает, что если такое заявление внесено в реестр, то ограничение не вступит в силу в соответствующем указанном участнике, а объем охраны будет таким, какой установлен в этом участнике с учетом любых решений, принятых его Ведомством в соответствии с [правилом 18ter](#) (т.е. после проведения экспертизы по существу) или [правилом 19](#) (признание недействительным). Соответствующая информация публикуется в [Бюллетене](#). [[Правило 27\(5\)\(d\) и \(e\)](#)]

Изменение в праве собственности

597. 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. Не проводится никакого различия между такими разными причинами или разными видами изменения в праве собственности. Термин «изменение в праве собственности» используется во всех случаях.

598. Изменение в праве собственности на международную регистрацию может быть полным, т.е. относиться ко всем указанным участникам и всем товарам и услугам, охваченным международной регистрацией, или частичным, например, когда изменение может относиться:

- к некоторым указанным участникам для всех товаров и услуг;
- ко всем указанным участникам в отношении некоторых товаров и услуг;
- к некоторым указанным участникам в отношении некоторых товаров и услуг.

599. 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 становится владельцем международной регистрации. [[Правило 1\(xxi\)](#)]

Право цессионария являться новым владельцем

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

601. Цессионарий должен указать в бланке свое правомочие, а точнее того участника или участников, на территории которых он соответствует требованиям (согласно [статье 2\(1\)](#)), предъявляемым к владельцам международной регистрации. Другими словами, цессионарий должен указать участника (участников), в которых он имеет подлинное и действительное промышленное или торговое предприятие или местожительство, либо страну – сторону Протокола (или государство — член организации, являющейся стороной Протокола), гражданином которой он является. Цессионарий может заявить о наличии необходимой связи с несколькими участниками (см. подробнее о правомочии в пунктах 614–616). [\[Статья 2\(1\)\]](#) [\[Правило 25\(2\)\(a\)\(iv\)\]](#)

602. Если есть несколько цессионариев, каждый из них должен соответствовать требованиям, установленным в [статье 2\(1\)](#), но не обязательно, чтобы для всех цессионариев был один и тот же участник (участники), на территории которого эти требования выполняются. [\[Правило 25\(4\)\]](#)

Представление просьбы о внесении записи об изменении в праве собственности

603. Просьба о внесении записи об изменении в праве собственности должна быть представлена в Международное бюро на официальном [бланке ММ5](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ5](#)) или на бланке [электронного изменения в праве собственности](#). [\[Правило 25\(1\)\(a\)\(i\)\]](#)

604. Просьба может быть представлена владельцем (или его зарегистрированным представителем) в Международное бюро напрямую или через Ведомство. Единственный случай, когда бланк в обязательном порядке предоставляется через Ведомство участника, — если зарегистрированный владелец не подписал бланк ММ5, к примеру, по причине прекращения его существования (в результате смерти или банкротства). В этом случае бланк должен быть представлен через Ведомство участника, с которым связан либо записанный в реестре владелец (цедент), либо цессионарий. [\[Правило 25\(1\)\(b\)\]](#)

605. Международное бюро не требует доказательств изменения права собственности и подтверждающие документы (например, копии документа об уступке или другие соглашения) не следует направлять в Международное бюро. Если просьба представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать предоставления доказательств, касающихся изменения права собственности.

606. Можно обратиться с просьбой, чтобы запись об изменении в праве собственности была сделана до или после записи о другом изменении, частичном аннулировании или последующем указании, или после продления международной регистрации.

Официальный бланк

607. В официальном [бланке ММ5](#) или в бланке [электронного изменения в праве собственности](#) необходимо указать следующую информацию.

Номер международной регистрации

608. 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 новому владельцу (цессионарию), при условии, что для каждой соответствующей международной регистрации изменение применяется ко всем указанным участникам или к одним и тем же участникам и касается всех товаров и услуг или одних и тех же товаров и услуг.

609. Если номер 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. Невозможно внести запись об изменении в праве собственности в отношении международной заявки, которая еще ожидает регистрации. Поэтому перед направлением бланка с запросом о внесении записи об изменении в праве собственности владелец должен дождаться, пока ему не сообщат номер соответствующей международной регистрации.

Имя владельца (цедента)

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

Данные нового владельца (цессионария)

611. Имя и адрес нового владельца (цессионария) указываются в соответствии с рекомендациями в отношении указания имени и адреса заявителя в международной заявке (см. пункты 225–231). [[Правило 25\(2\)\(a\)\(iii\)](#)]

612. 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 нарушении [правила 26](#).

613. Если цессионарий – физическое лицо, его гражданство может быть указано в соответствующем месте бланка. 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 претензий со стороны Международного бюро (см. пункты 233 и 234). Однако включить эту информацию будет полезно, поскольку ведомства некоторых участников могут заявить, что изменение в праве собственности не имеет силы, если такие сведения не предоставлены. Цессионарий может указать предпочтительный язык дальнейшего общения с Международным бюро: английский, французский или испанский. [[Правило 25\(2\)\(b\)](#)]

Право нового владельца (цессионария) на регистрацию в качестве владельца международной регистрации или регистраций

614. Новый владелец (цессионарий) должен указать того участника (участников), чьим гражданином он является, или где он имеет местожительство либо подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие. Если цессионарий имеет местожительство или предприятие в участнике, который также является государством — членом организации-участника, то при необходимости могут быть указаны оба этих участника. Например, если цессионарий имеет местожительство в

Швеции, он может связать свое правомочие как со Швецией, так и с Европейским союзом. [\[Статья 25\(2\)\(a\)\(iv\)\]](#)

615. Если цессионарий может подтвердить связь с несколькими сторонами, 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.

616. Если цессионарий указывает свой адрес не на территории участника, на местожительстве или расположении предприятия в котором основано его правомочие, то ему следует указать адрес местожительства или предприятия на территории этого участника, если только он не заявит, что его правомочие основано на гражданстве страны-участника, которая является государством — членом организации-участника. Например, если у цессионария имеется адрес в Германии, но он основывает свое правомочие на наличии предприятия или местожительства в Соединенном Королевстве, то он должен указать адрес в Соединенном Королевстве. Однако если у цессионария адрес в Германии, но он основывает свое правомочие на гражданстве Соединенного Королевства, ему не нужно указывать дополнительный адрес. Аналогичным образом если тот же цессионарий основывает свое правомочие на местожительстве, гражданстве или предприятии в Германии или Европейском союзе, то указывать дополнительный адрес не требуется. [\[Правило 25\(2\)\(a\)\(v\)\]](#)

Назначение представителя новым владельцем (цессионарием)

617. Новый владелец (цессионарий) может попросить о назначении представителя в [бланке ММ5](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ5](#)) или в онлайн-бланке [электронного изменения в праве собственности](#). Если такой представитель назначен, новый владелец (цессионарий) должен подписать этот раздел бланка. При использовании онлайн-бланка новый владелец получит сообщение от Международного бюро с просьбой подтвердить назначение нового представителя. Для представителя, назначенного новым владельцем (цессионарием), необходимо также указать адрес электронной почты. Если подпись отсутствует, Международное бюро все равно обработает просьбу об изменении в праве собственности, но запись о назначении представителя не будет внесена в реестр, и все сообщения от Международного бюро будут направляться непосредственно на адрес электронной почты цессионария. Новый владелец может позже назначить представителя, используя соответствующий бланк (бланк [электронного управления представителем](#) или [бланк ММ12](#)).

618. В случае полного изменения права собственности запись о представителе лица передающего право аннулируется ex officio Международным бюро. Если лицо, записанное в качестве представителя cedenta, должно быть записано в качестве представителя цессионария, его следует назначить заново, заполнив соответствующий раздел бланка. [\[Правило 3\(6\)\(a\)\]](#)

Объем изменения в праве собственности

619. Если речь идет о полном изменении в праве собственности, то есть если оно относится ко всем указанным участникам и всем товарам и услугам, охваченным данной международной регистрацией, это следует указать, поставив отметку в соответствующем поле.

620. В случае частичного изменения в праве собственности следует поставить отметку в соответствующем поле, указать участников, в отношении которых должна быть внесена запись об изменении в праве собственности, и представить перечень

затрагиваемых товаров и услуг, сгруппированных в классы в последовательности, предусмотренной [Ниццкой классификацией](#). Перечень конкретных товаров и услуг в этом случае не может быть шире, чем основной перечень в международной регистрации, а для разделения позиций в перечне следует использовать точку с запятой (;). Например, если в классе 25 международная регистрация охватывает только «обувь», то в качестве предмета изменения в праве собственности можно указать «ботинки» или «сандалии», но нельзя указать «брюки» или «шляпы», поскольку эти товары не включены в основной перечень международной регистрации.

621. Если требуется больше места для перечисления участников (Договаривающихся сторон) или товаров и/или услуг, поставьте отметку в поле в низу страницы, чтобы указать на использование дополнительного листа.

Подпись владельца (цедента) и/или его представителя

622. В случае подачи бланка непосредственно в Международное бюро он должен быть подписан владельцем или его зарегистрированным представителем. [[Правило 25\(1\)\(d\)](#)]

623. Если используется онлайн-бланк и просьба об изменении в праве собственности отправлена не с того адреса электронной почты, который записан для владельца или его представителя, Международное бюро направит сообщение владельцу или его представителю, записанному в реестре, с предложением подтвердить просьбу. Если подтверждение не будет получено в течение семи дней, то просьба будет аннулирована, а уплаченные пошлины будут возмещены.

624. Если бланк 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.

Представляющее просьбу Ведомство участника, с которым связан зарегистрированный владелец (цедент), или Ведомство участника, с которым связан новый владелец (цессионарий),

625. Бланк, представляемый в Международное бюро Ведомством, должен быть подписан этим Ведомством. [[Правило 25\(1\)\(d\)](#)]

Лист расчета пошлины

626. Владелец должен включить в лист расчета пошлины всю необходимую информацию, касающуюся пошлин и способа их оплаты. См. замечания общего характера, касающиеся оплаты пошлин в Международное бюро (пункты 74–90).

627. 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. Удобнее всего производить платеж, дав Международному бюро поручение списать требуемую сумму с текущего счета. При оплате этим способом сумму, подлежащую списанию, указывать не нужно. Если уплата пошлины осуществляется иным способом, отличным от списания со счета, открытого в Международном бюро, в листе расчета пошлины указываются способ платежа, уплаченная сумма, а также сторона, осуществляющая платеж или направляющая распоряжение.

Просьбы, не соответствующие правилам

628. Международное бюро уведомит владельца, если бланк с просьбой не соответствует действующим требованиям. Если бланк был представлен через какое-либо Ведомство, это Ведомство также будет уведомлено. Нарушение должно быть устранено в течение трех месяцев с даты уведомления, в противном случае делопроизводство по просьбе считается прекращенным, а уплаченные пошлины возмещаются стороне, осуществившей платеж, за вычетом суммы, равной половине пошлины, указанной в пункте 7 [Перечня пошлин и сборов](#). В настоящее время эта сумма равна 88,50 шв. франков. [\[Правило 26\]](#)

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

630. В случае пропуска владельцем трехмесячного срока для устранения несоблюдения правил владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке ММ20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ20](#)). 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 65–69. [\[Правило 5bis\]](#) [\[Правило 27\(1\)\(c\)\]](#)

Внесение записи, уведомление и публикация

631. Международное бюро вносит запись об изменении в праве собственности в Международный реестр и уведомляет об этом ведомства тех указанных участников, которых затрагивает это изменение. Одновременно оно информирует владельца, и если заявление было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. Кроме того, в случае полного изменения права собственности Международное бюро информирует бывшего владельца, а в случае частичного изменения права собственности — также владельца части международной регистрации, которая не претерпела изменений. [\[Правило 27\(1\)\(a\)\]](#)

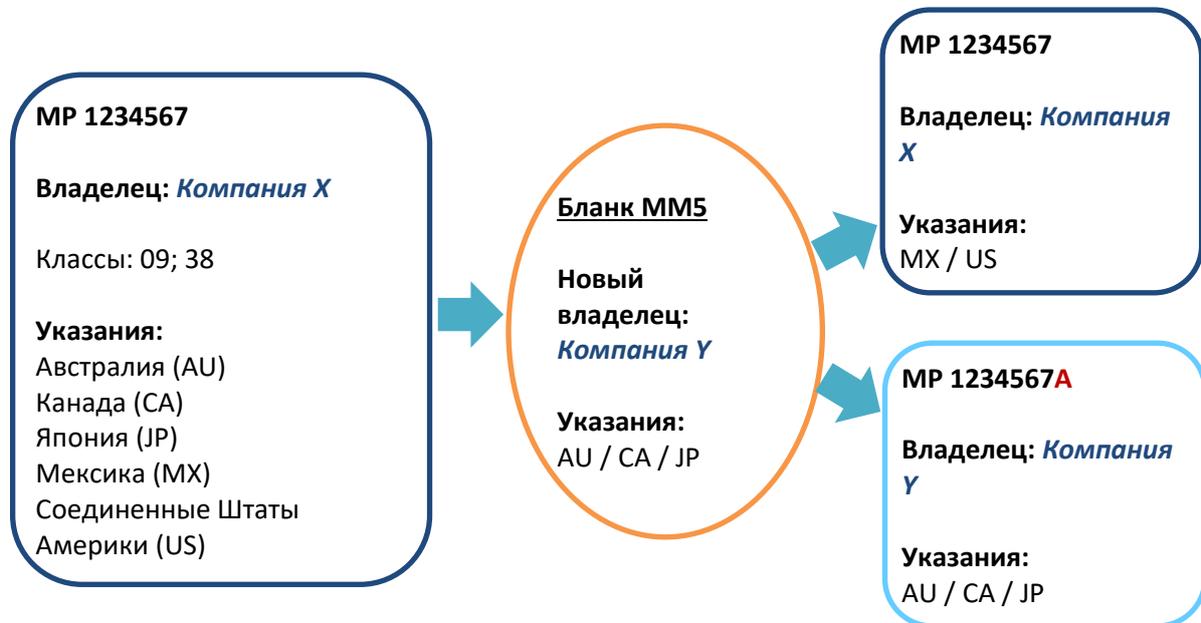
632. Внесение записи об изменении права собственности осуществляется на дату получения Международным бюро заявления, соответствующего установленным требованиям. Можно попросить, чтобы запись об изменении в праве собственности была сделана до или после записи о другом изменении, частичном аннулировании или последующем указании, или после продления международной регистрации. Международное бюро публикует соответствующие данные в [Бюллетене](#). [\[Правило 27\(1\)\(b\)\]](#) [\[Правило 32\(1\)\(a\)\(vii\)\]](#) [\[Правило 6\(3\)\]](#)

Частичное изменение владельца

633. Если сделано заявление о внесении записи об изменении права собственности на международную регистрацию в отношении только некоторых товаров и услуг или только некоторых указанных участников, запись об изменении будет внесена в Международный реестр под номером соответствующей международной регистрации. Переданная другому владельцу часть международной регистрации будет записана в

реестре как отдельная международная регистрация. У этой новой международной регистрации будет тот же номер, что и у исходной регистрации, но с добавлением заглавной буквы, и она будет опубликована в [Бюллетене](#). [[Правило 27\(2\)](#)] [[А.И. Раздел 16](#)]

Пример частичного изменения в праве собственности



634. Приведенный выше пример иллюстрирует следующую ситуацию:

- Компания X является записанным в реестре владельцем международной регистрации (MP) 1234567, охватывающей классы 9 и 38, в которой указаны Австралия (AU), Канада (CA), Япония (JP), Мексика (MX) и Соединенные Штаты Америки (US).
- Компания X хочет внести запись о частичном изменении в праве собственности в отношении трех из пяти указанных участников. Новым владельцем трех передаваемых указаний (AU, CA, JP) является компания Y.
- В результате внесения записи о частичном изменении в праве собственности возникает две MP. Это исходная MP, включающая два не переданных указания (которые остаются записанными на имя компании X), и вновь созданная MP 1234567A, включающая три передаваемых указания, записанных на имя нового владельца — компании Y.

Каждая из получившихся отдельных MP может стать предметом дальнейшего полного или частичного изменения в праве собственности, а также внесения записи о последующих указаниях.

Несколько последовательных изменений в праве собственности

635. 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 об изменениях в праве собственности путем подачи отдельных [бланков ММ5](#), по одному на каждое изменение в праве собственности, с уплатой пошлин (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ5](#)). Таким образом в Международном реестре будет зафиксирована полная история перехода прав собственности. В качестве альтернативы владделец 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

636. Последствия изменения в праве собственности определяются соответствующими участниками. Действие изменения права собственности на международную регистрацию в отношении определенного участника регулируется законодательством этого участника. В частности, если изменение права собственности относится только к некоторым товарам и услугам, указанный участник имеет право отказаться признавать действительность изменения, если товары и услуги, которых касается изменение, сходны с теми, которые остаются зарегистрированными на имя владельца. Указанный участник, следуя своему национальному законодательству, может сделать такое заявление, например, если цессионарием является физическое или юридическое лицо, которое не имеет права владеть знаками, или когда Ведомство считает, что изменение может ввести общественность в заблуждение.

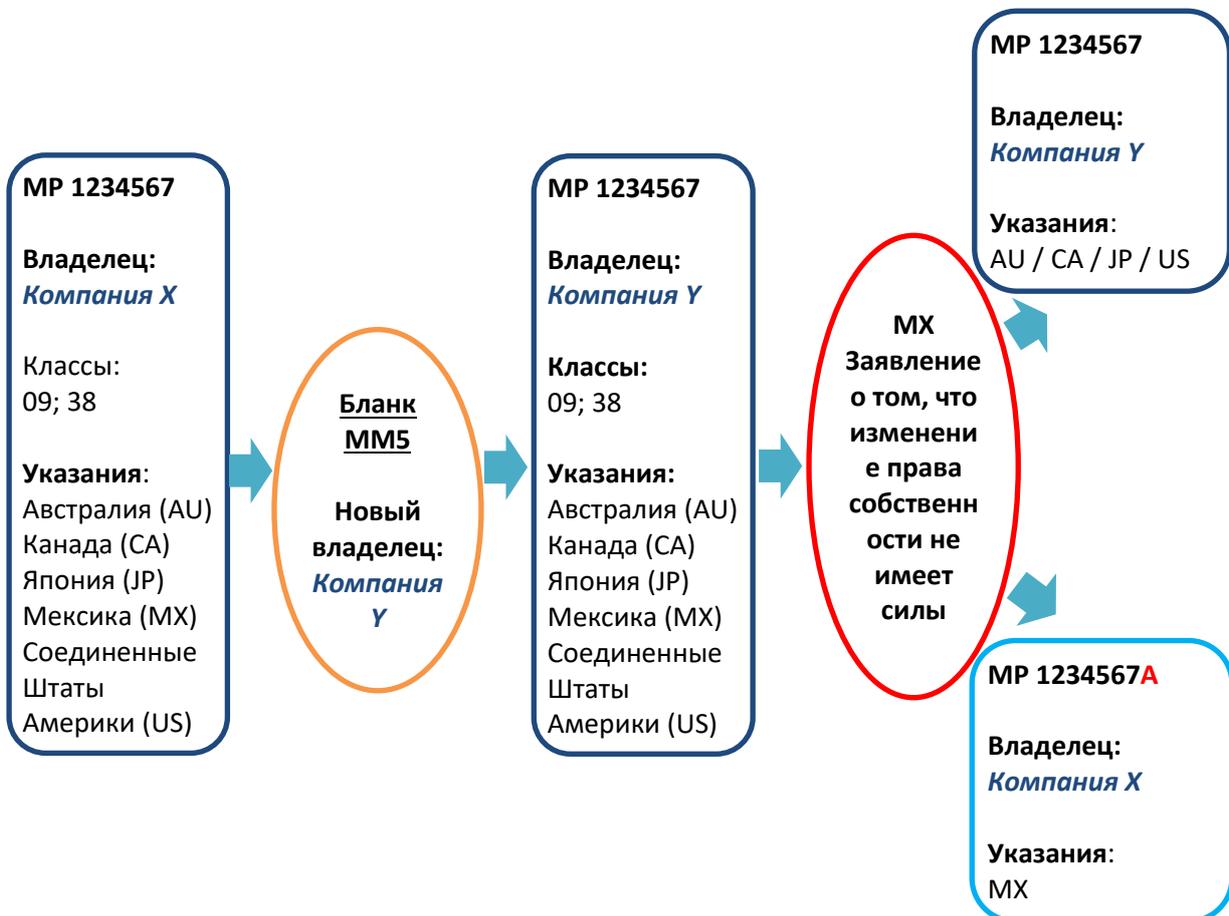
637. Ведомство указанного участника, которое уведомлено Международным бюро о затрагивающем его изменении права собственности, может заявить, таким образом, что изменение права собственности не имеет силы на его территории. Такое заявление должно быть направлено в Международное бюро до истечения 18 месяцев 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 основные положения 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\(4\)\(a\)-\(c\)\]](#)

638. Если в заявлении указано, что оно может подлежать пересмотру или обжалованию, цессионарий должен выяснить в соответствующем Ведомстве сроки, установленные для подачи просьбы о пересмотре или апелляции, и орган, в который такая просьба должна быть направлена. 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\(4\)\(e\)\]](#)

639. Любое заявление о том, что изменение права собственности не имеет силы, а также 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. пункты 633 и 634). Соответствующая информация публикуется в [Бюллетене](#). [[Правило 27\(4\)\(d\) и \(e\)](#)] [[А.И. Раздел 18](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(xi\)](#)]

640. Такое заявление означает, что данный указанный участник не признает цессионария в качестве владельца международной регистрации. В Международном реестре вследствие такого заявления соответствующая международная регистрация в отношении этого участника остается записанной на имя cedent (прежнего владельца). Действие такого заявления, насколько оно касается cedent и цессионария, однако, является предметом применимого национального законодательства. [[Правило 27\(4\)\(a\)](#)]

Пример частичного изменения в праве собственности после занесения в реестр заявления о том, что изменение права собственности не имеет силы



641. Приведенный выше пример иллюстрирует следующую ситуацию:
- Компания X является записанным в реестре владельцем международной регистрации (МР) 1234567, охватывающей классы 9 и 38, в которой указаны Австралия (AU), Канада (CA), Япония (JP), Мексика (MX) и Соединенные Штаты Америки (US).
 - Компания X хочет внести запись о полном изменении права собственности в пользу нового владельца, компании Y.
 - Компания Y вносится в реестр в качестве нового владельца, о чем уведомляются ведомства всех указанных участников.
 - Мексиканское Ведомство сделало заявление о том, что данное изменение в праве собственности не имеет силы в Мексике (MX). В результате возникают две МР. Это исходная МР, переданная компании Y и включающая всех указанных участников, кроме Мексики, и вновь созданная (дочерняя) МР 1234567A, включающая Мексику и записанная на имя предыдущего владельца – компании X.

Изменение имени или адреса представителя

642. Записанный в реестре представитель может подать просьбу о внесении записи об изменении своего имени или адреса, включая адрес электронной почты. Проще всего внести запись о таком изменении с помощью бланка [электронного управления представителем](#), размещенного на сайте ВОИС. В качестве альтернативы для этого можно также использовать официальный [бланк ММ10](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ10](#)). Внесение записи об изменении имени и адреса представителя осуществляется бесплатно. Бланк ММ10 не следует использовать для просьбы о внесении записи о назначении нового представителя; для этого применяется бланк [ММ12](#). [[Правило 25\(1\)\(a\)\(vi\)](#)] [[Правило 36\(i\)](#)]

643. 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

644. Если просьба о внесении записи об изменении сведений об имени или адресе представителя не отвечает установленным требованиям, Международное бюро уведомит об этом владельца и соответствующее Ведомство, если запрос был подан через Ведомство. Несоответствия могут быть устранены в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не будет сделано, делопроизводство по просьбе считается прекращенным. [[Правило 26](#)]

645. Если просьба представляется через Ведомство, владелец должен уточнить, имеет ли Ведомство намерение устранить несоблюдение правил или он сам должен сделать это.

646. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке ММ20](#) в течение двух месяцев со

времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ20](#)). 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 65–69. [\[Правило 5bis\]](#) [\[Правило 27\(1\)\(c\)\]](#)

Внесение записи, уведомление и публикация

647. Международное бюро вносит запрошенные записи об изменении сведений о представителе и уведомляет об этом ведомства указанных участников. Одновременно оно информирует об этом владельца и, если заявление было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. Информация, касающаяся изменения имени или адреса представителя, вносится в реестр на дату получения Международным бюро просьбы, соответствующей установленным требованиям. Существует возможность обратиться с просьбой о том, чтобы запись об изменении сведений о представителе была сделана до или после записи о другом изменении, частичном аннулировании или последующем указании, или после продления международной регистрации. Кроме того, Международное бюро публикует соответствующие данные в [Бюллетене](#). [\[Правило 25\(2\)\(c\)\]](#) [\[Правило 27\(1\)\(a\) и \(b\)\]](#) [\[Правило 32\(1\)\(a\)\(vii\)\]](#)

Разделение международной регистрации

648. Международную регистрацию можно разделить в отношении одного или нескольких конкретных участников. Такое разделение может стать для владельца возможностью преодолеть предварительный отказ, который касается только некоторых классов или некоторых товаров и услуг, охватываемых международной регистрацией, не отказываясь при этом от тех товаров и услуг, в отношении которых данное Ведомство отказало в охране знака. Можно обратиться в Ведомство с просьбой разделить международную регистрацию при условии, что этот участник не сделал заявления по этому вопросу в соответствии с [правилом 27bis](#).

649. Несколько участников уведомили Международное бюро о том, что они не будут представлять в Международное бюро просьбы о разделении либо потому, что их национальное законодательство не предусматривает разделения, либо потому, что их законы не совместимы с [правилом 27bis](#). Подробнее см. размещенную на веб-сайте ВОИС [базу данных участников Мадридской системы](#) и [заявления](#), сделанные участниками. [\[Правило 27bis\(6\)\]](#) [\[Правила 27bis\(1\) и 40\(6\)\]](#).

650. Владелец может обратиться в соответствующее Ведомство с просьбой разделить международную регистрацию (исходную) путем выделения, например, товаров и услуг, по которым получен отказ, чтобы создать новую международную регистрацию (разделительную или дочернюю регистрацию). Некоторые ведомства могут потребовать уплаты пошлин и эти пошлины подлежат оплате непосредственно соответствующему Ведомству в местной валюте. Когда Ведомство принимает такую просьбу о разделении, оно уведомляет об этом Международное бюро. Если Международное бюро вносит запись о разделении, то у такой разделительной регистрации будет тот же номер, что и у исходной регистрации, но с добавлением заглавной буквы. Если владелец получил предварительные отказы от нескольких ведомств и если возможно подать в них просьбы о разделении, то у владельца может в итоге появиться несколько разделительных регистраций.

651. После разделения Ведомство может предоставить охрану исходной международной регистрации, содержащей приемлемые классы (или товары и услуги). Владелец же может продолжать оспаривать отказ в отношении разделительной регистрации в соответствующем Ведомстве, не откладывая возможное получение охраны для исходной регистрации.

652. Для владельца может быть выгоднее выделить в разделительную регистрацию классы (или товары и услуги), по которым получен отказ; это особенно полезно, если исходная международная регистрация содержит более одного указания. В противном случае, если будут выделены одобренные классы, а Ведомство впоследствии предоставит охрану разделительной регистрации, то владельцу придется сохранять в силе две международные регистрации. Это произойдет в том случае, если Ведомство не может принять просьбу о слиянии разделительной (дочерней) регистрации с исходной международной регистрацией, включающей все остальные указания.

653. Прежде чем подавать просьбу о разделении международной регистрации, владельцу важно уточнить в Ведомстве соответствующего указанного участника, может ли оно принять такую просьбу, и если может, то можно ли позже подать в это же Ведомство просьбу о слиянии международных регистраций, возникших в результате разделения. Подробнее о слиянии регистраций см. в пунктах 675–697. [[Правило 27bis](#)]

Представление просьбы о разделении международной регистрации

654. Просьбу о разделении международной регистрации нужно подавать в Ведомство указанного участника, в отношении которого должна быть разделена международная регистрация, на официальном [бланке MM22](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM22](#)). Непосредственно в Международное бюро эту просьбу подать нельзя. [[Правило 27bis\(1\)\(a\)](#)]

655. 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 Международному бюро.

Официальный бланк

656. В официальном [бланке MM22](#) должна быть представлена следующая информация.

Участник, представляющий просьбу

657. Необходимо привести название указанного участника, в отношении которого должна быть разделена международная регистрация, а также название Ведомства этого участника. [[Правило 27bis\(1\)\(b\)\(i\) и \(ii\)](#)]

Номер международной регистрации

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

Имя владельца

659. Имя владельца должно быть идентично имени, записанному в Международном реестре. [[Правило 27bis\(1\)\(b\)\(iv\)](#)]

Товары и услуги, в отношении которых должна быть сделана запись о разделении

660. Названия товаров и услуг, которые требуется выделить в разделительной международной регистрации, должны быть указаны с группировкой по соответствующим классам [Ниццкой классификации](#). При необходимости следует воспользоваться дополнительным листом и проставить отметку в соответствующем поле. [[Правило 27bis\(1\)\(b\)\(v\)](#)]

661. Если соответствующее Ведомство отказало в международной регистрации только в отношении некоторых товаров или услуг, охватываемых этой регистрацией, владелец может перечислить либо товары и услуги, в отношении которых было отказано, либо приемлемые для Ведомства товары и услуги. Ведомство создаст отдельную разделительную регистрацию для перечисленных товаров и услуг и только в отношении одного указания. Преимущество выделения товаров и услуг, по которым получен отказ, заключается в том, что те товары и услуги, которые данное Ведомство готово принять, будут затем охвачены основной регистрацией в отношении всех указаний.

Подпись владельца и/или его представителя

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

Заявление о временном статусе (для разделительной регистрации)

663. Ведомство, представляющее просьбу, может также включить в нее заявление о временном статусе знака в соответствии с [правилом 18bis](#) (см. пункты 436–440) или заявление о предоставлении охраны в соответствии с [правилом 18ter\(1\) или \(2\)](#) (см. пункты 443–447) в отношении товаров и услуг, перечисленных в упомянутой просьбе. Это следует указать, сделав отметку в соответствующем поле. Большинство ведомств, однако, направляют такие заявления только после получения от Международного бюро информации о разделении международной регистрации. [[Правило 27bis\(1\)\(d\)](#)]

Подпись Ведомства, представляющего просьбу

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

Лист расчета пошлины

665. См. замечания общего характера, касающиеся оплаты пошлин в Международное бюро (пункты 74–90).

666. 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 бланке в разделе, посвященном платежной информации. Представляется, что удобнее всего производить платеж, дав Международному бюро поручение списать требуемую сумму с текущего счета. Если

уплата пошлины осуществляется иным способом, отличным от списания со счета, открытого в Международном бюро, то в бланке следует указать способ платежа и кем (владельцем, представителем или Ведомством) производится платеж или даются указания о его проведении. [[Правило 27bis\(1\)\(b\)\(vi\) и \(2\)](#)]

Просьба, не соответствующая правилам

667. Международное бюро изучит поступившую просьбу на предмет ее соответствия требованиям, предусмотренным [правилом 27bis](#). В том случае, если просьба не соответствует этим требованиям, Международное бюро уведомляет об этом Ведомство, представившее просьбу, а также владельца. Если несоответствие связано с недоплатой пошлины, причитающейся Международному бюро, владелец может в трехмесячный срок уплатить недостающую сумму непосредственно Международному бюро.

668. В случае пропуска владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия, касающегося недоплаты пошлин, о чем говорилось выше, он может ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке MM20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM20](#)). Одновременно с подачей просьбы владелец должен устранить соответствующее несоблюдение правил (т.е. оплатить недоплаченные пошлины) и уплатить пошлину за продолжение делопроизводства. В случае продолжения делопроизводства датой внесения записи о разделении будет дата истечения срока для соблюдения соответствующего требования. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 65–69. [[Правило 5bis](#)] [[Правило 27\(1\)\(c\)](#)]

669. В случае любых других несоответствий Ведомство должно исправить их в течение трех месяцев. Если несоблюдение правил не будет устранено, делопроизводство по просьбе считается прекращенным и Международное бюро возвращает любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине пошлины, указанной в пункте 7.7 [Перечня пошлин и сборов](#). В настоящее время эта сумма составляет 88,50 шв. франков. [[Правило 27bis\(3\)](#)]

Внесение записи, уведомление и публикация

670. 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 разделительная международная регистрация вступает в силу с даты первоначальной международной регистрации. Таким образом, дата продления разделительной международной регистрации также будет той же, что и для первоначальной международной регистрации (а не зарегистрированная дата просьбы о разделении). [[Правило 27bis\(4\)\(a\)](#)]

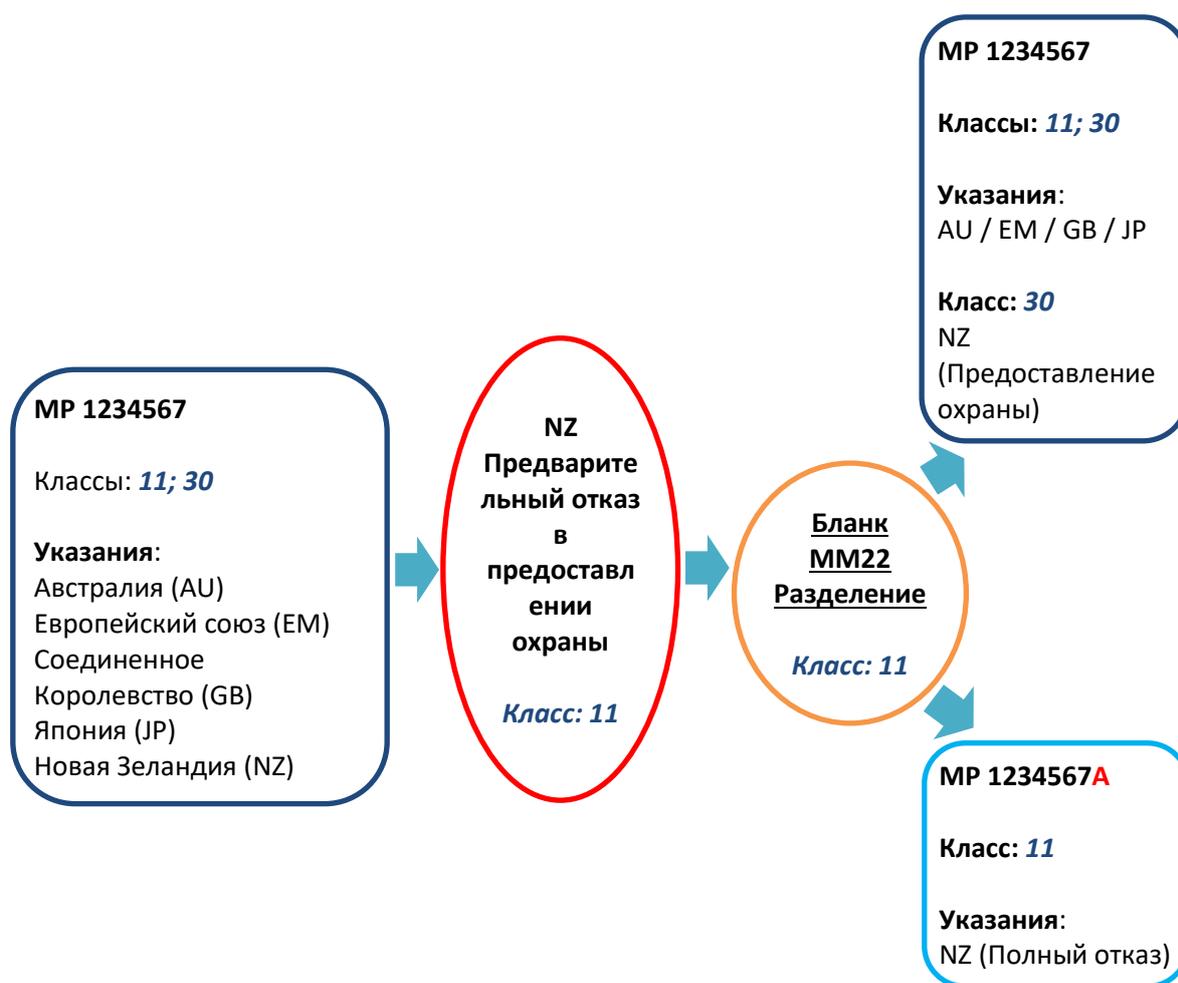
671. После внесения записи о разделении Международное бюро оформляет разделительную международную регистрацию для указанных в просьбе товаров и услуг, где соответствующий участник является единственным указанным участником, уведомляет Ведомство, представившее просьбу, и информирует владельца. Выделенная часть записывается в качестве отдельной международной регистрации, которая имеет тот же номер, что и «материнская» регистрация, из которой она была выделена, с добавлением заглавной буквы. В [Бюллетене](#) публикуется выделенная

часть международной регистрации. [[Правило 27bis\(4\)\(b\)](#)] [[А.И.Раздел 16](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(viii bis\)](#)]

672. Просьба о разделении международной регистрации в отношении того или иного указанного участника, который не указывается или более не указывается для классов [Ниццкой классификации](#), упомянутых в просьбе, не рассматривается в качестве таковой. [[Правило 27bis\(5\)](#)]

673. Более подробную информацию о разделении международных регистраций см. в [информационном сообщении № 21/2018](#), размещенном на веб-сайте ВОИС.

Пример разделения регистраций



674. Приведенный выше пример иллюстрирует следующую ситуацию:

- Международная регистрация (MP) охватывает два класса товаров и услуг (11 и 30) и включает указания Австралии (AU), Европейского союза (EM), Соединенного Королевства (GB) и Новой Зеландии (NZ).
- Ведомство ИС Новой Зеландии (IPONZ) выносит предварительный отказ в отношении только класса 11.
- Владелец, который не готов отказаться от класса 11, представляет в IPONZ официальный бланк MM22 с просьбой о разделении MP.

- IPONZ принимает эту просьбу и направляет бланк в Международное бюро, которое вносит запись о разделении и создает новую разделительную МР. У этой новой («дочерней») разделительной МР тот же номер, что и у исходной регистрации, но с добавлением буквы А, и в ней только одно указание (NZ) и один класс (11).
- Предварительный отказ дублируется в разделительной регистрации. Поэтому владельцу необходимо будет ответить на оба отказа, чтобы Ведомство могло вынести окончательное решение по обеим международным регистрациям.
- Теперь владелец сможет в рамках дочерней регистрации оспорить отказ в предоставлении охраны его товарному знаку в отношении класса 11. Тем временем IPONZ в рамках исходной регистрации предоставляет этому знаку охрану в отношении класса 30, выпустив заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа ([правило 18ter\(2\)](#)). Исходная регистрация охватывает классы 11 и 30 и включает пять указаний (но указание NZ теперь относится только к классу 30); дочерняя регистрация включает указание NZ, относящееся только к классу 11.
- Если владелец в итоге в рамках разделительной регистрации преодолет отказ относительно класса 11 и IPONZ выпустит заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа ([правило 18ter\(2\)](#)), то он сможет подать просьбу о слиянии дочерней и исходной регистраций, поскольку Новая Зеландия допускает такие просьбы. Подробнее о слиянии регистраций см. в пунктах 675–697.

Если IPONZ в итоге подтвердит отказ в отношении класса 11 применительно к дочерней регистрации, а владелец не будет заинтересован в дальнейшем оспаривании этого решения, то он сможет прекратить действие дочерней регистрации (аннулировать или не продлевать ее). Поскольку дочерняя регистрация является независимой международной регистрацией, то она будет по-прежнему записана в Международном реестре до тех пор, пока владелец не аннулирует ее или не откажется от ее продления.

Слияние международных регистраций

675. Владелец может обратиться с просьбой о слиянии международных регистраций на основании:

- внесения записи о частичном изменении в праве собственности [[правило 27ter\(1\)](#)];
- внесения записи о разделении [[правило 27ter\(2\)](#)].

676. Слияние международных регистраций может быть выгодно владельцу, поскольку оно позволяет уменьшить число международных регистраций на его имя и, соответственно, тратить меньше усилий на их поддержание в силе и управление ими, а также сэкономить на пошлинах за их продление.

677. Предусмотрена только 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.

Слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении в праве собственности

678. Отдельная международная регистрация может быть создана в результате частичного изменения в праве собственности в отношении некоторых товаров и услуг или некоторых указанных участников, а также в результате заявления какого-либо указанного участника о том, что изменение в праве собственности не имеет силы.

679. Если две или более международных регистраций, возникших в результате частичного изменения в праве собственности, записаны в реестре на имя одного и того же владельца, этот владелец может обратиться в Международное бюро с просьбой внести запись о слиянии этих международных регистраций. [[Правило 27\(3\)](#)]

Представление просьбы о внесении записи о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении в праве собственности

680. Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении в праве собственности, должна быть представлена в Международное бюро на официальном [бланке MM23](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM23](#)) или на онлайн-бланке, если таковой имеется. Просьба может быть представлена владельцем непосредственно в Международное бюро или через Ведомство участника, с которым связан владелец. Запись о таком слиянии вносится в реестр бесплатно. [[Правило 27ter\(1\)](#)]

Официальный бланк

681. В официальном [бланке MM23](#) должна быть представлена следующая информация.

Имя владельца

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

Номер международной регистрации

683. Следует указать номера всех объединяемых международных регистраций, например, 123456, 123456A, 123456B.

Подпись владельца и/или его представителя

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

Ведомство участника, с которым связан владелец, представляющее просьбу

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

Слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации

686. С просьбой о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации, владелец может обратиться в то Ведомство, которое представило первоначальную просьбу о разделении международной регистрации, в результате чего возникла разделительная регистрация. Слияние выделенной международной регистрации может быть произведено только с той международной регистрацией, из которой она была выделена. [[Правило 27ter\(2\)](#)]

687. Владельцу следует выяснить в соответствующем Ведомстве указанного участника, возможна ли подача такой просьбы о слиянии. Несколько участников уведомили Международное бюро о том, что они не будут подавать просьбы о слиянии в Международное бюро ([правило 27ter\(2\)\(b\) либо правила 40\(6\) и 27ter\(2\)\(a\)](#)). Любое такое уведомление, полученное Международным бюро, публикуется в [Бюллетене](#) и на веб-сайте ВОИС ([заявления](#) участников).

Представление просьбы о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации

688. Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации, должна быть представлена в Международное бюро на официальном [бланке MM24](#) через то Ведомство, которое представило просьбу о разделении (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM24](#)). Если у владельца имеется несколько разделительных регистраций, он должен подать, по возможности, отдельные просьбы о слиянии (по одному бланку в каждое Ведомство, которое представило просьбу о разделении). [[Правило 27ter\(2\)\(a\)](#)]

Официальный бланк

689. В официальном [бланке MM24](#) должна быть представлена следующая информация.

Имя владельца

690. Как разделительная международная регистрация (дочерняя), так и исходная международная регистрация, из которой она была выделена, должны быть записаны на имя одного и того же владельца.

Номер международной регистрации

691. Следует указать как номер дочерней международной регистрации, возникшей в результате записи о разделении, так и номер исходной международной регистрации, из которой она была выделена и с которой должна быть объединена, например, 1234567 и 1234567A.

Подпись владельца и/или его представителя

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

Ведомство, представляющее просьбу

693. Просьба о внесении записи о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении, представляется через то же Ведомство, которое представило просьбу о внесении записи о разделении международных регистраций. Просьба должна быть подписана этим Ведомством. Ведомство, представляющее просьбу, может взимать за это пошлину, хотя запись о таком слиянии вносится в Международный реестр бесплатно.

Внесение записи, уведомление и публикация

694. 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 публикуются в [Бюллетене](#). [[Правило 27ter\(1\) и \(2\)\(a\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(viii bis\)](#)]

695. При слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации, дочерняя регистрация (MP 1234567A) будет объединена с исходной регистрацией (MP 1234567), в результате чего возникнет только одна международная регистрация (MP 1234567).

696. Более подробную информацию о слиянии международных регистраций, возникших в результате разделения, см. в [Информационном сообщении No. 21/2018](#), размещенном на веб-сайте ВОИС.

697. Внесение записи в реестр после просьбы о слиянии нескольких международных регистраций, возникших в результате нескольких записей о частичном изменении в праве собственности, может оказаться несколько проблематичным, поскольку номер результирующей (объединенной) международной регистрации будет зависеть от того, сливается ли дочерняя (или дочерние) регистрация обратно со своей исходной регистрацией или же дочерние регистрации объединяются друг с другом, а также от того, охватывают ли объединяемые дочерние регистрации одинаковые или разные товары и услуги. Для наглядности можно привести следующие примеры: [\[А.И. Раздел 17\]](#)

- если все или некоторые дочерние регистрации, выделенные из исходной международной регистрации (зарегистрированные под первоначальным номером с добавлением буквы) вновь объединены с исходной международной регистрацией (все еще носящей первоначальный номер без добавления буквы), то полученная в результате международная регистрация будет иметь номер первоначальной международной регистрации (без добавления буквы). Ниже приведен пример:

В результате внесения записи о частичном изменении в праве собственности на международную регистрацию (МР) номер 234567 возникло две регистрации — МР 1234567 и МР 1234567А. После внесения записи об их слиянии МР 1234567А больше не будет существовать, а у результирующей объединенной МР будет номер 1234567.

- если все или некоторые дочерние регистрации, выделенные из исходной международной регистрации (каждая из которых зарегистрирована под первоначальным номером с добавлением буквы), подверглись слиянию между собой (но не с исходной регистрацией) и каждая из них охватывает одни и те же товары и услуги, то полученная в результате международная регистрация будет иметь номер, присвоенный ранее первой дочерней регистрации, с добавлением заглавной буквы. Например:

В результате внесения записей о двух частичных изменениях в праве собственности на международную регистрацию (МР) номер 1234567, в которой были указаны Австралия, Китай, Германия и Швейцария, появилось три регистрации, а именно: исходная МР 1234567 с указанием Германии и Швейцарии и вновь созданные МР 1234567А с указанием Австралии и МР 1234567В с указанием Китая (дочерние регистрации).

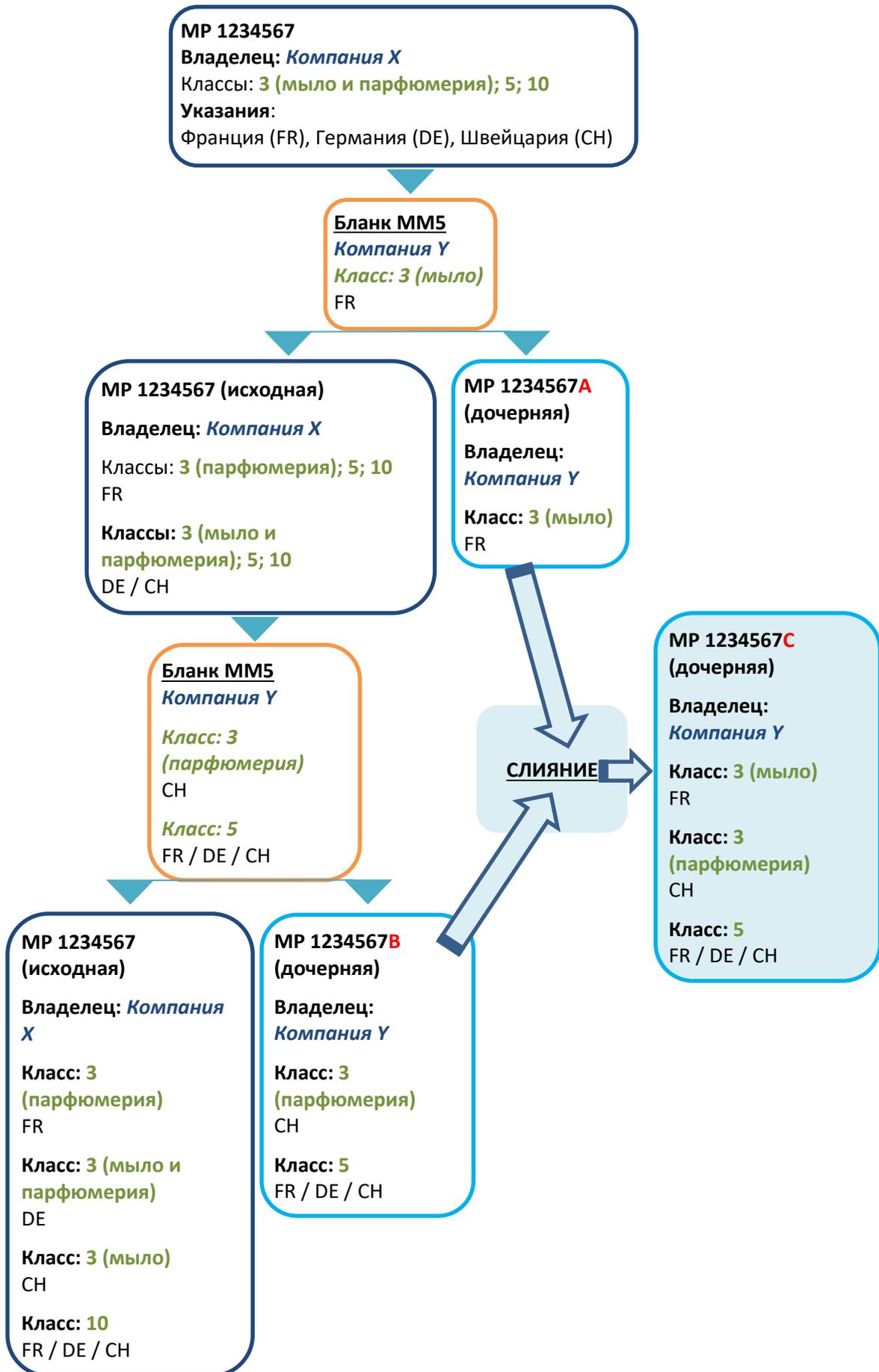
Новый владелец подал просьбу о слиянии МР 1234567А и МР 1234567В. После внесения записи о слиянии МР 1234567В перестанет существовать, а результирующей объединенной МР будет МР 1234567А, в которой теперь указаны Австралия и Китай.

- если все или некоторые дочерние регистрации (каждая из которых имеет первоначальный номер с добавлением буквы) подверглись слиянию, но не охватывают одни и те же товары и/или услуги, то полученная в результате международная регистрация будет иметь номер исходной международной регистрации с добавлением следующей в алфавитном порядке заглавной буквы, ранее не использовавшейся в сочетании с номером соответствующей международной регистрации. Например:

Владелец международной регистрации (МР) 1234567, в которой указаны Франция, Германия и Швейцария в отношении товаров «мыло и парфюмерия» из класса 3 и товаров классов 5 и 10, вносит запись о частичном изменении в праве собственности во Франции на данный товарный знак в отношении товара «мыло» из класса 3. Это приводит к появлению двух МР, а именно: МР 1234567 (исходная), в которой указана Франция (в отношении «парфюмерии» из класса 3 и товаров в классах 5 и 10), Германия и Швейцария (в отношении «мыла и парфюмерии» из класса 3 и товаров в классах 5 и 10), записанная на имя существующего владельца; и МР 1234567А, в которой указана Франция в отношении товара «мыло» из класса 3, записанная на имя нового владельца.

Владелец той же регистрации (MP 1234567) вносит запись об еще одном частичном изменении в праве собственности на этот товарный знак в пользу того же нового владельца в отношении товаров класса 5 применительно к Франции, Германии и Швейцарии и в отношении товара «парфюмерия» из класса 3 применительно к Швейцарии. Таким образом, возникает в общей сложности три MP, а именно: MP 1234567 (исходная), в которой указана Францию (в отношении «парфюмерии» из класса 3 и товаров класса 10), Германия (в отношении «парфюмерии и мыла» из класса 3 и товаров класса 10) и Швейцария (в отношении «мыла» из класса 3 и товаров класса 10); MP 1234567A, в которой указана Франция (в отношении «мыла» из класса 3); и MP 1234567B, в которой указана Франция (в отношении товаров класса 5), Германия (в отношении товаров класса 5) и Швейцария (в отношении «парфюмерии» из класса 3 и товаров класса 5).

Владелец международных регистраций MP 1234567A и MP 1234567B подает просьбу об их слиянии (т.е. о слиянии дочерних регистраций, охватывающих разные товары). После внесения записи о слиянии MP 1234567A и MP 1234567B перестанут существовать, а в результате появится объединенная регистрация MP 123456C, в которой указаны Франция (в отношении «мыла» из класса 3 и товаров класса 5), Германия (в отношении товаров класса 5) и Швейцария (в отношении «парфюмерии» из класса 3 и товаров класса 5).



ПРОЧИЕ ЗАПИСИ

Ограничение права владельца распоряжаться международной регистрацией

698. Владелец или Ведомство участника, с которым связан владелец, 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 участников; в последнем случае это должно быть уточнено в информации, предоставленной Международному бюро. Аналогичным образом Ведомство указанного участника 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 этого участника. Такая информация должна содержать краткое заявление с изложением основных фактов, касающихся ограничения – например, что оно является результатом судебного решения, 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\(1\)\]](#)

699. Примером причины такого ограничения права может быть то, что расширение действия международной регистрации на данного участника было осуществлено 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 703 по 726).

700. 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. Если запись о таком ограничении внесена в Международный реестр, то она останется в нем до тех пор, пока не поступит просьба о его снятии. [\[Правило 20\(2\)\]](#)

701. 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 участника, с которым связан владелец, и ведомства соответствующих указанных участников. Информация также публикуется в [Бюллетене](#). [\[Правило 20\(3\)\]](#) [\[Правило 32\(1\)\(a\)\(xi\)\]](#)

702. Любая запись о таком ограничении вносится исключительно в информационных целях и не мешает Международному бюро вносить записи об изменениях в международной регистрации, если это будет запрошено позднее. Любое действие со стороны владельца, противоречащее содержанию ограничения, может рассматриваться как его нарушение, и любые последствия такого действия будут урегулироваться заинтересованными сторонами, т.е. владельцем и стороной, обратившейся с просьбой о внесении записи об ограничении.

Внесение записей о лицензиях в Международный реестр

703. В некоторых участниках на национальном или региональном уровне предусматривается регистрация лицензий применительно к международным регистрациям, при этом такая регистрация имеет такие же правовые последствия, как и регистрация лицензии в отношении национального или регионального знака. В то же время возможно вносить запись о таких лицензиях в Международный реестр, освобождая, таким образом, владельцев международных регистраций от необходимости таких действий в Ведомстве каждого участника, в отношении которого была предоставлена лицензия. [Правило 20bis](#) не распространяется на внесение записи о сублицензии.

704. Если должна быть внесена запись о лицензии, относящейся к международной регистрации, то, в зависимости от участника, в котором эта лицензия должна иметь силу, просьбу о такой записи нужно представить непосредственно в Международное бюро или в Ведомство ИС этого участника, если было сделано заявление в соответствии с [правилом 20bis\(6\)\(b\)](#).

Заявление о том, что записи о лицензиях в Международном реестре не имеют силы в участнике

705. Ведомство участника, законодательство которого не предусматривает внесения записей о лицензиях на товарные знаки, может уведомить Генерального директора ВОИС о том, что записи о лицензии в Международном реестре не имеют силы в этом участнике. [\[Правило 20bis\(6\)\(a\)\]](#)

706. Ведомство участника, законодательство которого 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 этом участнике. Генеральный директор ВОИС должен быть уведомлен о таком заявлении до даты вступления Протокола в силу в соответствующем участнике. [\[Правило 20bis\(6\)\(b\)\]](#)

707. Для того чтобы запись о лицензии в Международном реестре имела силу для участника, сделавшего такое заявление согласно [правилу 20bis\(6\)\(b\)](#), просьба о внесении записи должна быть представлена непосредственно в Ведомство ИС этого участника в соответствии с его национальными требованиями.

708. Любое уведомление, сделанное в соответствии с предыдущими пунктами, публикуется в [Бюллетене](#) и на веб-сайте ВОИС ([заявления](#) участников).

Представление просьбы о внесении записи о лицензии

709. Просьба о внесении записи о лицензии может быть представлена в Международное бюро непосредственно владельцем или через Ведомство (Ведомство участника, с которым связан владелец, или участника, в отношении которого выдана лицензия). Просьба должна быть подписана владельцем или Ведомством, через которое она представляется. Никакие подтверждающие документы, такие как копии лицензионного соглашения, не подлежат направлению в Международное бюро. [\[Правило 20bis\(1\)\]](#)

710. Лицензиат, который желает, чтобы запись о его лицензии была внесена в Международный реестр, может обратиться с соответствующей просьбой в Ведомство участника, с которым связан владелец, или участника, в отношении которого выдана

лицензия 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 напрямую от лицензиата (который является для Международного бюро неизвестным лицом), если оно не подписано ни владельцем, ни Ведомством.

711. Просьба должна быть представлена на официальном [бланке ММ13](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ13](#)).

Официальный бланк

712. В официальном [бланке ММ13](#) должна быть представлена следующая информация: [[Правило 20bis\(1\)\(b\)](#)]

- номер соответствующей международной регистрации;
- имя владельца;
- имя и адрес лицензиата, указанные в соответствии с рекомендациями в отношении указания имени и адреса заявителя (см. пункты 225 и 231);
- указанные участники, в отношении которых выдана лицензия; и
- что лицензия предоставлена на все товары и услуги, охваченные международной регистрацией, либо товары и услуги, на которые выдана лицензия, сгруппированные в соответствующие классы [Ниццкой классификации](#).

713. Вышеупомянутый перечень основан на указаниях или элементах, перечисленных в статье 2 [Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки](#), принятой Генеральной ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза в сентябре 2000 года⁷, и в правиле 10 [Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам](#)⁸. Указания или элементы, которые не представляются уместными с точки зрения внесения записи о лицензиях на международном уровне, не были включены.

714. Некоторые указанные участники могут потребовать представить дополнительную информацию, поэтому в просьбе также может быть указано: [[Правило 20bis\(1\)\(c\)](#)]

- если лицензиат является физическим лицом, то государство, гражданином которого он является;
- если лицензиат является юридическим лицом, то организационно-правой характер этого лица и государство (если применимо, территориальная единица в государстве), в соответствии с законодательством которого данное юридическое лицо было учреждено;

⁷ Публикация ВОИС № 835.

⁸ Публикация ВОИС № 259.

- что лицензия касается только части территории конкретного указанного участника;
- если лицензиат имеет представителя, то имя и адрес представителя, указанные в соответствии с [Административной инструкцией](#);
- если лицензия является исключительной или единственной лицензией, то этот факт⁹;
- если применимо, срок действия лицензии.

715. Внесение записи о лицензии требует уплаты указанной в пункте 7.5 [Перечня пошлин и сборов](#) пошлины в размере 177 шв. франков за каждую международную регистрацию. Если владелец хочет внести запись о лицензии, в которой упоминается более одного лицензиата, или которая касается более чем одной международной регистрации, необходимо заполнить отдельный бланк для каждого лицензиата и для каждой международной регистрации.

Просьба, не соответствующая правилам

716. Если заявление о внесении записи о лицензии не соответствует применимым требованиям, Международное бюро уведомляет об этом факте владельца, а если заявление было представлено через Ведомство, то это Ведомство. [\[Правило 20bis\(2\)\(a\)\]](#)

717. 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 пошлин, стороне, уплатившей эти пошлины. В настоящее время эта сумма составляет 88,50 шв. франков. [\[Правило 20bis\(2\)\(b\)\]](#)

718. В случае несоблюдения владельцем трехмесячного срока для устранения несоответствия владелец имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке MM20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM20](#)). 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 65–69. [\[Правило 5bis\]](#) [\[Правило 20bis\(3\)\]](#)

Внесение записи и уведомление

719. 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

⁹ При отсутствии указания на то, что лицензия является исключительной или единственной, можно считать, что она неисклчлительная (толкование, одобренное Ассамблеей Мадридского союза при принятии правила 20bis).

в заявлении, уведомляет об этом Ведомства указанных участников, 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

720. Ведомство указанного участника, которое было уведомлено Международным бюро о внесении записи о лицензии в отношении этого участника, может заявить, что запись об этой лицензии не имеет силы в указанном участнике. Такое заявление может быть сделано на индивидуальной основе, если законодательство соответствующего участника признает действие лицензий, запись о которых внесена Международный реестр, но в отношении конкретной лицензии имеются возражения, например на том основании, что она может вводить общественность в заблуждение. [[Правило 20bis\(5\)](#)]

721. В заявлении следует указать:

- (i) причины, по которым запись о лицензии не имеет силы;
- (ii) если заявление затрагивает не все товары и услуги, охватываемые лицензией, те из них, которые заявление затрагивает, либо те из них, которые заявление не затрагивает;
- (iii) соответствующие основные положения законодательства;
- (iv) может ли такое заявление подлежать пересмотру или обжалованию.

722. 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.

Изменения или аннулирование записи о лицензии

723. После внесения записи о лицензии владелец или лицензиат может пожелать изменить некоторые элементы лицензии (например, продолжительность ее действия). Просьба должна быть направлена на официальном [бланке ММ14](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ14](#)). Внесение записи об изменении в записи о лицензии требует уплаты пошлины, определенной в пункте 7.5 [Перечня пошлин и сборов](#), в размере 177 шв. франков за каждую международную регистрацию. [[Правило 20bis\(4\)](#)]

724. Если запрашивается внесение записи о новом лицензиате в отношении международной регистрации, то это считается не изменением существующей записи о лицензии, а просьбой о внесении записи о новой лицензии, которая должна быть подана на [бланке ММ13](#) с последующей уплатой соответствующей пошлины (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ13](#)).

725. Просьба об аннулировании записи о лицензии должна быть подана на официальном [бланке ММ15](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ15](#)). По получении просьбы об аннулировании запись о лицензии удаляется из Международного реестра. Аннулирование записи о лицензии не требует уплаты пошлины.

726. 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.

ПРОДЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

727. Международная регистрация, записанная Международным бюро в Международный реестр, действительна в течение 10 лет с даты международной регистрации. Международную регистрацию можно продлевать каждые 10 лет непосредственно в Международном бюро, уплатив необходимые пошлины за продление срока действия. Количество продлений международной регистрации не ограничено.

728. Продление осуществляет Международное бюро, распространяя действие продленной регистрации на участников, указанных в международной регистрации.

729. Пошлины за продление могут быть уплачены не ранее, чем за три месяца до даты истечения срока действия международной регистрации (установленная дата), и не позднее, чем в течение шести месяцев после даты истечения срока. Шесть месяцев, следующих за датой истечения срока действия, называются льготным периодом, и при оплате пошлины в этот период взимается дополнительная пошлина (дополнительный сбор) в размере 50% от размера основной пошлины, указанного в пункте 6.1 [Перечня пошлин и сборов](#). В настоящее время этот дополнительный сбор составляет 326,50 шв. франков. В отношении отдельных указанных участников могут применяться другие дополнительные сборы. Дополнительную информацию об [индивидуальных пошлинах](#) можно найти на веб-сайте ВОИС.

730. Владельцы несут ответственность за продление своих международных регистраций путем уплаты пошлин за продление в Международное бюро. Международная регистрация не может быть продлена до уплаты требуемых пошлин в полном объеме. После оплаты пошлин в Международный реестр вносится запись о продлении действия регистрации с датой, на которую это продление должно было быть осуществлено. [\[Статья 6\(1\)\]](#) [\[Статья 7\(1\)\]](#)

Важные соображения: управление продлением

Неофициальное сообщение о продлении

731. За шесть месяцев до истечения каждого десятилетнего срока охраны Международное бюро посредством направления неофициального сообщения напоминает владельцу международной регистрации и представителю владельца (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\(3\)\]](#) [\[Правило 29\]](#)

732. Это сообщение предупреждает владельца о предстоящем продлении и напоминает ему о необходимости подать до продления просьбу о внесении записи о любых необходимых изменениях в международной регистрации.

Никаких изменений в международной регистрации

733. В ходе процедуры продления невозможно внести изменения в международную регистрацию. Международная регистрация будет продлена в ее существующем виде по истечении 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. Единственное исключение – это продление владельцем международной регистрации лишь в отношении некоторых из указанных в ней участников; это не считается изменением.

734. 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. Эти изменения будут включены в сведения, записанные при продлении действия регистрации, только в том случае, если запись о них будет внесена в Международный реестр до или не позднее установленной даты продления. Поэтому важно внести соответствующие изменения своевременно до наступления установленной даты продления, чтобы быть уверенным, что эти изменения будут учтены и записаны в Международный реестр при продлении. Владельцу следует по возможности отложить продление международной регистрации до внесения записей о необходимых изменениях. Однако, если это невозможно сделать ввиду близости установленной даты продления, владельцу следует иметь в виду, что изменения не будут отражены в свидетельстве о продлении, а итоговая стоимость продления может оказаться выше, чем если бы изменения были записаны в реестр до наступления установленной даты продления. На веб-сайте ВОИС размещены [калькулятор пошлин](#) и [Служба электронного продления регистрации](#) Мадридской системы. [[Статья 7\(2\)](#)]

Непродление срока действия регистрации в отношении определенного указанного участника

735. Международная регистрация может быть продлена в отношении только некоторых из указанных в ней участников и это не считается изменением международной регистрации. Поэтому владелец может принять решение не продлевать международную регистрацию в отношении одного или нескольких указанных участников. Если позже владелец решит снова указать участника, который не был включен в процедуру продления, но был указан в исходной международной регистрации, он может это сделать в течение шестимесячного льготного периода после даты продления. Если по истечении льготного периода владелец все же захочет получить охрану своего знака в участнике, не охваченном продлением, ему необходимо будет включить его в последующее указание. См. информацию о дополнительном продлении в пункте 777. [[Статья 7\(2\)](#)] [[Правило 30\(2\)\(a\) и \(e\)](#)]

Продление и последующее указание

736. Географический охват охраны в международной регистрации может быть расширен путем последующего указания дополнительных территорий (участников). Важно отметить, что последующее указание является просто расширением существующей международной регистрации, поэтому у него нет самостоятельного срока действия в 10 лет и оно истекает тогда же, когда и международная регистрация.

Если срок действия международной регистрации подходит к концу, то для владельца может быть более предпочтительным подождать внесения в реестр записи о продлении регистрации, прежде чем включать в нее дополнительных участников с помощью последующего указания. Последующее указание, которое не было внесено в Международный реестр до установленной даты истечения срока действия международной регистрации, не будет учитываться в процессе продления.

737. Более подробно о последующих указаниях см. в пунктах 459–523.

Другие изменения, затрагивающие объем охраны в международной регистрации

738. Как правило, Ведомства участников должны незамедлительно уведомлять Международное бюро о всех изменениях, которые могут повлиять на объем охраны в данной международной регистрации. В отношении продления регистрации особенно важны следующие вопросы:

- прекращение действия базового знака;
- заявления о предоставлении охраны в соответствии с [правилом 18ter\(1\) и \(2\)](#);
- подтверждение полного предварительного отказа;
- последующее решение;
- признание регистрации недействительной в отношении некоторых или всех товаров и услуг в указанном участнике;
- любые другие решения Ведомства указанного участника, которые влияют на объем охраны в международной регистрации (обычно они связаны с последующим указанием или признанием регистрации недействительной). [\[Статья 6\(4\)\]](#) [\[Правило 18ter\(1\)–\(4\)\]](#) [\[Правило 19\]](#) [\[Правило 22\]](#)

739. Если вышеуказанные изменения не внесены Международным бюро в реестр на момент продления, это может повлиять на окончательную стоимость продления. Например, запись в реестр заявления о предоставлении охраны после предварительного отказа в соответствии с [правилом 18ter\(2\)](#), в котором предоставляется охрана двум классам из четырех, повлияет на общую сумму пошлин, подлежащих уплате (пошлины за два класса вместо возможных четырех). Поэтому, если владелец был уведомлен о любом из вышеуказанных решений непосредственно Ведомством и знает, что Международное бюро еще не внесло в реестр запись о таком решении, для него очень важно проследить, чтобы соответствующее Ведомство уведомило Международное бюро.

Статус охраны на момент продления

740. Действие международной регистрации продлевается в отношении указанного участника 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 участников, в связи с которыми внесена запись о полном признании регистрации недействительной или

отказе от прав, невозможно. Невозможно продлить действие "пустой оболочки". Поэтому в просьбе о продлении срока действия международной регистрации должен быть назван хотя бы один указанный в ней участник.

Предоставление полной охраны

741. Международная регистрация может быть продлена в отношении указанных участников, которые предоставили охрану всем соответствующим товарам и услугам (т.е. тех, которые предоставили полную охрану). Предоставление полной охраны — это окончательное решение, которое записывается в Международный реестр, если Ведомство предоставило охрану без предварительного отказа, или после предварительного отказа, или в последующем решении. [[Правило 18ter\(1\), \(2\)\(i\) и \(4\)](#)].

Предоставление частичной охраны

742. Международная регистрация может быть продлена в отношении указанных участников, которые предоставили охрану только некоторым товарам и услугам (т.е. предоставили частичную охрану). Предоставление частичной охраны — это окончательное решение, которое записывается в Международный реестр, если соответствующее Ведомство предоставило охрану после предварительного отказа или в последующем решении. [[Правило 18ter\(2\)\(ii\) и \(4\)](#)].

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

744. Владелец международной регистрации, обжалующий принятое Ведомством указанного участника в соответствии с [Правилом 18ter](#) решение о предоставлении частичной охраны, теперь должен будет уплатить индивидуальные пошлины только за классы, в отношении которых была предоставлена охрана, а не за все классы, охваченные указанием.

745. Как показано выше, владельцам не нужно платить индивидуальные пошлины за товары и услуги, которые не получают охраны после продления регистрации. Однако, если Ведомство позднее уведомит Международное бюро об изменении объема охраны в последующем заявлении в соответствии с правилом 18ter(4), то пошлина за следующее продление срока действия регистрации будет учитывать количество классов, пользующихся охраной в рамках этой международной регистрации. Такое изменение объема охраны не повлияет на уже уплаченные пошлины за продление, т.е. не будет иметь обратной силы для пошлин за продление срока действия регистрации. [[Правило 18ter\(4\)](#)] [[Правило 34\(6\)\(a\)](#)]

746. Следующий пример помогает лучше понять процедуру продления, когда указанный участник предоставил частичную охрану международной регистрации.

- *Международная регистрация (MP), охватывающая товары классов 3, 5 и 10, подлежит продлению 1 марта 2022 года.*
- *На момент продления Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO) в соответствии с [правилом 18ter\(2\)\(ii\)](#) предоставило этой MP частичную охрану в отношении товаров классов 5 и 10.*

- Владелец обжаловал окончательное решение о предоставлении только частичной охраны в Соединенном Королевстве, но на момент продления срока действия регистрации апелляция все еще находилась на рассмотрении.
- Великобритания сделала заявление, что она взимает индивидуальную пошлину за каждый класс. Таким образом, пошлина за продление срока действия указания Великобритании на 1 марта 2022 года будет учитывать только те классы, в отношении которых была предоставлена охрана, т.е. классы 5 и 10.
- В июне 2025 года апелляция владельца удовлетворяется, и УКИРО уведомляет Международное бюро в последующем заявлении в соответствии с [правилом 18ter\(4\)](#), что охрана предоставлена также классу 3. При предстоящем продлении срока действия регистрации 1 марта 2032 года владелец должен будет уплатить пошлины за указание Соединенного Королевства в отношении классов 3, 5 и 10 (при условии получения уведомления о последующем решении).

Полный отказ в предоставлении охраны

747. Предусмотрена возможность продлить международную регистрацию в отношении указанных участников, которые отказали в предоставлении охраны в отношении всех охваченных регистрацией товаров и услуг в своем окончательном решении в соответствии с [правилом 18ter\(3\)](#) или в последующем решении в соответствии с [правилом 18ter\(4\)](#). Однако в этом случае международная регистрация должна быть продлена в отношении такого указанного участника для всех соответствующих товаров и услуг. Такие указанные участники должны быть указаны в [онлайн-инструменте продления](#) или в соответствующей части [бланка ММ11](#), и должны быть уплачены соответствующие пошлины за все товары и услуги, для которых этот участник остается указанным (т.е. товары и услуги, в отношении которых не действует никакое ограничение, частичное признание регистрации недействительной или частичное аннулирование) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ11](#)). [[Правило 30\(2\)\(b\)](#)]

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

749. Продление срока действия в этих случаях не означает, что международная регистрация подлежит охране в таком указанном участнике. Оно означает, что Международное бюро внесет запись о продлении в реестр и предоставит владельцам возможность сохранить свои права. У владельцев могут быть законные основания для этого, например, если они оспаривают отказ путем обжалования окончательного или последующего решения.

750. Следующий пример поможет лучше понять процедуру продления регистрации, когда указанный участник полностью отказал в предоставлении охраны международной регистрации.

- *Международная регистрация (МР), охватывающая товары классов 3, 5 и 10, подлежит продлению 1 марта 2022 года.*

- На момент продления срока действия МР Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO) в соответствии с [правилом 18ter\(3\)](#) отказало в охране в отношении всех охватываемых ею товаров.
- Владелец обжаловал в Канаде окончательное решение о полном отказе в предоставлении охраны, но на момент продления срока действия МР апелляция все еще находилась на рассмотрении.
- Канада сделала заявление, что она взимает индивидуальную пошлину за каждый класс. Таким образом, в сумме пошлины за продление действия указания Канады на 1 марта 2022 года будут учитываться все три класса, охватываемые указанием Канады, даже если в их охране было полностью отказано.
- Владелец включает Канаду в продление срока действия МР, что позволяет ему сохранить свои права в Канаде.
- В июне 2025 года апелляция владельца частично удовлетворяется, и CIPO своим последующим заявлением в соответствии с [правилом 18ter\(4\)](#) уведомляет Международное бюро, что в отношении товаров классов 3 и 10 предоставлена частичная охрана. При предстоящем продлении срока действия МР 1 марта 2032 года владельцу необходимо будет оплатить пошлину за указание Канады в отношении классов 3 и 10 (при условии получения уведомления о последующем решении).
- Если владелец не продлит срок действия МР в отношении Канады, ее действие больше не будет распространяться на эту страну. В этом случае, если владелец хочет получить охрану своего знака в Канаде, он должен будет снова указать ее в последующем указании, в результате чего возможная охрана в Канаде начнется с более поздней даты последующего указания.

Предварительный отказ в предоставлении охраны

751. Можно продлить международную регистрацию в отношении указанных участников, которые вынесли предварительный отказ в предоставлении охраны в соответствии с [Правилом 17](#), но еще не подтвердили его в соответствии с [Правилом 18ter](#). Предварительный отказ может касаться всех товаров и услуг (полный предварительный отказ) или только некоторых товаров и услуг (частичный предварительный отказ). Если владелец хочет продлить срок действия международной регистрации в отношении такого участника, он должен будет уплатить пошлины за продление для всех товаров и услуг, перечисленных в указании, за исключением тех товаров и услуг, на которые распространяется ограничение, частичное признание регистрации недействительной или частичное аннулирование. Однако это касается только пошлин за продление срока действия в отношении участников, которые сделали заявление об индивидуальных пошлинах (см. пункты 743 - 746).

752. Изменения товаров и услуг, в отношении которых в указанном участнике была предоставлена охрана, не имеют обратной силы применительно к пошлинам за продление, уже уплаченным в соответствии с [правилом 34\(6\)\(a\)](#).

Признание регистрации недействительной, отказ от регистрации, аннулирование и ограничения

753. Ситуация с признанием регистрации недействительной отличается, 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 отношении участника, по которому была внесена запись о полном признании регистрации недействительной или об аннулировании охраны.

754. В случае частичного признания регистрации недействительной ограничение перечня товаров и услуг в отношении конкретного участника или частичного аннулирования регистрации в отношении всех указанных участников действие международной 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 срока действия регистрации — представление просьбы о продлении

755. Самый простой способ продления международной регистрации — [онлайнный инструмент продления](#), с помощью которого можно оплатить пошлины за продление кредитной картой или путем списания с текущего счета в ВОИС. Этот инструмент предоставляет актуальную информацию о том, какие участники указаны в международной регистрации и какой объем охраны для них зафиксирован в Международном реестре. Онлайнный инструмент продления регистрации размещен на веб-сайте ВОИС.

756. В качестве альтернативы владельцы могут использовать факультативный [бланк ММ11](#), размещенный на веб-сайте ВОИС (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ11](#)). В него нужно внести следующую информацию:

- номер продлеваемой международной регистрации;
- имя владельца, которое должно быть идентично записанному в Международном реестре;
- названия всех участников, в отношении которых запрашивается продление, включая, по желанию владельца, участников, от имени которых в Международный реестр внесена запись о частичном или полном отказе в предоставлении охраны (в просьбе о продлении должен быть указан по крайней мере один указанный участник);
- подписи владельца или зарегистрированного представителя, или Ведомства, через которое представлено заявление о продлении действия;
- уплаченные пошлины и способ платежа или распоряжения списать требуемую сумму пошлины со счета, открытого в Международном бюро (лист расчета пошлины).

Пошлины за продление

757. Пошлины, подлежащие уплате за продление действия международной регистрации включают: [\[Правило 30\(1\)\]](#) [\[Статья 7\(1\)\]](#) [\[Статья 9sexies\]](#)

- базовую пошлину в размере 653 шв. франков;
- индивидуальную пошлину за каждого указанного участника, который сделал соответствующее заявление (см. пункты 323 и 324).
- добавочную пошлину в размере 100 шв. франков за каждого указанного участника, в отношении которого индивидуальная пошлина не подлежит уплате;
- дополнительную пошлину в размере 100 шв. франков за каждый класс товаров и услуг свыше трех; однако, если в отношении всех указанных участников подлежит уплате индивидуальная пошлина, то дополнительные пошлины не уплачиваются.

758. Если участник, в котором находится Ведомство происхождения (или участник, с которым связан владелец), является стороной и Соглашения, и Протокола, а международная регистрация содержит указание участника, который также связан обоими договорами, то, несмотря на то, что последний мог предпочесть получение индивидуальных пошлин, в отношении этого участника уплате подлежат только стандартные пошлины.

759. Для расчета пошлин, которые подлежат уплате за продление международной регистрации, можно использовать [калькулятор пошлин](#), размещенный на веб-сайте ВОИС.

760. 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 проведен 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). В настоящее время этот дополнительный сбор составляет 326,50 шв. франков. [\[Статья 7\(4\)\]](#)

761. 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. [\[Правило 34\(7\)\(d\)\]](#)

762. Пошлины могут быть уплачены владельцем непосредственно в Международное бюро. Однако если Ведомство участника, с которым связан владелец, соглашается на сбор и пересылку таких пошлин, они могут быть уплачены через это Ведомство. Однако от владельца нельзя требовать осуществлять платежи через

Ведомство. Оплата пошлин за продление регистрации может производиться банковским переводом, перечислением на почтовый счет (в пределах Европы), кредитной картой или через текущий счет в ВОИС. При использовании [онлайнного инструмента продления](#) пошлина может быть оплачена кредитной картой (см. пункты 74, 75 и 78–82).

763. 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\(1\)\]](#)

764. При оплате пошлин за продление кредитной картой или путем списания средств с текущего счета в ВОИС рекомендуется пользоваться [онлайнным инструментом продления](#) ВОИС.

Недоплаченные пошлины

765. 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\(3\)\(a\)\]](#)

766. 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\(3\)\(b\)\]](#)

767. Однако из изложенного выше правила есть исключение. Если уведомление, упомянутое в пункте 766, 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\(3\)\(c\)\]](#)

768. Если уплаченная сумма недостаточна, то владелец может, вместо того чтобы уплатить недостающую сумму, обратиться с просьбой об изъятии одного или нескольких указанных участников, снижая этим причитающуюся сумму. Однако такая просьба должно быть представлена в пределах срока, в течение которого должна быть уплачена недостающая сумма пошлины.

Внесение записи о продлении действия регистрации; уведомление, свидетельство и публикация

769. Международное бюро вносит запись о продлении действия в Международный реестр с датой, на которую это продление должно было быть осуществлено, даже если причитающиеся за продление пошлины уплачивались в течение льготного шестимесячного периода после установленной даты. [\[Правило 31\(1\)\]](#)

770. Дата вступления продления в силу едина для всех указаний, содержащихся в международной регистрации, независимо от даты внесения записи о таких указаниях в Международный реестр. [\[Правило 31\(2\)\]](#)

771. Если действие международной регистрации было продлено, Международное бюро уведомляет об этом ведомства соответствующих указанных участников и высылает владельцу свидетельство. [\[Правило 31\(3\)\]](#)

772. Если действие международной регистрации не было продлено в отношении определенного указанного участника, Международное бюро уведомляет об этом владельца, представителя, если таковой имеется, и соответствующее Ведомство. [\[Правило 31\(4\)\(b\)\]](#)

773. Если действие 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. [\[Статья 32\(1\)\(a\)\(iv\)\]](#)

774. Ведомство, которое получает уведомление о продлении (или непродлении) действия международной регистрации, не должно предпринимать никаких других действий, кроме внесения записи об этом для своего внутреннего пользования.

775. 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 продолжат являться языками внесения записи о продлении действия.

776. 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.

Дополнительное продление действия

777. Если срок действия международной регистрации был продлен в отношении только некоторых указанных участников, а владелец после установленной даты принимает решение продлить действие регистрации в отношении указанных участников, не охваченных уже сделанным продлением, он может сделать это посредством так называемого «дополнительного продления» при условии, что шестимесячный льготный период (см. пункты 729, 735, 760 и 769) еще не истек. В таком случае подлежат уплате основная пошлина, добавочная или индивидуальная пошлина в отношении соответствующего участника и добавочный сбор.

Непродление срока действия

778. Если международная регистрация не продлевается (по причине неуплаты или недоплаты владельцем установленной пошлины за продление), ее действие прекращается с даты окончания предыдущего срока охраны.

779. Если действие международной регистрации не было продлено, об этом факте уведомляются владелец, представитель, если таковой имеется, и ведомства указанных участников, а соответствующее уведомление публикуется в [Бюллетене](#). Такое уведомление содержит номер международной регистрации и дату, 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 765–767), данный факт также подлежит публикации в Бюллетене. [[Правило 31\(4\)\(a\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(xii\)](#)]

780. 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 Международный реестр.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

781. Владелец или Ведомство участника могут подать просьбу об исправлении ошибки, допущенной Международным бюро или Ведомством в отношении международной регистрации. 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, зарегистрированного представителя или Ведомства. [[Правило 28\(1\)](#)]

Ошибки, допущенные владельцем или представителем владельца

782. Международное бюро не будет исправлять такие ошибки, допущенные владельцем или представителем владельца, как ошибки в списке указанных участников или ошибки в перечне товаров и услуг. Например, если заявитель или его представитель в списке указаний в международной заявке по ошибке указал АТ (Австрия) вместо АУ (Австралия), то указание АУ может быть включено в международную регистрацию только с помощью последующего указания. Если представитель допустил ошибку в имени владельца, необходимо будет подать просьбу о внесении записи об изменении сведений о владельце.

Ошибки, допущенные Международным бюро или Ведомством

783. Если Международное бюро допустило ошибку, владелец, зарегистрированный представитель или Ведомство могут в любое время подать просьбу об исправлении этой ошибки.

784. Если ошибку допустило Ведомство, владелец или Ведомство могут ходатайствовать об исправлении этой ошибки при условии, что такая просьба получена в течение девяти месяцев с даты публикации ошибочных сведений в Международном реестре. Если с просьбой об исправлении ошибки, допущенной Ведомством, обращаются владелец или зарегистрированный представитель, наличие такой ошибки должно быть подтверждено соответствующим Ведомством.

785. Перед тем, как приступить к исправлению ошибки, Международное бюро должно убедиться в том, что в Международном реестре действительно содержатся ошибочные данные. На практике это выглядит следующим образом:

- (i) 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;
- (ii) если ошибку допустило Ведомство, например, ошибку в списке указанных участников или перечне товаров и услуг, поданных в Международное бюро, причем ее исправление затронет права, вытекающие из международной регистрации, такая ошибка может быть исправлена только в том случае, если просьба об исправлении получена Международным бюро в течение девяти месяцев с даты публикации ошибочной записи в Международном реестре. Если в такой ситуации владелец или его зарегистрированный представитель представит просьбу об исправлении, Ведомство должно будет удостоверить ошибку. Если владелец или зарегистрированный представитель считают, что Ведомство допустило ошибку, они должны как можно скорее сообщить об этом непосредственно в соответствующее Ведомство и Международное бюро, учитывая девятимесячный срок, установленный для подачи просьбы об исправлении. [[Правило 28\(4\)](#)]

786. Международное бюро, как правило, может исправить незначительные типографские или орфографические ошибки, допущенные Ведомством, например, ошибку в дате или номере базового знака, при условии, что такие изменения не влияют

на права, вытекающие из международной регистрации. Поправки такого типа будут тщательно рассматриваться в каждом конкретном случае, но можно считать, что на них не распространяется действие [правила 28](#).

Официальный бланк для подачи просьбы об исправлении

787. Просьба об исправлении записи может быть представлена в Международное бюро на [бланке MM21](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM21](#)). [[Правило 28](#)]

Номер международной регистрации

788. Следует указать номер международной регистрации.

Регистрационный номер

789. 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.

Описание запрашиваемого исправления

790. Необходимо привести подробное описание ошибки, подлежащей исправлению.

Представление и подпись

791. В бланке должна быть указана сторона, подающая бланк (владелец, представитель владельца или Ведомство) и адрес электронной почты, также бланк должен быть подписан.

Внесение записи, публикация и уведомление об исправлении

792. Международное бюро внимательно изучит просьбу об исправлении. Если ошибка в Международном реестре была исправлена, Международное бюро уведомляет владельца и одновременно ведомства указанных участников, в отношении которых действует исправление. Кроме того, если Ведомство, которое обращалось с просьбой об исправлении ошибки, не является Ведомством указанного участника, в отношении которого действует исправление, Международное бюро информирует также и это Ведомство. Исправление также публикуется в [Бюллетене](#). [[Правило 28\(2\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(ix\)](#)]

Отказ после внесения исправления

793. Любое Ведомство, получившее уведомление об исправлении, может снова провести экспертизу международной регистрации и заявить в уведомлении, направленном Международному бюро, 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. [Статьи 5](#) и [9sexies](#) Протокола и [правила 16–18ter](#) применяются с соответствующими изменениями к уведомлению об отказе, связанном с исправлением, и, в частности, к срокам (один год или 18 месяцев), установленным для уведомления о таком отказе в отношении исправленной части регистрации. Такие сроки отсчитываются с даты направления уведомления об исправлении в соответствующее Ведомство. Это фактически означает, что исправление "заново начинает" отсчет срока, в течение которого Ведомство может провести экспертизу исправленной части международной регистрации и вынести предварительный отказ, если сочтет это необходимым. [[Правило 28\(3\)](#)]

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЕСТР

794. В Международный реестр не могут быть записаны никакие другие изменения, влияющие на международную регистрацию. В частности, в законодательной базе Мадридской системы нет положений, позволяющих исправлять (или изменять) знак, занесенный в Международный реестр. Если владелец желает получить охрану знака в виде, который даже немного отличается от знака, внесенного в Международный реестр, он должен подать 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 участника, Ведомство которого является Ведомством происхождения. Это не обязательно означает, что если владелец использует в настоящее время знак в виде, который незначительно 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 участниках.

795. Расширение перечня товаров и услуг в международной регистрации невозможно. Если владелец хочет получить охрану знака в отношении дополнительных товаров и услуг, не включенных в основной перечень международной регистрации, 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 не были).

СРОК ЗАВИСИМОСТИ

Прекращение действия в течение срока зависимости

796. Международная регистрация зависит от базового знака (т.е. национальной или региональной регистрации или заявки, на которой основана международная регистрация) в течение пяти лет с даты международной регистрации. Охрана, полученная на основе международной регистрации, не может более предоставляться, если — или в той степени, насколько — базовый знак явился предметом аннулирования, отказа от охраны, отмены, признания недействительным или прекращения действия либо если базовая заявка явилась предметом окончательного решения об отказе или была отозвана либо в течение пятилетнего срока либо в результате разбирательства, начатого в течение этого срока.

797. Данная зависимость является абсолютной и действует независимо от причин, по которым регистрация базового знака была отклонена или отозвана либо было прекращено полностью или частично предоставление правовой охраны. Процедура, посредством которой международная регистрация может быть аннулирована в отношении всех участников, в которых она подлежала охране, путем единого действия, направленного на признание недействительной или отмену базовой регистрации, обычно известна под термином «центральная атака». Однако часто базовый знак утрачивает силу из-за бездействия владельца, например, из-за того, что он не отвечает на отказ в регистрации базового знака, являющегося предметом заявки, или не продлевает срок действия зарегистрированного базового знака.

798. 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 разбирательство, 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.

799. Чтобы смягчить последствия пятилетнего срока зависимости, установленного в Мадридской системе, Протокол предусматривает для владельца международной регистрации, аннулированной вследствие прекращения действия базового знака, возможность продления охраны в указанных участниках путем преобразования международной регистрации в национальные или региональные заявки. См. подробнее о преобразовании в пунктах 817–822.

800. Хотя международная заявка должна быть подана владельцем базового знака, на котором она основывается, действие международной регистрации не затрагивается, если впоследствии произойдет изменение в праве собственности на базовый знак. Новый владелец базового знака не обязательно должен иметь право быть владельцем международной регистрации (если только международная регистрация также не передается ему). Однако международная регистрация продолжает зависеть от статуса базового знака, поэтому владелец международной регистрации подвергается риску, если из-за изменения в праве собственности на

базовый знак он больше не сможет контролировать его действие в течение пятилетнего срока зависимости (см. пункты 796–798 и 814–816).

801. По окончании пятилетнего срока зависимости международная регистрация становится независимой от базового знака (с учетом пунктов 796–798). 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

802. Охрана, полученная в результате международной регистрации, не может более представляться, если до истечения пяти лет с даты международной регистрации базовый знак потеряет правовую охрану из-за того, что: [\[Статья 6\(3\)\]](#)

- она была отозвана;
- она прекратила действие;
- был осуществлен отказ от нее; или
- она стала предметом окончательного решения об отказе, отмены, аннулирования или признания недействительной.

803. Если базовый знак прекращает действие в отношении лишь некоторых товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, охрана международной регистрации ограничивается соответствующим образом.

804. 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, с целью обжалования решения об отказе по базовой заявке,
- разбирательство, 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.

805. 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 пункте 804, 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. Например:

- 2 января 2000 г. была внесена запись о международной регистрации, основанной на национальной регистрации и охватывающей «солнцезащитные очки» в классе 9 и «одежду» в классе 25.
- 4 ноября 2004 г. третье лицо подало иск об аннулировании базового знака по причине неиспользования в отношении товаров класса 25.
- 2 апреля 2006 г. суд вынес решение, которое привело к частичному аннулированию национальной регистрации в отношении товаров класса 25.
- 15 апреля 2006 г. Ведомство происхождения уведомило Международное бюро о том, что действие базового знака частично прекращено в отношении конкретных товаров класса 25 и что перечень товаров класса 25 ограничен «футболками».
- Учитывая, что судебное разбирательство, приведшее к прекращению действия базового знака, было начато до 2 января 2005 г., международная регистрация аннулирована в той же степени, и охрана знака во всех указанных участниках теперь ограничена «солнцезащитными очками» в классе 9 и «футболками» в классе 25.

Процедура уведомления о прекращении действия

806. Если действие базового знака прекратилось в течение пятилетнего срока зависимости, Ведомство происхождения должно уведомить об этом Международное бюро. Если прекращение действия затрагивает 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.

807. Уведомление не должно направляться до тех пор, пока не станет ясно, что возможность пересмотра решения о прекращении действия отсутствует. 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.

808. Однако, если Ведомству происхождения стало известно об еще не завершеном судебном разбирательстве, которое может привести к прекращению действия базового знака в конце пятилетнего периода с даты международной регистрации, оно должно как можно скорее уведомить Международное бюро. Такое уведомление должно ясно указывать на то, что соответствующее действие еще не завершилось принятием окончательного решения. Как только будет принято окончательное решение, Ведомство должно уведомить о нем 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.

809. 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\(4\)\]](#)

810. Ведомство сможет уведомить Международное бюро только в том случае, если оно знает о соответствующем разбирательстве, например, если этот вопрос находится на рассмотрении самого этого Ведомства или речь идет об обжаловании решения Ведомства. Однако Ведомство не обязательно будет осведомленным о разбирательстве, начатом третьей стороной в суде. В этом случае сторона, подавшая иск, скорее всего сообщит о нем Ведомству, особенно если принятое решение неблагоприятно скажется на базовом знаке и потребует аннулирования международной регистрации.

811. Дополнительную информацию о процедуре, применяемой Ведомствами в связи с уведомлением о прекращении действия, см. в пунктах 1022–1033.

Внесение в Международный реестр записи о прекращении действия

812. Международное бюро вносит запись о любом уведомлении в Международный реестр и пересылает копию уведомления владельцу и в ведомства указанных участников. Если уведомление требует аннулирования международной регистрации, оно будет аннулировано в применимой степени; Международное бюро уведомляет об этом владельца и ведомства указанных участников. 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\(2\)\(b\)\]](#)

813. Любое аннулирование международной регистрации публикуется, и о нем вносится запись, с указанием даты аннулирования. Аналогичным образом любое уведомление о том, что по делу, начатому до окончания пятилетнего срока зависимости, на конец этого срока все еще не вынесено решение, подлежит публикации в [Бюллетене](#).
[\[Правило 32\(1\)\(a\)\(viii\) и \(xi\)\]](#)

Изменение права собственности на международную регистрацию в течение срока зависимости

814. 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 участнике, Ведомство которого является Ведомством происхождения. Например, если базовый знак не продлевается или если базовая заявка отзывается или отклоняется Ведомством происхождения, это приводит к аннулированию международной регистрации, даже если базовый знак записан на имя иного лица, чем владелец международной регистрации. [\[Статья 6\(3\)\]](#)

815. С учетом сказанного выше полезно напомнить, что владелец может передать базовый знак другому лицу в любое время, в том числе в течение срока зависимости, не передавая международную регистрацию. Однако владелец международной регистрации должен сознавать риски, связанные с такой передачей в течение срока

зависимости. Они возникают из-за того, что в течение этого срока международная регистрация по-прежнему зависит от базового знака, кто бы им ни владел. Передав базовый знак другому физическому или юридическому лицу, владелец не сможет больше контролировать его статус и возможное прекращение его действия. Следовательно, владелец международной регистрации будет подвержен риску ее аннулирования из-за действий, предпринятых (или не предпринятых) новым владельцем базового знака.

816. Аналогично, потенциальный цессионарий международной регистрации должен быть осмотрительным, если он не получает также и базовый знак, а для международной регистрации еще не закончился срок зависимости.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

817. Если международная регистрация аннулируется (полностью или частично) Международным бюро в связи с прекращением действия базового знака, Протокол позволяет владельцу с помощью процедуры преобразования обеспечить продолжение охраны своего знака на территориях указанных участников. Преобразование нельзя осуществить, если владелец добровольно аннулировал свою международную регистрацию.

818. Преобразование означает, что владелец покидает Мадридскую систему и переходит на «прямой путь», то есть подает национальную или региональную заявку непосредственно в соответствующие Ведомства, соблюдая действующие местные требования. За исключением специальных положений в отношении даты, заявка, полученная в результате преобразования, фактически является обычной национальной или региональной заявкой. Ее подача не регулируется ни Протоколом, ни Инструкцией, а Международное бюро никоим образом не вовлечено в данную процедуру.

819. Если владелец хочет воспользоваться процедурой преобразования, он должен подать национальную или региональную заявку в течение трех месяцев с даты внесения Международным бюро записи об аннулировании международной регистрации в Международный реестр.

820. Владелец может подать запрос о преобразовании в отношении любого из участников, на территории которых действовала международная регистрация, т.е. любого из участников, в отношении которых международная регистрация не являлась предметом полного отказа в предоставлении охраны, аннулирования или отказа от охраны. Товары и услуги, перечисленные в заявке, должны входить в перечень в аннулированной международной регистрации (или в аннулированной части международной регистрации) в отношении соответствующего участника.

821. Действие преобразования международной регистрации в одну или более национальных или региональных заявок состоит в том, что поданная в Ведомство участника заявка на регистрацию знака, который являлся предметом международной регистрации с указанием этого участника, рассматривается этим Ведомством так, как если бы заявка была подана на дату международной регистрации или – если этот участник был предметом последующего указания – на дату последующего указания. Если в международной регистрации испрашивался приоритет, то эта национальная или региональная заявка будет пользоваться этим приоритетом. [[Правило 9quinquies](#)]

822. Условия такого преобразования в национальную или региональную заявку определяются соответствующим участником. Он может потребовать, чтобы такая заявка соответствовала всем требованиям, которые применяются к национальным или региональным заявкам, подаваемым в его Ведомство, к примеру, чтобы заявка была

подана на определенном бланке через местного представителя, а пошлины были уплачены в местной валюте. Ведомство может потребовать, чтобы была уплачена полная сумма пошлин, включая пошлину за подачу заявки и другие применимые пошлины. Однако Ведомство, особенно если оно ранее уже получило индивидуальные пошлины, относящиеся к соответствующей международной регистрации, может уменьшить размер пошлин для такой заявки. Для получения более подробной информации о требованиях различных ведомств владельцы могут обратиться в такие ведомства напрямую или воспользоваться базой данных [участников Мадридской системы](#) на веб-сайте ВОИС.

ЗАМЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

Что такое замена?

823. Процедура замены была введена в Мадридскую систему для того, чтобы освободить владельца от бремени обязательного продления прежних национальных регистраций на территории одного или нескольких участников Мадридского союза, позднее указанных в международной регистрации. Этот механизм был направлен на повышение эффективности централизованного управления портфелями товарных знаков в рамках Мадридской системы, так как предполагается, что международные регистрации при определенных условиях автоматически заменяют национальные или региональные регистрации в указанных участниках.

824. 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. Национальная или региональная регистрация остается в реестре соответствующего участника и все права, связанные с такой регистрацией, сохраняются до тех пор, пока владелец не откажется от ее продления.

825. Одна международная регистрация может заменить несколько национальных или региональных регистраций. Обычно это происходит в том случае, если соответствующий участник использовал 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.

Условия замены

826. Для того чтобы замена состоялась, необходимо выполнение следующих условий:

- национальная или региональная регистрация и международная регистрация должны быть оформлены на имя одного и того же владельца;

- охрана, возникающая в результате международной регистрации, распространяется на соответствующего участника;
- все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, также перечисляются в международной регистрации в отношении этого участника;
- распространение действия международной регистрации на этого участника (которое может иметь вид последующего указания) вступает в силу после даты национальной или региональной регистрации.
[\[Статья 4bis\(1\)\]](#)

827. 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).

Товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации

828. 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.

829. Замена может быть полной или частичной. Дополнительную информацию и практические примеры замены см. в пунктах 836–842. Владельцу следует самому убедиться, что условия, предусмотренные [статьей 4bis](#), 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 (см. пункты 830–835). Направление в Ведомство просьбы о внесении такой отметки может быть полезно владельцу, особенно при частичной замене, чтобы обеспечить соблюдение всех условий и лучше понять, что произойдет, если он допустит прекращение действия предыдущего национального или регионального права в случае только частичной замены.

Внесение записи о замене

830. Замена происходит автоматически, не требуя каких-либо действий от Ведомства или владельца. Однако владелец может попросить соответствующее Ведомство внести запись о замене в свой реестр. Это будет особенно важно, если национальное или региональное право позже прекратит действовать и запись о нем в конечном счете исчезнет из национального или регионального реестра. Если Ведомство до того не внесет запись о замене, владелец не сможет предупредить об этом третьи стороны. [\[Статья 4bis\(2\)\]](#)

831. Это означает, что владелец должен представить просьбу на местном бланке непосредственно в соответствующее Ведомство, возможно, через местного представителя 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 [участников Мадридской системы](#) на веб-сайте ВОИС.

832. Если Ведомство по просьбе владельца сделало такую запись в своем реестре, оно должно соответствующим образом уведомить Международное бюро. [\[Правило 21\(1\)\]](#)

833. После получения уведомления Международное бюро внесет сведения о замене в Международный реестр и соответствующим образом проинформирует владельца. Сведения о замене также будут опубликованы в [Бюллетене](#), благодаря чему эта информация, внесенная в национальные или региональные реестры, а также в Международный реестр, станет доступной для третьих лиц. [\[Правило 21\]](#)
[\[Правило 32\(1\)\(a\)\(xi\)\]](#)

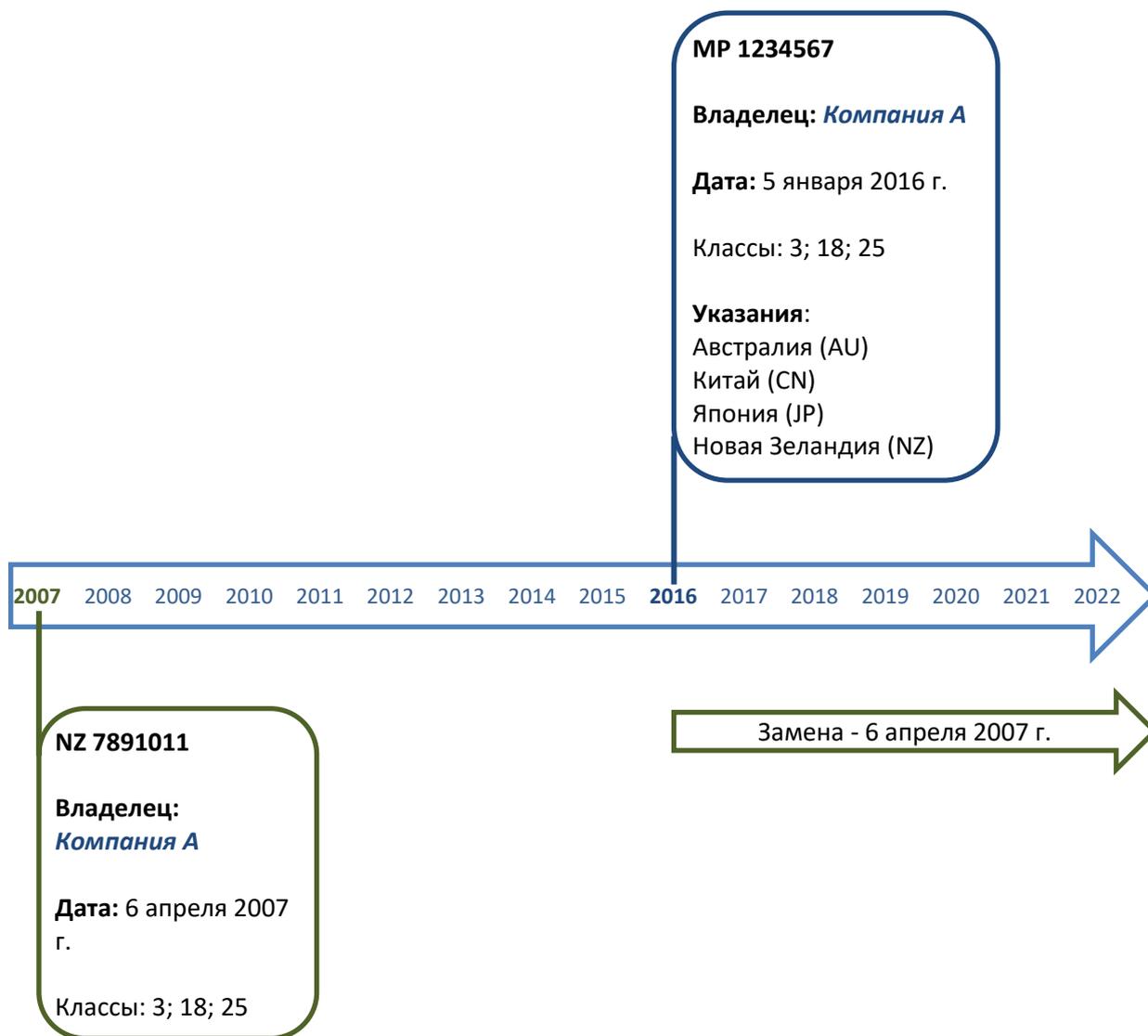
834. Хотя замена является фундаментальным механизмом Мадридской системы и потенциально одной из самых привлекательных ее функций, используется она редко. Замена помогает владельцу упростить и централизовать управление своим портфелем товарных знаков, позволяя ему при международной регистрации знака воспользоваться датами предоставления охраны, предусмотренной ранее приобретенными национальными и региональными правами. Замена позволяет снизить затраты на поддержание знака в силе: владельцу достаточно поддерживать в силе только одну регистрацию (международную регистрацию) и следить за одной датой продления, при этом ему не требуются никакие местные представители.

835. 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. Иначе, в худшем случае, владелец может остаться без какой-либо охраны своего знака, потеряв как международную регистрацию в связи с прекращением действия базового знака, так и более раннюю национальную или региональную регистрацию из-за ее непродления.

Примеры полной замены национального права

836. Следующие примеры иллюстрируют, как происходит полная замена.

У международной регистрации и национальной регистрации одинаковый объем охраны

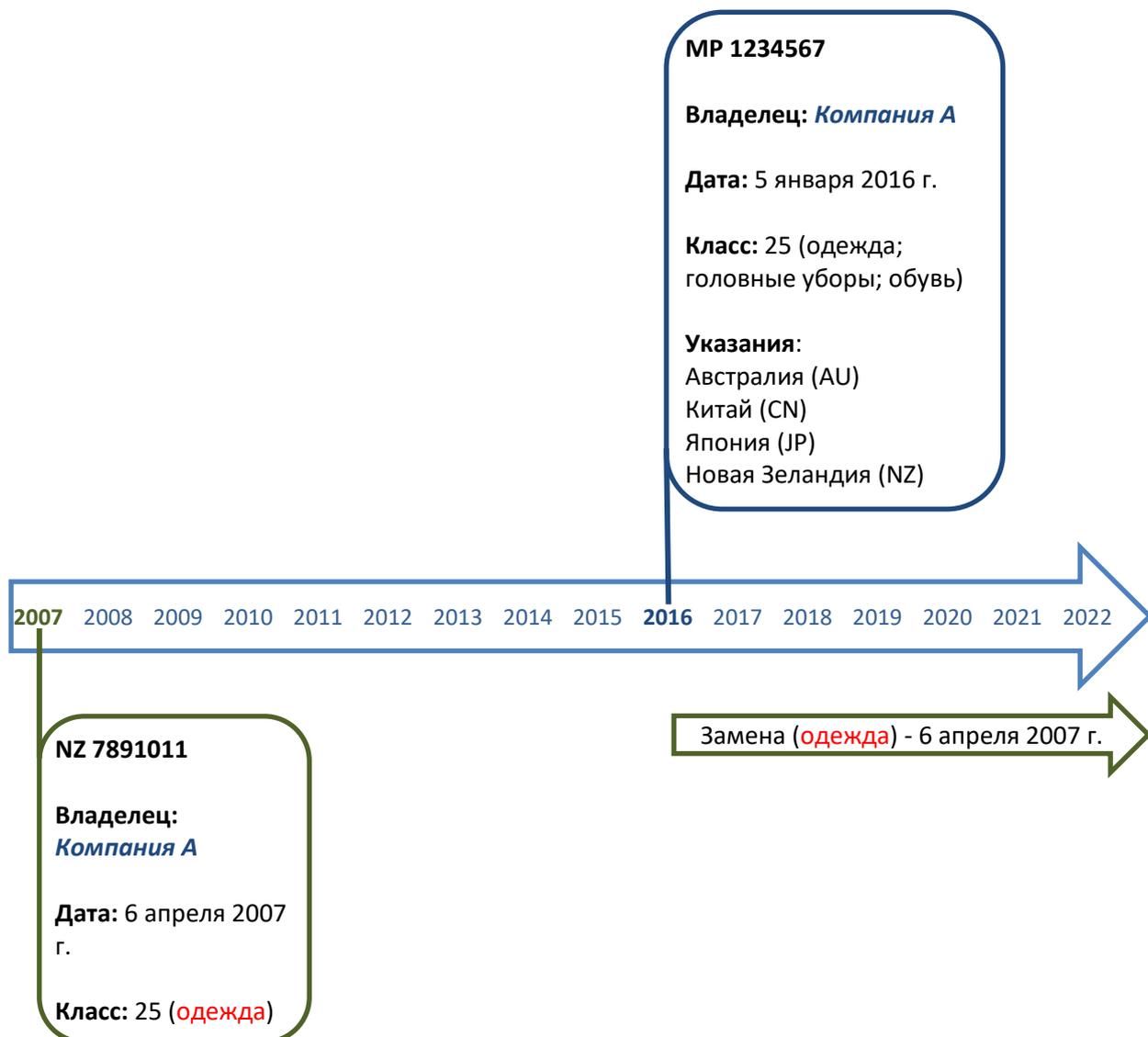


837. Выше показано, как международная регистрация просто и автоматически заменяет более раннюю национальную регистрацию.

- *Компания А владеет в Новой Зеландии более ранней национальной регистрацией 7891011 (национальное право) от 6 апреля 2007 года, охватывающей товары классов 3, 18, 25.*
- *Компания А является владельцем международной регистрации (MP) от 5 января 2016 года, охватывающей товары классов 3, 18, 25.*

При указании в МР Новой Зеландии она автоматически заменяет ранее действовавшее национальное право. В этом случае владелец может попросить Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии (IPONZ) внести в реестр запись о замене. Тогда в реестре IPONZ будет указано, что предыдущее национальное право, относящееся к товарам классов 3, 18 и 25, полностью заменено более поздней МР. Если впоследствии владелец решит прекратить действие предыдущего национального права, в реестре IPONZ со ссылкой на номер МР будет указано, что владелец имеет право на охрану соответствующего знака в отношении товаров классов 3, 18 и 25, начиная с даты предоставления охраны, предусмотренной утратившим силу предыдущим национальным правом (6 апреля 2007 г.).

У международной регистрации более широкий объем охраны, чем у национальной регистрации



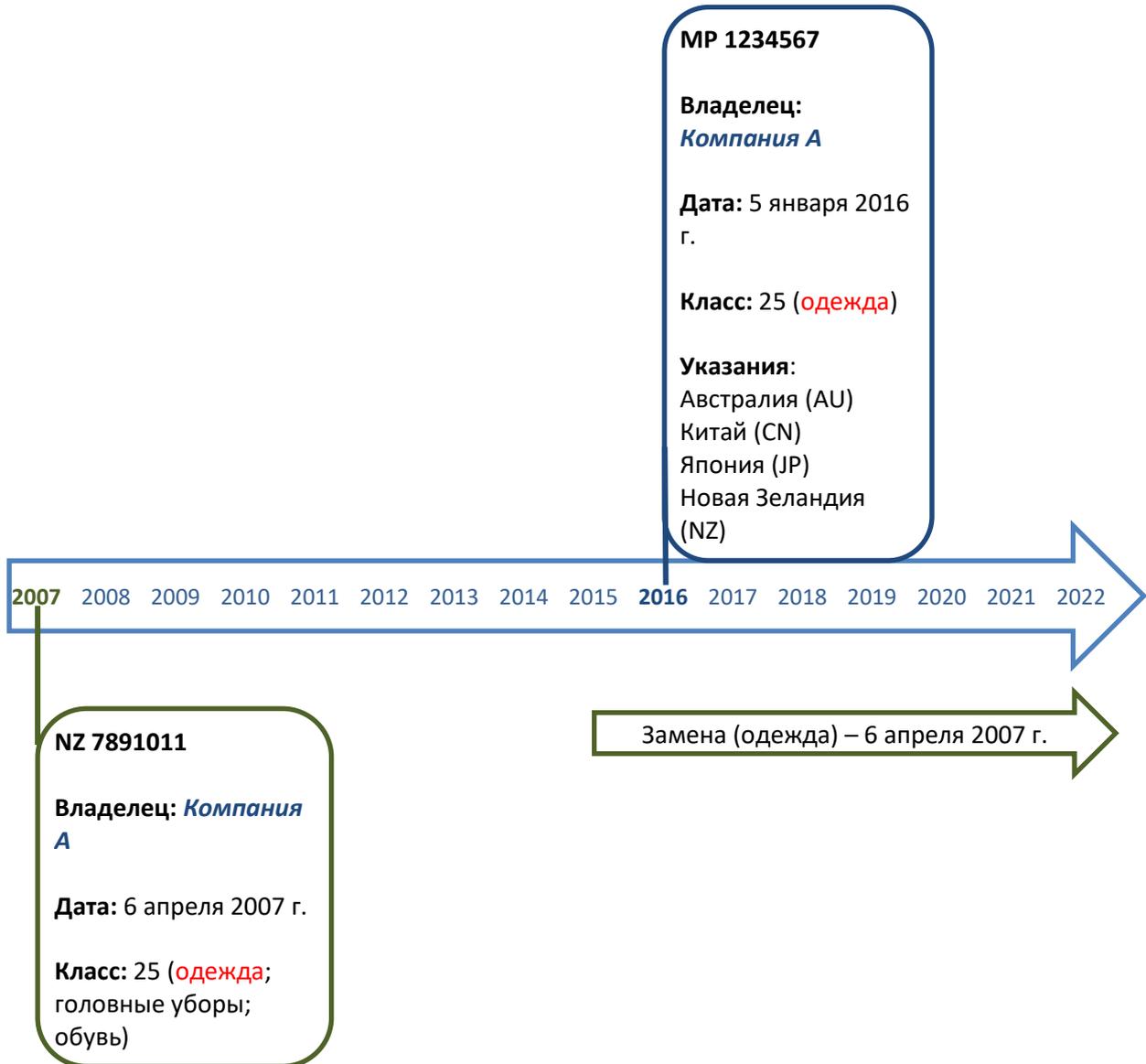
838. Выше показано, как национальная регистрация может быть заменена международной регистрацией, предлагающей более широкий объем охраны.

- Компания А владеет в Новой Зеландии более ранней национальной регистрацией 7891011 (национальное право) от 6 апреля 2007 года, охватывающей только «одежду» в классе 25.
- Компания А является владельцем международной регистрации (МР) от 5 января 2016 года, охватывающей «одежду; головные уборы; обувь» в классе 25.

При указании в МР Новой Зеландии она автоматически заменяет предыдущее национальное право в отношении одежды. Однако в этом случае владелец может попросить Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии (IPONZ) внести в реестр запись о замене. Тогда в реестре IPONZ будет указано, что более раннее национальное право в отношении товара "одежда" в классе 25 полностью заменено более поздней МР. Если впоследствии владелец решит прекратить действие более раннего национального права, в реестре IPONZ со ссылкой на номер МР будет указано, что владелец имеет право на охрану соответствующего знака в отношении товара "одежда" в классе 25, начиная с даты предоставления охраны, предусмотренной прекратившей свое действие более ранней национальной регистрацией (6 апреля 2007 года).

Пример частичной замены национального права

839. Следующий пример показывает, как должна применяться частичная замена.



840. Выше показано, как национальная регистрация может быть заменена международной регистрацией, у которой объем охраны меньше.

- *Компании А в Новой Зеландии принадлежит более ранняя национальная регистрация 7891011 (национальное право) от 6 апреля 2007 г., охватывающая товары «одежда, головные уборы и обувь» в классе 25.*
- *Компания А является владельцем международной регистрации (MP) от 5 января 2016 г., охватывающей только «одежду» в классе 25.*

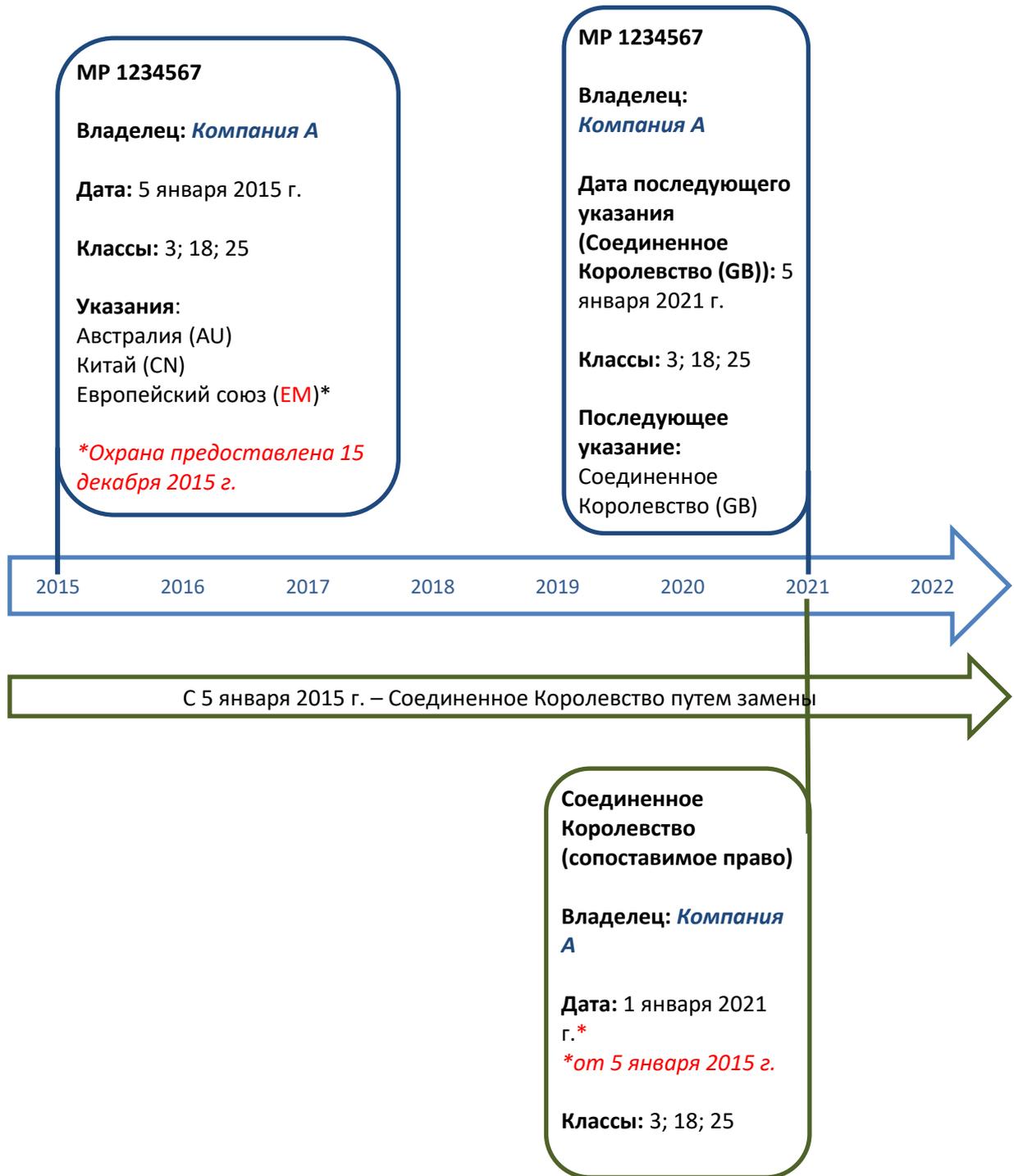
При указании в MP Новой Зеландии она автоматически заменяет предыдущее национальное право в отношении только одежды. В этом случае владелец может попросить Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии (IPONZ) внести в реестр запись о замене. Если впоследствии владелец решит прекратить действие предыдущего национального права, то его знак больше не будет охраняться в

отношении товаров класса 25, помимо «одежды», то есть в отношении «головных уборов и обуви». В реестре IPONZ со ссылкой на номер МР будет указано, что владелец имеет право на охрану соответствующего знака в отношении товара "одежда" в классе 25, начиная с даты предоставления охраны, предусмотренной предыдущим национальным правом (6 апреля 2007 г.).

Замена и «брекзит»

841. С 1 января 2021 года указание Европейского союза (ЕС) в международной регистрации более не распространяется на Соединенное Королевство. Если до 31 декабря 2020 года EUIPO предоставляло охрану указанию ЕС, Ведомство Соединенного Королевства (UKIPO) автоматически создавало 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. Владелец мог подать национальную заявку в UKIPO в течение девяти месяцев (до конца сентября 2021 года), если указание ЕС все еще находилось на рассмотрении в EUIPO к 31 декабря 2020 года. При подаче национальной заявки дата ее подачи будет соответствовать дате указания ЕС (дате международной регистрации или дате последующего указания, в зависимости от того, какая из них применима).

842. 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](#), владелец может позднее направить в UKIPO 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. Эта ситуация проиллюстрирована ниже.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ-ПРЕЕМНИКАХ

843. 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 (“участник-предшественник”) стала независимым государством (“государство-преемник”). В таком случае государство-преемник может сдать на хранение Генеральному директору ВОИС заявление о продолжении, действие которого заключается в том, что Протокол применяется государством-преемником. [[Правило 39](#)]

844. Любой владелец международной регистрации с территориальным расширением на участника-предшественника, 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\(1\)](#)]

845. 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. Просьба о продолжении делопроизводства должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке MM20](#) в течение двух месяцев со времени окончания пропущенного срока (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM20](#)). 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 65–69. [[Правило 5bis](#)]

846. Охрана международной регистрации в соответствующем участнике после истечения срока, установленного для подачи заявления о продолжении действия международной регистрации в государстве-преемнике, может быть обеспечена только с помощью последующего указания, то есть с более поздней датой предоставления охраны.

847. После получения заявления и уплаченных пошлин Международное бюро уведомляет Ведомство государства-преемника и вносит соответствующую запись в Международный реестр. Оно также публикует соответствующие данные в [Бюллетене](#). [[Правило 39\(3\)](#)]

848. Государство-преемник может отказать в предоставлении охраны международной регистрации только в том случае, если срок, указанный в [статье 5\(2\)](#) Протокола, не истек в отношении территориального расширения на участника-предшественника. [Правило 39\(4\)](#), однако, не препятствует Ведомству государства-преемника уведомлять и после истечения срока, указанного в [статье 5\(2\)](#) Протокола, об окончательном решении об отказе в охране, направляемом в соответствии с установленным порядком в Международное бюро участника-предшественника (до того, как возникла преемственность) в отношении международной регистрации, которая являлась предметом заявления о продолжении действия в государстве-преемнике. [[Правило 39\(4\)](#)]

ГЛАВА III: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЕДОМСТВ УЧАСТНИКОВ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ

849. В данной главе Руководства приведена полезная информация для ведомств участников, включая рекомендации ведомствам, выступающим в роли Ведомства происхождения и Ведомства указанного участника. В ней также рассматриваются характерные для Мадридской системы операции (замена, преобразование и исправление), и обсуждается, как Ведомство должно их проводить. Наконец, подробно объясняется, как стать участником системы и какое техническое содействие ведомствам может оказать Международное бюро, чтобы помочь им подготовиться к присоединению.

850. В Главе I настоящего Руководства приведены полезные, в том числе для ведомств, рекомендации, относящиеся к более общим и практическим аспектам Мадридской системы. Глава II Руководства предназначена для заявителей и владельцев, но может представлять интерес и для ведомств.

ОНЛАЙНОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВЕДОМСТВ

851. Международное бюро разработало для своих пользователей многочисленные онлайн-ресурсы и инструменты, которые подробно описаны в пунктах 107–147. Особый интерес для ведомств представляют такие ресурсы, как [Madrid Monitor](#) и [Contact Madrid](#). Специально для ведомств разработаны такие инструменты, как [Типовые бланки](#) и [Статистические данные Мадридской системы](#).

Типовые бланки

852. Типовые бланки были введены для того, чтобы помочь ведомствам участников эффективно обмениваться сообщениями с Международным бюро. Ведомства, использующие такие бланки для сообщений в Международное бюро, с большей вероятностью включают в них всю информацию, необходимую для выполнения требований Мадридской системы, и снижат риск получения уведомлений о несоблюдении правил. [Типовые бланки](#) доступны на веб-сайте ВОИС. Бланки регулярно обновляются, поэтому ведомствам следует периодически сверяться с веб-сайтом ВОИС, чтобы убедиться, что они используют их самые последние версии. Эти бланки должны быть адаптированы к конкретным нуждам и требованиям каждого участника, включая добавление названия Ведомства и его логотипа. Дополнительная информация о наиболее часто используемых типовых бланках приводится ниже в рамках обсуждения соответствующих вопросов.

Статистические данные Мадридской системы

853. Инструмент [Статистические данные Мадридской системы](#) доступен на веб-сайте ВОИС. С его помощью ведомства могут подготавливать отчеты, отслеживать статус и количество находящихся на рассмотрении заявок и последующих указаний, обрабатываемых Международным бюро. Статистические данные обновляются ежедневно, но уведомления обычно приходят подборками за неделю, поэтому ведомствам участников полезно проверять эти данные еженедельно (например, каждый понедельник), чтобы узнать, сколько указаний находится в процессе обработки. Эти данные могут помочь ведомствам контролировать и планировать рабочую нагрузку своих экспертов.

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО

854. В главе I Руководства содержатся полезные сведения относительно обмена сообщениями с Международным бюро (включая способы связи, расчет сроков и язык сообщений), уплаты пошлин и представительства в Международном бюро (см. пункты 31–90).

855. В основном существуют три вида связи:

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

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

857. Обмен сообщениями между Международным бюро и заявителем или владельцем (или представителем) должен осуществляться с помощью электронных средств связи. Владелец может сам решать, в зависимости от конкретной операции, следует ли ему обмениваться сообщениями с Международным бюро напрямую или через Ведомство. Однако некоторые сообщения должны быть представлены через

Ведомство, например бланк международной заявки и просьба об изменении в праве собственности на международную регистрацию, если владелец ее не подписал. Переписка между Международным бюро и заявителем или владельцем (или представителем) рассматривается в Главе II настоящего Руководства отдельно по каждому виду выполняемых операций.

Способы связи (ведомства)

858. Международное бюро предпочитает использовать для обмена сообщениями с ведомствами и пользователями электронные средства связи. Любой обмен сообщениями между Ведомством и Международным бюро, включая представление международной заявки, должен осуществляться посредством электронных средств связи. Отправка сообщений в Международное бюро по телефаксу невозможна.

859. Способы такой связи, включая представление содержания официальных бланков и средства самоидентификации отправителя, согласовываются между каждым Ведомством и Международным бюро. [\[А.И. Раздел 11\(a\)\(i\)\]](#)

Передача данных в формате XML на FTP-сервер или SFTP-сервер

860. Международное бюро предпочитает, чтобы ведомства отправляли свои сообщения путем пересылки файлов непосредственно в специальную папку Ведомства на сервере FTP или SFTP. Эти сообщения могут быть в формате XML, PDF и в виде графических файлов. Этот способ связи позволяет обеспечить высокий уровень автоматизации со стороны Ведомства, поэтому он особенно полезен для ведомств, которые направляют в Международное бюро большой объем сведений (международные заявки, а также решения об объеме охраны в случаях указаний). Свяжитесь с Международным бюро, если вам нужна дополнительная информация о том, как отправлять сообщения на сервер FTP или SFTP.

Портал Мадридской системы для ведомств

861. Если Ведомство пока не может передавать сообщения на сервер FTP или SFTP, как указано выше, оно может воспользоваться [Порталом Мадридской системы для ведомств](#) (MOP), который представляет собой надежный и эффективный способ обмена документами и уведомлениями. С помощью уникального имени пользователя и пароля ведомства получают доступ к индивидуальному порталу, где они могут:

- просматривать и скачивать уведомления ВОИС (текущие и прошлые);
- загружать официальные документы;
- передавать заявки, бланки, решения Ведомства и другие запросы;
- отвечать на письма о несоблюдении правил;
- отслеживать статус любой международной регистрации в режиме реального времени;
- просматривать Международный реестр и [Бюллетень](#).

862. Для того чтобы начать работу с МОР, Ведомству необходимо создать [учетную запись ВОИС](#), используя ссылку на сайте ВОИС, а затем запросить частный доступ, используя службу [Contact Madrid](#), также размещенную на сайте ВОИС.

863. Важно отметить, что ведомствам не следует полагаться на МОР как на хранилище документов, хотя документы и уведомления, обмен которыми осуществляется с помощью МОР, остаются доступными в течение ограниченного времени. Подробнее о МОР см. [Краткое руководство пользователя](#) на веб-сайте ВОИС.

Автоматизированная система управления промышленной собственностью (IPAS)

864. Пакет прикладных программ IPAS облегчает делопроизводство, связанное с товарными знаками: от подачи заявки до предоставления прав и последующих процедур. IPAS — это система организации рабочих процессов, которая может быть адаптирована к конкретным потребностям и нормативно-правовым условиям работы каждого Ведомства. Уведомления об указаниях в международных регистрациях передаются в соответствующее Ведомство, в котором установлена система IPAS. Версия IPAS 3.6.1 и более поздние версии позволяют осуществлять двунаправленную передачу сообщений, которые могут быть представлены непосредственно из IPAS в Международное бюро.

Служба электронной подачи Мадридской системы (Madrid e-Filing)

865. Международные заявки должны передаваться в Международное бюро с помощью [Службы электронной подачи Мадридской системы](#), собственной онлайн-службы Ведомства или адаптированной версии [бланка MM2](#). ВОИС может предоставить в распоряжение ведомств службу электронной подачи Мадридской системы, что обеспечит интеграцию с их национальными реестрами и облегчит подачу международных заявок, заверение ведомствами и последующее рассмотрение любых нарушений, которые могут возникнуть в процессе экспертизы. Если в Ведомстве не установлена служба электронной подачи Мадридской системы, либо имеется собственная онлайн-служба или адаптированная версия бланка MM2, следует использовать [Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы](#), размещенный на сайте ВОИС. Заявки должны направляться в Международное бюро через Ведомство происхождения. Очевидным преимуществом использования службы электронной подачи Мадридской системы является то, что в ней фиксируются все сообщения, направляемые Ведомством происхождения в Международное бюро и обратно. Служба электронной подачи Мадридской системы также поддерживает связь между Ведомством и заявителем на этапе до заверения. Услуга электронной подачи Мадридской системы может быть предоставлена бесплатно. Для получения дополнительной информации Ведомства могут связаться с Международным бюро через службу [Contact Madrid](#).

Обмен сообщениями – Ведомство указанного участника

866. Ведомство указанного участника должно направлять свои решения об объеме охраны относительно каждой из международных регистраций, в которых оно указано, в формате XML на сервер FTP или SFTP, или используя [типовые бланки](#) (упомянутые выше), загружаемые на сервер FTP или SFTP, или через [Портал Мадридской системы для ведомств](#) (MOP). Ведомства, в которых установлена система IPAS версии 3.6.1 или новее, могут также отправлять такие решения с помощью функции двусторонней связи IPAS.

867. Для получения дополнительной информации об имеющихся способах связи ведомства могут обратиться в Международное бюро через службу [Contact Madrid](#).

РОЛИ ВЕДОМСТВА УЧАСТНИКА

868. Ведомство участника выступает, по сути, в двух основных ролях: Ведомства происхождения и Ведомства указанного участника. Кроме того, Ведомство участника должно быть готово оказывать помощь и поддержку пользователям Мадридской системы и, при необходимости, передавать в Международное бюро полученные от владельцев просьбы, касающиеся изменений в их международных регистрациях или их сохранения.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

869. Ведомства участников должны быть готовы оказывать помощь и поддержку пользователям Мадридской системы. Когда Ведомство действует в роли Ведомства происхождения, оно помогает местным заявителям при подаче международной заявки и консультирует их по поводу приемлемости базового знака. Ведомства также могут при необходимости обращаться к заявителям за помощью при устранении несоблюдения правил в заявке.

ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕСЫЛКА ПРОСЬБ В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ОТ ИМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

870. Владелец может представить любую просьбу непосредственно в Международное бюро или через Ведомство, за исключением следующих типов просьб, которые должны быть представлены через Ведомство.

- Международная заявка должна подаваться через Ведомство происхождения.
- Просьба о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию, не подписанная внесенным в реестр владельцем, должна быть представлена через Ведомство участника, с которым связан этот владелец (или новый владелец). В этом случае Ведомство может потребовать представить документальное подтверждение обоснованности просьбы, например, чтобы убедиться в законности изменения в праве собственности;

- Просьба о разделении международной регистрации в отношении указанного участника (который допускает разделения) должна быть подана через Ведомство этого указанного участника;
- Просьба о слиянии международных регистраций после разделения международной регистрации должна быть подана через Ведомство, направившее просьбу о разделении.

871. В тех случаях когда это возможно (т.е. за исключением ситуаций, упомянутых выше), Ведомство должно поощрять владельца подавать просьбы, касающиеся международной регистрации, непосредственно в Международное бюро, используя [бланки](#), размещенные на веб-сайте ВОИС. Если для операции или изменения существует специальный онлайн-бланк, то желательно использовать именно его. Это удобнее для владельца и делает более безопасной уплату пошлин, если они взимаются за эту операцию. Ведомство также не должно взимать плату за пересылку просьб в Международное бюро, даже если это увеличивает его рабочую нагрузку. Кроме того, подача бланков через Ведомство может привести к более поздней дате записи в реестр сведений о данной операции или изменении, что не в интересах владельца.

872. Помимо пересылки тех просьб, которые должны подаваться именно через Ведомство, например просьб о внесении записи об изменении в праве собственности, если владелец не подписал бланк, Ведомство должно очень внимательно относиться к получаемым просьбам, например, о внесении в реестр записи о последующем указании, поскольку любая задержка в пересылке такой просьбы в Международное бюро может повлиять на дату предоставления охраны, как подробно описано ниже.

Просьбы о внесении записи о последующем указании, поданные через Ведомство

873. Ведомство не обязано принимать просьбы о записи в реестр последующих указаний и не может взимать пошлину за обработку таких просьб. Чтобы добавить участников в международную регистрацию, владельцу проще и удобнее всего направить просьбу непосредственно в Международное бюро, используя онлайн-бланк [электронного последующего указания](#), размещенный на сайте ВОИС (см. пункты 143, 465 и 466).

874. Поэтому Ведомство должно рекомендовать владельцу использовать этот онлайн-бланк. Однако, если Ведомство решит принять такую просьбу, оно должно учесть следующее.

Дата последующего указания

875. 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.

876. Если последующее указание соответствует действующим требованиям, то на нем будет поставлена дата его получения Ведомством 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](#), поскольку согласно [правилу 24\(6\)](#) процедура продолжения делопроизводства никак не влияет на определение даты последующего указания.

877. Поэтому очень важно, чтобы ведомства незамедлительно направляли просьбы о последующих указаниях в Международное бюро. [\[Правило 24\(6\)\(b\)\]](#)

878. На дату последующего указания может повлиять наличие в нем нарушений правил. Владелец может также указать, что последующее указание вступает в силу после внесения записи об изменении или аннулировании в отношении соответствующей международной регистрации либо после продления действия международной регистрации.

879. Включить в последующее указание притязание на приоритет невозможно. Если притязание на приоритет было включено в международную заявку и оно все еще актуально на момент последующего указания, то оно также будет относиться к участникам, указанным впоследствии. Дополнительную информацию относительно просьб о последующем указании см. в пунктах 459–523.

Последующее указание, не соответствующее правилам

880. Если Международное бюро считает, что в представленном Ведомством последующем указании допущено нарушение правил, оно уведомляет об этом Ведомство. [\[Правило 24\(5\)\(a\)\]](#)

881. Если последующее указание содержит нарушение, связанное с соответствующей международной регистрацией, в частности со знаком, обозначением указанных участников, перечнем товаров и услуг или заявлением о намерении использовать знак, которое должно быть приложено к последующему указанию, то датой последующего указания считается дата, на которую нарушение было устранено. Однако если последующее указание было представлено в Международное бюро Ведомством, то на дату последующего указания не повлияют никакие из этих несоответствий требованиям, при условии, что 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\(6\)\(c\)\(i\)\]](#)

882. Правилами не уточняется, кто именно должен устранять нарушения. Если владелец представил последующее указание непосредственно в Международное бюро, то очевидно, 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). Если владелец получает от Международного бюро уведомление 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.

883. Дополнительную информацию о формальных и существенных требованиях к просьбам о последующем указании см. в пунктах 459–523, а дополнительную информацию об экспертизе последующих указаний для ведомств указанных участников см. в пунктах 1053–1055.

Просьба о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию

884. Просьба о внесении записи об изменении в праве собственности должна быть представлена в Международное бюро на официальном [бланке ММ5](#). [[Правило 25\(1\)\(a\)\(i\)](#)]

885. Просьба может быть представлена в Международное бюро либо непосредственно владельцем (или его зарегистрированным представителем), либо через Ведомство участника, с которым связан либо (зарегистрированный) владелец, либо новый владелец (цессионарий).

886. В большинстве случаев Ведомство, вероятно, пожелает рекомендовать владельцу представить просьбу об изменении в праве собственности непосредственно в Международное бюро, используя [бланк ММ5](#) или, что более предпочтительно, онлайн-бланк [электронного изменения в праве собственности](#). Однако есть одна ситуация, когда такая просьба должна быть представлена через Ведомство. Это ситуация, когда внесенный в реестр владелец не подписал бланк ММ5, например, потому что он перестал существовать (в результате смерти физического лица или банкротства юридического лица). [[Правило 25\(1\)\(b\)](#)]

887. 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.

888. 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.

889. 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.

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

891. Дополнительную информацию о просьбах о внесении записи об изменении в праве собственности см. в пунктах 597–641.

РОЛЬ ВЕДОМСТВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

892. Выступая в роли Ведомства происхождения, Ведомство участника должно:
- быть готовым получать, подвергать экспертизе и удостоверить международные заявки и пересылать их в Международное бюро;
 - устранять определенные несоблюдения правил в международной заявке; и
 - следить за статусом базового знака и уведомлять Международное бюро о любом прекращении действия его регистрации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА

893. Международная заявка должна быть подана через Ведомство происхождения на официальном бланке (см. пункты 218–338). [\[Статья 2\(2\)\]](#)

894. 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 или двумя языками или же может предоставить заявителю выбор любого из трех. [\[Правило 6\(1\)\]](#)

895. Международная заявка, не соответствующая требованиям в отношении языка, не будет рассматриваться, и Международное бюро вернет ее в направившее ее Ведомство, не проведя никакой экспертизы. Все уплаченные пошлины будут возмещены оплатившей их стороне. [\[Правило 11\(7\)\]](#)

Требования к владельцам товарных знаков при использовании ими Мадридской системы

896. Мадридская система может быть использована только физическим или юридическим лицом, имеющим правомочие в участнике Мадридской системы (связь с ним).

897. Помимо наличия необходимого правомочия, заявитель также должен обладать базовым знаком, а точнее, подать заявку или получить регистрацию знака в этом Ведомстве происхождения.

Правомочие и Ведомство происхождения

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

899. 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 подлинным и действительным промышленным или коммерческим предприятием. В случае Ведомства Договаривающейся организации (например, Европейского союза) международная заявка может подаваться в это Ведомство любым лицом, которое является гражданином государства – члена этой организации, проживает в таком государстве либо владеет подлинным и действительным промышленным или коммерческим предприятием на территории государства – члена этой организации. [\[Статья 2\(1\)\(i\)\(ii\) и 2\(2\)\]](#) [\[Правило 1\(xxv\) и \(xxvi\)\]](#)

900. Толкование терминов "гражданин", "местожительство" и "действительное и подлинное промышленное или коммерческое предприятие" определяется законодательством, в рамках которого действует Ведомство происхождения. Тем не менее см. соответствующие рекомендации в пунктах 157–165 и 235–239.

901. Ведомство происхождения может запросить документы, подтверждающие притязания заявителя на правомочие. Международное бюро, однако, этого не требует и такие доказательства не следует представлять вместе с международной заявкой.

Базовая заявка или регистрация (базовый знак)

902. Согласно Протоколу, международная заявка должна основываться либо на регистрации, оформленной в Ведомстве происхождения (базовая регистрация), либо на заявке, поданной в такое Ведомство (базовая заявка). Это требование называют «требованием о базовом знаке». Международная заявка может относиться только к тем товарам и услугам, которые покрывает базовый знак.

903. В большинстве случаев международная заявка основывается на одной регистрации или заявке, относящейся к тем же товарам и услугам, которые перечислены в международной заявке. Однако возможно основать международную заявку на нескольких базовых знаках (заявках и/или регистрациях), которые в совокупности покрывают товары и услуги международной заявки. Это особенно актуально в тех случаях, когда Ведомство происхождения ранее использовало одноклассовую систему. Базовые знаки должны принадлежать тому же лицу, которое подает международную заявку, и должны быть зарегистрированы в том же самом Ведомстве. Для простоты изложения в последующих пунктах упоминается только базовый знак, при этом подразумевается что таких базовых знаков может быть несколько.

Консультирование заявителя по поводу выбора базового знака

904. Ведомство может оказать заявителю поддержку — помочь ему осознать важность выбора подходящего базового знака. Оценивая приемлемость базового знака, Ведомство может посоветовать заявителю выбрать знак, который охватывает достаточно широкий круг товаров и услуг, учитывая, что при необходимости объем охраны в отношении некоторых указанных участников можно ограничить. Заявителю следует также напомнить, что подача международной заявки, основанной на знаке со слишком широким охватом, может подвергнуть базовый знак риску подачи исков об аннулировании по причине неиспользования со стороны третьих лиц, что может повлиять на международную регистрацию, как объясняется ниже (см. также пункты 796–801).

905. Международная регистрация остается зависимой от базового знака в течение пяти лет с даты его регистрации. Если базовый знак частично или полностью утрачивает силу по какой-либо причине (например, его регистрация отклонена или отозвана, аннулирована или не продлена) в течение этого пятилетнего периода, то международная регистрация более не охраняется в той же степени. Это называется прекращением действия регистрации базового знака. См. пункты 1013–1036.

906. Поэтому важно снизить риск возможного прекращения действия регистрации, предложив заявителю выбрать "сильный" базовый знак. Это может быть базовая регистрация, а не находящаяся на рассмотрении заявка, которая может быть открыта для возражений со стороны третьей стороны; это может быть также знак, уже используемый и поэтому неуязвимый для иска об аннулировании по причине неиспользования. Важно понимать, что базовый знак должен оставаться в силе и при необходимости продлеваться в течение пятилетнего срока зависимости. Кроме того, владелец международной регистрации должен понимать, что следует с большой осторожностью вносить в течение этого срока какие-либо изменения в право собственности на базовый знак в пользу третьего лица, поскольку тогда он уже не сможет контролировать сохранение базового знака.

907. Если для заявителя наиболее приемлемый вариант — основать международную заявку на базовой заявке, а не на регистрации, то Ведомство может предложить заявителю ускоренную экспертизу и классификацию национальной заявки, если это возможно, чтобы уменьшить количество потенциальных препятствий, которые смогут повлиять на объем охраны в рамках международной регистрации на более поздней стадии.

Несколько заявителей

908. 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 предприятия, местожительства или гражданства, с участником, Ведомство которого является Ведомством происхождения.

909. В отношении характера связи (гражданство, местожительство или предприятие) не требуется, чтобы она была одинаковой для каждого заявителя, но все они должны иметь право подавать международную заявку в Ведомство одного и того же участника. [[Правило 8\(2\)](#)]

БЛАНК ЗАЯВКИ

910. Перед заполнением бланка международной заявки заявителям настоятельно рекомендуется ознакомиться с подробными [инструкциями по заполнению бланков](#), размещенными на сайте ВОИС. В то же время они могут обратиться за консультацией и в Ведомство.

911. Международная заявка должна представляться в Международное бюро на [официальном бланке ММ2](#). [[Правило 9\(2\)\(a\)](#)]

912. Некоторые Ведомства предлагают заявителям воспользоваться предоставляемой ВОИС службой электронной подачи Мадридской системы [Madrid E-filing](#) или собственной онлайн-службой подачи заявок. Если Ведомство происхождения заявителя не оказывает таких услуг, заявителю рекомендуется воспользоваться [Помощником по подаче заявок в рамках Мадридской системы](#), который представляет собой электронную версию официального бланка MM2.

913. Ведомства некоторых участников разработали бланки заявления для подачи международной заявки, которые отличаются от официальных бланков международной заявки и которые заявители могут или обязаны использовать, как это предусмотрено законодательством участника. 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). Как вариант, Ведомство может само перевести эту информацию на нужный язык.

914. Официальный бланк должен быть отпечатан; заполненные от руки бланки не принимаются.

915. В Главе II настоящего Руководства заявителям даны подробные указания по заполнению бланка заявки (см. пункты 218–338).

916. Однако Ведомства должны обратить особое внимание на нижеследующие пункты, чтобы понять свою роль, состоящую в удостоверении заявки и оказании, по возможности, помощи заявителю во избежание задержек в делопроизводстве по заявке и нарушений, которые может выявить Международное бюро.

917. Соответствующее Ведомство само решает, какую помощь оказывать заявителям, помимо удостоверения соответствия информации в международной заявке сведениям, указанным в базовом знаке. В идеале Ведомство происхождения должно проверить содержание бланка заявки, чтобы избежать каких-либо нарушений, например, оно должно убедиться, что четко описано правомочие заявителя владеть международной регистрацией. Ведомство может попросить заявителя подтвердить любую информацию, содержащуюся в бланке заявки. Однако любая такая проверка не должна задерживать пересылку заявки в Международное бюро, поскольку это может повлиять на дату международной регистрации, и Ведомству не следует направлять в Международное бюро полученные им документальные подтверждения, например притязания на правомочие. Ведомство, как минимум, должно проверить, что международная заявка содержит всю необходимую существенную информацию, непредставление которой может негативно повлиять на расчет даты международной регистрации, а именно: имя заявителя, изображение знака, перечень товаров и услуг, а также как минимум одно указание. Для Ведомства было бы полезно ввести специальную процедуру, которая, если какое-либо из этих сведений отсутствует, позволяла заявителю в короткий срок предоставить недостающую информацию, а Ведомству — успеть переслать международную заявку в Международное бюро в течение двухмесячного срока.

Базовый знак и притязание на приоритет

918. Ведомство должно убедиться, что в бланк заявки внесены правильные сведения о базовом знаке. Если базовый знак зарегистрирован, следует указать только сведения о регистрации. Сведения о заявке на базовый знак указываются только в том случае, если этот знак еще не прошел процедуру регистрации. Если Ведомство использует [службу электронной подачи Мадридской системы](#), то этот инструмент будет автоматически собирать/выводить на экран всю соответствующую информацию о базовом знаке из национального реестра.

919. Ведомство может посоветовать заявителю испрашивать приоритет на основании базового знака (или другой первой подачи), если международная заявка получена в течение шестимесячного срока приоритета. Ведомство не должно направлять в Международное бюро документальные подтверждения притязания на приоритет.

Правомочие

920. Для того чтобы убедиться, что заявитель правильно указал свое правомочие, Ведомство должно проверить, поставлена ли отметка в соответствующем поле (см. пункты 157–165 и 235–239).

921. Ведомство может запросить документы, подтверждающие правомочие, но такие документы не следует направлять в Международное бюро.

922. Если заявитель указал свой адрес не на территории участника, в котором он претендует на правомочие (т.е. не на территории участника, в котором находится Ведомство происхождения), он должен предоставить адрес на территории этого участника (т.е. на территории участника, в котором находится Ведомство происхождения). См. пример в пункте 238.

Удостоверение международной заявки Ведомством происхождения

923. После получения заявки Ведомством происхождения важно указать дату ее получения. Подписывая международную заявку, Ведомство должно удостоверить дату ее получения. Эта дата станет датой международной регистрации при условии, что удостоверенная заявка будет направлена в Международное бюро в течение двух месяцев с даты ее получения Ведомством происхождения (см. пункты 378 и 383).

924. Основной задачей Ведомства происхождения является удостоверение международной заявки и пересылка ее в Международное бюро в течение двухмесячного срока. Удостоверение международной заявки Ведомством происхождения подтверждает, что указанные в ней сведения соответствуют сведениям, содержащимся в базовом знаке.

925. Ведомство происхождения должно удостоверить следующую информацию относительно международной заявки:

- (i) дату получения международной заявки Ведомством происхождения (см. пункт 923 и пункты 317, 378, 379, 383 и 891);

- (ii) что заявитель, указанный в международной регистрации, является тем же, что и заявитель или владелец, указанный в базовом знаке, упомянутом в бланке; 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\(2\)\]](#)
- (iii) 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 состоит из цвета как такового или из сочетания цветов;
 - 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 составлено на языке международной заявки);
- (iv) что представленный в бланке заявки знак такой же, как и базовый знак; [\[Правило 9\(5\)\(d\)\(iv\)\]](#)
- (v) 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;
- (vi) 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\(5\)\(d\)\(vi\)\]](#)

926. Если международная заявка основывается на нескольких базовых заявках и/или регистрациях, то такое заявление может быть сделано, только если утверждения согласно подпунктам 925(i)–925(vi) являются верными в отношении каждого из них. Что касается утверждения согласно подпункту 925(vi), то Ведомство происхождения может сделать такое заявление при условии, что товары и услуги, упомянутые в базовом знаке (знаках), взятые вместе, включают товары и услуги, перечисленные в международной заявке. [\[Правило 9\(5\)\(e\)\]](#)

Соответствие сведений

927. Прежде чем Ведомство сможет подписать бланк и удостоверить сведения, содержащиеся в международной заявке (см. пункты 923–926), оно должно, как уже упоминалось выше, установить, что сведения в международной заявке соответствуют сведениям в базовом знаке.

928. Толкование термина "соответствие" находится в компетенции Ведомства происхождения. В настоящем Руководстве предлагаются лишь общие указания относительно элементов международной заявки, которые должны "соответствовать".

Знак

929. Ведомство может более гибко подойти к решению вопроса о том, соответствует ли международный знак базовому, если, например, изображение знака в международной заявке более четкое, чем в национальном реестре, или если имеются незначительные различия, но общее впечатление остается тем же. Ведомство не обязано сравнивать эти знаки под увеличительным стеклом, и некоторые ведомства применяют гибкий подход в определенных ситуациях, как показано ниже.

Базовый знак	Международный знак	Соответствие
Яблочные пироги	Яблочные пироги Яблочные пироги Я б л о ч н ы е п и р о г и ЯБЛОЧНЫЕ ПИРОГИ Яблочные пироги Яблочные пироги ®	Обычно используемые шрифты Жирный шрифт Межбуквенное расстояние Прописные буквы Размер букв Использование ®
		Более четкое изображение

Специальные виды знаков (объемные знаки, звуковые знаки или коллективные, сертификационные или гарантийные знаки)

930. Если базовый знак является объемным знаком, звуковым знаком или коллективным, сертификационным или гарантийным знаком, это должно быть указано в международной заявке; например, если базовый знак является объемным, необходимо поставить отметку в соответствующем поле (см. пункты 260–262).

Знак должен быть цветным (базовый знак в черно-белом изображении)

931. 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 публикация регистраций в цвете), то должно быть приведено воспроизведение знака в цвете (в дополнение к черно-белому воспроизведению знака). [\[Статья 3\(3\)\]](#) [\[Правило 9\(4\)\(a\)\(vii\)\]](#)

Знак состоит исключительно из цвета или комбинации цветов

932. Если базовый знак состоит исключительно из цвета или комбинации цветов как таковых, без какого-либо изобразительного компонента, это также должно быть указано в международной заявке (см. пункт 264).

Стандартные шрифты

933. Если знак представляет собой словесный знак без изобразительных компонентов, заявитель может заявить, что этот знак должен рассматриваться как знак в стандартном шрифтовом исполнении. Таким образом заявитель может избежать предварительных отказов со стороны участников, которые требуют такого заявления (например, Соединенные Штаты Америки) (см. пункты 265–267).

Заявленный цвет (цвета)

934. Если в базовом знаке цвет заявлен как отличительный признак, то это должно быть указано в международной заявке. Если в базовом знаке отсутствует заявление о цвете, а в международной заявке цвет заявлен в качестве отличительного признака знака, то базовый знак должен быть выполнен в заявленном цвете или комбинации цветов (см. далее, в пунктах 268 и 269).

Прочие сведения

935. В международную заявку можно включить различные сведения. Ведомство не должно удостоверять такую информацию, но для заявителя было бы очень полезно, если бы во избежание нарушений или предварительных отказов Ведомство смогло помочь ему правильно включить в заявку любые пригодные сведения. Полезно также напомнить заявителям, что изменить прочие сведения или удалить их из Международного реестра после их внесения невозможно. Стоит также отметить, что некоторые из этих сведений являются обязательными.

Транслитерация знака (обязательно)

936. Заявитель должен привести в заявке транслитерацию знака, если знак или его компонент состоит из букв иных, чем латинские, или цифр иных, чем арабские или римские (см. пункты 271 и 272).

Перевод знака (факультативно)

937. Заявитель может привести перевод знака. Таким образом заявитель может избежать предварительных отказов со стороны участников, которые требуют представить такой перевод (см. пункт 273).

У знака нет значения (факультативно)

938. Если знак представляет собой придуманное слово, заявитель может захотеть указать, что у знака нет значения. Таким образом заявитель может избежать предварительных отказов со стороны участников, которые требуют такого разъяснения (см. пункт 274).

Описание знака

939. Заявитель должен включить описание знака только в том случае, если

- (i) описание содержится в базовом знаке и
- (ii) Ведомство происхождения требует, чтобы такое же описание было включено в международный знак. Описание должно быть составлено на языке международной заявки.

940. Заявитель может также самостоятельно включить в заявку описание. Ведомство не должно его удостоверять (см. пункты 275–278).

Словесные элементы знака (факультативно)

941. Международное бюро выделяет из воспроизведения знака то, что представляется его наиболее существенными словесными элементами. 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 захотеть указать, что он сам считает существенными словесными элементами знака, чтобы уменьшить вероятность любого неправильного толкования (см. пункты 279 и 280).

Отказ от охраны (факультативно)

942. Если заявитель желает отказаться от охраны какого-либо элемента знака, этот элемент или элементы должны быть указаны в заявке. Это делается для того, чтобы избежать предварительных отказов от указанных участников, которые могут потребовать внесения такого отказа в Международный реестр. Однако, если отказ от охраны включен в международную заявку, он будет относиться к международной регистрации в целом, т.е. будет применяться в отношении всех указанных участников, включая тех, которые будут добавлены в будущем (в последующих указаниях). В качестве альтернативы, заявитель может не заполнять эту часть бланка и решить этот вопрос непосредственно с Ведомством соответствующего указанного участника, если оно вынесет предварительный отказ.

Товары и услуги

943. Ведомство происхождения обязано убедиться в том, 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 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, однако, быть более узким, чем перечень в базовой заявке или регистрации. Ведомство должно рассматривать конкретные названия товаров и услуг на предмет их соответствия, причем ему не обязательно жестко придерживаться номера класса по [Ниццкой классификации](#), указанного в заявке. Это может быть особенно важно, если базовый знак был зарегистрирован достаточно давно, поскольку некоторые названия, включенные в международную заявку, могут теперь относиться к другому классу Ниццкой классификации, чем в то время, когда классифицировались товары и услуги, включенные в базовый знак. [\[Правило 9\(5\)\(d\)\(vi\)\]](#)

944. Перечень, который заявитель указывает в международной заявке, называется основным перечнем; этот перечень после записи в реестр будет являться предметом последующих указаний. Однако заявитель вправе решить, что для одного или нескольких участников ему нужен не основной перечень, а сокращенный. В таком случае он вводит ограничение. Это означает, что если ограничение запрашивается в отношении конкретного Ведомства, то это Ведомство должно рассматривать сокращенный перечень, а не основной.

945. При установлении соответствия между товарами и услугами, охватываемыми международной заявкой и базовым знаком, важно помнить, что их названия не обязательно должны точно совпадать (для многих ведомств перечни будут на разных языках), а перечни не обязательно должны быть такими же широкими, как в базовом знаке (т.е. у международной заявки может быть более узкий объем охраны), например:

- *Базовый знак охватывает классы 3, 5 и 10, а международная заявка охватывает только классы 5 и 10. В этом случае признается «соответствие», так как перечень в международной заявке находится в пределах объема охраны базового знака.*
- *Базовый знак охватывает товары «металлорежущие станки; металлообрабатывающие станки» в классе 7, а международная заявка охватывает товары «станки» в классе 7. Это не является «соответствием», так как перечень в международной заявке шире, чем перечень в базовом знаке.*

946. Международное бюро будет применять версию соответствующего издания [Ниццкой классификации](#), действующую на момент подачи международной заявки, независимо от версии и издания Ниццкой классификации, которая использовалась при классификации товаров и услуг в базовом знаке. Если Международное бюро получает международную заявку более чем через два месяца после даты ее получения Ведомством происхождения, и уже существует новая версия или издание классификации, то Международное бюро будет применять эту новую версию или издание.

947. Международное бюро принимает названия классов, но некоторые участники могут этого не делать. Поэтому заявитель может включить в перечень конкретные товары и услуги во избежание предварительного отказа от Ведомства такого участника; вероятно, целесообразнее перечислять конкретные товары и услуги, а не названия классов.

948. Международное бюро не примет такие формулировки, как "все товары класса X" и "все другие услуги этого класса". Поэтому необходимо указывать соответствующие товары и услуги. Дополнительные рекомендации и информация о классификации содержатся в [Рекомендациях по классификации товаров и услуг при проведении экспертизы международных заявок в рамках Мадридской системы](#) и [Менеджере товаров и услуг Мадридской системы](#), размещенных на сайте ВОИС.

Ограничения перечня товаров и услуг

949. Международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг в отношении одного или нескольких указанных участников.

950. Ограничения могут различаться в отношении различных участников. Если базовый знак охватывает класс 32 «Пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки», то в международной заявке, например, для некоторых указанных участников может быть указан класс 32 «Пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки», а для других указанных участников (тех, например, где алкогольные напитки не разрешены) могут быть указаны только «минеральные и газированные воды», для третьих — только «пиво» (см. пункты 294–298).

Указания

951. Ведомство должно убедиться, что заявитель указал по меньшей мере одного участника (см. пункты 299–302).

Указания Соединенных Штатов Америки и Европейского союза

952. Если заявитель указывает Соединенные Штаты Америки или Европейский союз, то Ведомство должно напомнить ему, что необходимо предоставить дополнительную информацию и приложить к заявке дополнительные бланки, в частности, [бланк ММ18](#). Если это не будет сделано, заявитель получит уведомление о нарушении, а в худшем случае указание Соединенных Штатов Америки будет отклонено. Если через Ведомство будет направляться просьба о последующем указании Европейского союза, оно может дать такой же совет.

953. Если в заявке указан Европейский союз, то заявитель должен выбрать один из пяти официальных языков Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), а именно: английский, французский, немецкий, итальянский или испанский. Ведомство должно проверить, включил ли заявитель указание второго языка в соответствии с требованиями EUIPO, и если он этого не сделал, дать ему небольшой срок для включения такого указания. Это поможет заявителю избежать предварительного отказа в будущем. Если заявитель хочет испросить старшинство в отношении указания более чем одного государства — члена ЕС, то для каждого такого государства необходимо заполнить отдельный [бланк ММ17](#). Дополнительную информацию см. в пунктах 303–314. Если через Ведомство будет направляться просьба о последующем указании Европейского союза, оно может дать такой же совет.

Подпись заявителя и/или его представителя

954. Ведомство происхождения может потребовать от заявителя или его представителя подписать международную заявку или разрешить им это сделать. Международное бюро не имеет претензий в случае отсутствия такой подписи. [\[Правило 9\(2\)\(b\)\]](#)

955. Подпись заявителя или представителя может быть собственноручной, печатной, машинописной или факсимильной. [\[А.И. Раздел 7\]](#) [\[А.И. Раздел 11\(a\)\(ii\)\]](#)

Подписание международной заявки Ведомством происхождения

956. 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 соответствующем поле проставлена подпись, требование в отношении подписи считается выполненным; только пустое поле 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\(2\)\(b\)\]](#)
[\[А.И. Раздел 7\]](#)

957. Ведомство происхождения, подписывая бланк, подтверждает истинность содержащейся в нем информации (то есть подтверждает, что оно удостоверило заявку, как описано в пунктах 923–926). Например, Ведомство не сможет подписать международную заявку, если она включает товары и услуги, которые не охватываются базовым знаком. В этом случае Ведомство должно просить заявителя исправить любые расхождения (например, путем ограничения перечня товаров и услуг таким образом, чтобы он соответствовал перечню, содержащемуся в базовом знаке). До тех пор, пока это не выполнено, заявка не должна направляться в Международное бюро.

**Пример удостоверения и подписания международной заявки
Ведомством происхождения**

**13. УДОСТОВЕРЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ
ВЕДОМСТВОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

(a) Удостоверение. Ведомство происхождения удостоверяет:

- (i) что просьба подать эту заявку была получена (ДД/ММ/ГГГГ):

23/01/2022

- (ii) что заявитель, указанный в пункте 2 — это то же самое лицо, что и, в зависимости от ситуации, заявитель, указанный в базовой заявке, или владелец, указанный в базовой регистрации, упомянутых в пункте 5,

что любое указание, приведенное в пунктах 7(d), 9(d) или 9(e)(i), также содержится, в зависимости от ситуации, в базовой заявке или базовой регистрации,

что знак, указанный в пункте 7(a), является таким же, как и, в зависимости от ситуации, знак в базовой заявке или базовой регистрации,

что, если цвет заявлен в качестве отличительного признака знака в базовой заявке или базовой регистрации, то то же самое указано в пункте 8, или что, если цвет заявлен в пункте 8, а в базовой заявке или базовой регистрации отсутствует заявление о цвете, то знак в базовой заявке или базовой регистрации действительно выполнен в заявленном цвете или комбинации цветов, и

что товары и услуги, перечисленные в пункте 10, содержатся в перечне товаров и услуг, приведенном, в зависимости от обстоятельств, в базовой заявке или базовой регистрации.

Если международная заявка основана на двух или более базовых заявках или базовых регистрациях, все вышесказанное считается относящимся ко всем этим базовым заявкам или регистрациям.

(b) Название Ведомства:

Ведомство ИС участника

(c) Фамилия и подпись должностного лица, подписывающего бланк от имени Ведомства:

Подписывая этот бланк, я заявляю, что уполномочен подписать его согласно действующему законодательству

Jane Doe

Jane Doe

(d) **Адрес электронной почты контактного лица в Ведомстве:**

jdoe@IPOffice.com

Пересылка международной заявки в Международное бюро

958. Любой обмен сообщениями между Ведомством и Международным бюро, включая представление международной заявки, должен осуществляться посредством электронных средств связи, например с помощью [Службы электронной подачи Мадридской системы](#) (Madrid E-Filing) или путем передачи данных в формате XML, PDF и в виде графических файлов на FTP-сервер или SFTP-сервер с помощью [Портала Мадридской системы для Ведомств](#) (см. пункты 860–867).

Оплата пошлин за подачу заявки

959. Заявитель несет ответственность за оплату пошлин за подачу международной заявки. Однако некоторые ведомства могут сами собирать пошлины за подачу заявки и пересылать их в Международное бюро от имени заявителя.

960. Ведомство должно предупредить заявителя, что запись о международной регистрации не может быть внесена в реестр до тех пор, пока необходимые пошлины не будут получены Международным бюро. Ведомство не должно проверять, была ли произведена оплата, или задерживать пересылку международной заявки до получения доказательств уплаты пошлин, поскольку ответственность за уплату необходимых пошлин несет заявитель.

961. Дополнительную информацию об уплате пошлин см. в пунктах 319–338.

ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО

962. После получения международной заявки Международное бюро проводит ее экспертизу на предмет соблюдения формальных правил ее составления, изложенных в Инструкции.

Несоблюдение правил в международной заявке

963. Если в международной заявке не соблюдены какие-либо правила, Международное бюро уведомляет об этом Ведомство происхождения и заявителя. Определение того, лежит ли ответственность за устранение нарушения на Ведомстве или заявителе, зависит от характера несоблюдения.

964. Существует три вида несоблюдения правил, устранение которых подчиняется различным правилам. Ими являются:

- несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг; [\[Правило 12\]](#)
- несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг; [\[Правило 13\]](#)

- другие нарушения. [\[Правило 11\]](#)

965. Если Международное бюро обнаружит, что при составлении международной заявки не были соблюдены установленные правила, оно:

- одновременно уведомляет Ведомство происхождения и заявителя (или представителя заявителя);
- информирует о конкретном несоблюдении правил;
- объясняет, как исправить это нарушение;
- устанавливает срок в три месяца для устранения нарушения;
- указывает, кто должен устранить нарушение (Ведомство происхождения или заявитель);
- указывает, каковы будут последствия, если нарушение не будет устранено.

Несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг

966. Ведомство должно обращать внимание на классификацию товаров и услуг, перечисленных в международной заявке.

967. Классификация и группировка товаров и услуг, перечисленных в международной заявке, находится полностью в компетенции Международного бюро. Если возникают какие-либо проблемы с классификацией товаров и услуг, указанных в международной заявке, Международное бюро попытается их решить, взаимодействуя с Ведомством происхождения. Заявитель также будет проинформирован о проблеме, чтобы он мог связаться с Ведомством для поиска ее приемлемого решения.

968. Перечень товаров и услуг, приведенный в международной заявке, должен соответствовать последнему изданию и версии [Ниццкой классификации](#). Если Международное бюро сочтет, что товары и услуги не сгруппированы в соответствующий класс или классы, либо если им не предшествует номер класса или классов, либо если эти номера неправильны, оно уведомит об этом Ведомство происхождения, прислав соответствующее предложение, и направит 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 несоблюдение правил. Оно будет исходить из того, что ссылка касается только товара или услуги, попадающей в этот класс. Такая интерпретация, однако, не связывает указанных участников в отношении определения объема охраны знака. [\[Статья 4\(1\)\(b\)\]](#) [\[Правило 12\(1\)\(a\)\]](#)

969. 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, чем было указано в международной заявке, то, возможно, заявителю придется доплатить дополнительную и/или индивидуальную пошлину для того, чтобы покрыть дополнительные классы.

970. 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. Желательно, чтобы Ведомство происхождения установило внутреннюю процедуру, предоставляющую заявителю небольшой срок для уточнения классификации тех товаров и услуг, которые были признаны неправильно классифицированными.

971. Ведомство происхождения может в течение трех месяцев с даты уведомления о таком предложении отреагировать на несоблюдение правил и направить в Международное бюро свое заключение в отношении предложенной классификации и группирования. 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. Предложение, подготовленное Международным бюро, имеет преимущественную силу. [\[Правило 12\(2\)\]](#)

972. Если в течение двух месяцев с даты уведомления о предложении Ведомство происхождения не сообщает свое мнение относительно этого предложения, то Международное бюро направляет как Ведомству происхождения, так и заявителю напоминание, повторяющее это предложение. Отправка этого напоминания не влияет на исчисление трехмесячного срока, указанного в уведомлении о несоблюдении правил. [\[Правило 12\(3\)\]](#)

973. Если Ведомство происхождения ответит на уведомление о несоблюдении правил, Международное бюро рассмотрит этот ответ и может отозвать, изменить или подтвердить свое предложение. Оно уведомляет об этом Ведомство происхождения и в то же самое время информирует заявителя. Если Международное бюро решит изменить свое предложение, оно также сообщит о любом изменении суммы подлежащих уплате пошлин. 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\(4\)–\(6\)\]](#) и [12\(7\)\(с\)\]](#)

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

- – если Ведомство происхождения не направило заключение 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.

975. 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. Ведомство происхождения должно уведомить Международное бюро, если заявитель примет решение отозвать один или несколько классов, указанных в международной заявке, чтобы не платить увеличенную индивидуальную или дополнительную пошлины.

976. Таким образом, заявитель должен обращать внимание на уведомления о несоблюдении правил, направляемые в Ведомство происхождения. 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 дополнительные пошлины 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.

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

978. Если международная заявка содержит ограничение перечня товаров или услуг в отношении одного или нескольких указанных участников (см. пункты 298, 553, 949 и 950), Международное бюро проводит экспертизу в отношении ограничения для определения того, были ли обозначенные товары и услуги надлежащим образом классифицированы и сгруппированы в соответствии с [Ниццкой классификацией](#), применяя процедуру экспертизы, описанную в пунктах 943–948. Однако оно не рассматривает вопрос о том, относятся ли товары и услуги к основному перечню: этот вопрос находится в компетенции ведомств указанных участников. Если Международное бюро не может сгруппировать товары и услуги, перечисленные в ограничении в международной заявке, оно направляет уведомление о несоблюдении правил. Если нарушение правил не будет устранено в течение трех месяцев с даты уведомления, считается, что ограничение не содержит соответствующие товары и услуги. [\[Правило 12\(8bis\)\]](#)

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

Пример несоблюдения правил в отношении классификации товаров и услуг (правило 12)

980. Приведенный ниже пример иллюстрирует применение [правила 12](#) (классификация товаров и услуг).

Товары «Мыла медицинские и немедицинские; дозаторы для жидкого мыла для бытового использования; услуги оптовой торговли туалетными принадлежностями и мылом» были включены в международной заявке в класс 3, как показано ниже:

10. ТОВАРЫ И УСЛУГИ

(a) Укажите ниже товары и услуги, для которых испрашивается международная регистрация:

Класс: Товары и услуги:

3	Мыла медицинские и немедицинские; дозаторы для жидкого мыла для бытового использования; услуги оптовой торговли туалетными принадлежностями и мылом.
---	--

После проведения экспертизы Международное бюро уведомило Ведомство происхождения, что некоторые товары, перечисленные в международной заявке, классифицированы некорректно. См. выдержку ниже:

НАРУШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ: ДОЛЖНО БЫТЬ УСТРАНЕНО ВЕДОМСТВОМ (ПРАВИЛО 12)

Международное бюро считает, что товары и/или услуги, перечисленные в международной заявке, сгруппированы в несоответствующие им классы Международной классификации товаров и услуг (Правило 9(4)(a)(xiii)). Международное бюро предлагает перенести следующие термины:

- «мыла медицинские» – из класса 3 в класс 5;
- «дозаторы для жидкого мыла для бытового использования» – из класса 3 в класс 21;
- «услуги оптовой торговли туалетными принадлежностями и мылом» – из класса 3 в класс 35.

Предлагаемая перегруппировка может вызвать необходимость уплаты дополнительных пошлин (см. прилагаемый расчет).

Мнение относительно данного предложения может быть сообщено в Международное бюро. Любое такое мнение должно быть направлено **ЧЕРЕЗ ВЕДОМСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ в течение трех месяцев с даты настоящего уведомления, т.е. 5 сентября 2022 года.** В противном случае знак будет зарегистрирован с классификацией и группировкой, предложенными Международным бюро. Однако, если это предложение предполагает уплату дополнительных пошлин и такие пошлины не будут уплачены в течение четырех месяцев с даты настоящего уведомления, делопроизводство по этой международной заявке будет считаться прекращенным.

У описанной ситуации возможны различные исходы в зависимости от того, получит ли Международное бюро ответ от Ведомства происхождения и будут ли уплачены пошлины за дополнительные классы (если они причитаются).

- (i) *Если в установленный срок Ведомство ответит на уведомление и согласится с изменениями, предложенными Международным бюро, а заявитель уплатит дополнительные индивидуальные пошлины, причитающиеся за три дополнительных класса, то знак будет зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:*

класс 3: мыла немедицинские;

класс 5: мыла медицинские

класс 21: дозаторы для жидкого мыла для бытового использования;

класс 35: услуги оптовой торговли туалетными принадлежностями и мылом.

- (ii) Если в течение установленного срока Ведомство ответит на уведомление и сообщит Международному бюро, что заявитель хочет продолжить рассмотрение заявки только в отношении товаров класса 3 (предложенные классы 5, 21 и 35 отзываются), а пошлины за заявку для одного класса уже уплачены (нет подлежащих уплате дополнительных пошлин), то знак будет зарегистрирован в отношении следующих товаров:

класс 3: мыла немедицинские

- (iii) Если Ведомство не ответит на предложение в течение трехмесячного срока, но заявитель уплатит пошлины за дополнительные классы в течение четырехмесячного срока, то знак будет зарегистрирован в отношении товаров и услуг, перечисленных в пункте (i).
- (iv) Если в течение установленного срока Ведомство ответит на уведомление и согласится с изменениями, предложенными Международным бюро, но заявитель не оплатит дополнительные индивидуальные пошлины, причитающиеся за три дополнительных класса, или если Ведомство не ответит в установленный срок, то делопроизводство по этой международной заявке будет считаться прекращенным и Международное бюро возместит уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины за регистрацию знака в черно-белом виде.

Несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг

981. 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\(1\)\]](#)

982. Ведомство происхождения может в течение трех месяцев после уведомления ответить своим предложением об исправлении нарушения. Заявитель может сообщить в Ведомство о своей точке зрения, или Ведомство может уточнить у заявителя, каково его мнение на этот счет. Если предложение Ведомства является приемлемым или Ведомство согласно принять какое-либо предложение Международного 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 966–980). [\[Правило 13\(2\)\(a\)\]](#)

983. Если в течение установленного срока Международное бюро не получило никакого приемлемого предложения, возможны два варианта:

- (i) 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.

- (ii) Если, однако, никакого класса не было указано, то Международное бюро исключает этот термин и уведомляет Ведомство происхождения и информирует заявителя соответствующим образом. [\[Правило 13\(2\)\(b\)\]](#)

Пример несоблюдения правил, связанных с указанием товаров и услуг (правило 13)

984. Приведенный ниже пример иллюстрирует применение [правила 13](#) (указание товаров и услуг):

Товар "штрудель" в международной заявке был включен в класс 30, как показано ниже:

10. ТОВАРЫ И УСЛУГИ

- (a) Укажите ниже товары и услуги, для которых испрашивается международная регистрация:

Класс: Товары и услуги:

30	Штрудель
----	----------

После проведения экспертизы Международное бюро уведомило Ведомство происхождения, что оно считает недостаточно понятными названия

некоторых товаров, перечисленных в международной заявке См. выдержку ниже:

НАРУШЕНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К УКАЗАНИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ: ДОЛЖНО БЫТЬ УСТРАНЕНО ВЕДОМСТВОМ

Международное бюро считает, что следующий термин (термины) в перечне товаров и/или услуг является недостаточно понятным (правило 13)

- «штрудель» (класс 30)

Поэтому Международное бюро предлагает следующий вариант:

- «штрудель» (пирожное) (класс 30).

Мнение относительно этого предложения может быть сообщено в Международное бюро. Ваше предложение должно быть направлено **ЧЕРЕЗ ВЕДОМСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ** в течение трех месяцев с даты настоящего уведомления, т.е. **5 сентября 2022 года**. Если в течение этого срока не будет сделано предложение, приемлемое для Международного бюро, Международное бюро включит в международную регистрацию этот термин в том виде, в каком он включен в международную заявку, с указанием, что, по мнению Международного бюро, данный термин является слишком размытым для целей классификации.

У описанной ситуации возможны различные исходы в зависимости от того, получит ли Международное бюро ответ от Ведомства происхождения; содержит ли этот ответ приемлемое предложение; и были ли уплачены пошлины за подачу заявки.

- (i) *Если в установленный срок Ведомство ответит на уведомление и согласится с предложенным Международным бюро изменением, а заявитель уплатит пошлины за подачу заявки, то знак будет зарегистрирован в отношении следующих товаров:*

класс 30: Штрудель (пирожное)

В этом случае товары будут представлены в базе Madrid Monitor следующим образом:

511. Международная классификация товаров и услуг, предназначенная для регистрации товарных знаков (Ницкая классификация), и перечень товаров и услуг, классифицированных в соответствии с ней

30

Штрудель (пирожное).

NCL (10-2015)

- (ii) Если в течение установленного срока Ведомство ответит на уведомление, предложив иной вариант, чем предложенный Международным бюро, но приемлемый для него (например, "штрудель (сдобная выпечка)"), а заявитель уплатит пошлины за подачу заявки, то знак будет зарегистрирован в отношении следующих товаров:

класс 30: Штрудель (сдобная выпечка)

В этом случае товары будут представлены в базе Madrid Monitor следующим образом:

511. Международная классификация товаров и услуг, предназначенная для регистрации товарных знаков (Ницкая классификация), и перечень товаров и услуг, классифицированных в соответствии с ней

30

Штрудель (сдобная выпечка)

NCL (10-2015)

- (iii) Если в течение установленного срока Ведомство ответит на уведомление, предложив неприемлемый альтернативный вариант, или не ответит вообще, а заявитель уплатит причитающиеся пошлины, то знак будет зарегистрирован в отношении следующих товаров:

класс 30: Штрудель (по мнению Международного бюро, термин слишком неопределенный – [правило 13\(2\)\(b\)](#) Инструкции).

В этом случае товары будут представлены в базе Madrid Monitor следующим образом:

511. Международная классификация товаров и услуг, предназначенная для регистрации товарных знаков (Ницкая классификация), и перечень товаров и услуг, классифицированных в соответствии с ней

30

Штрудель (по мнению Международного бюро, термин слишком неопределенный – [правило 13\(2\)\(b\)](#) Инструкции).

NCL (10-2015)

- (iv) Если в течение установленного срока Ведомство ответит на уведомление и согласится с предложенными Международным бюро изменениями, но заявитель не уплатит причитающиеся пошлины, то делопроизводство по международной заявке считается прекращенным, и Международное бюро вернет уплаченные пошлины после вычета суммы, соответствующей половине базовой пошлины за регистрацию в черно-белом варианте.

Другие нарушения

985. Некоторые нарушения 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.

Нарушения, подлежащие устранению Ведомством происхождения

986. Существует ряд нарушений правил (в дополнение к тем, которые относятся к классификации товаров и услуг), которые должны быть исправлены Ведомством происхождения. Такие нарушения должны быть устранены Ведомством происхождения в течение трех месяцев после направления соответствующего уведомления. Если такое нарушение не будет устранено, делопроизводство по международной заявке будет считаться прекращенным и Ведомству происхождения и заявителю будет направлено соответствующее уведомление. [\[Правило 11\(4\)\]](#)

987. Ответственность за исправление нижеследующих нарушений лежит на Ведомстве происхождения, поскольку международная заявка, содержащая такие ошибки, не должна была быть направлена этим Ведомством в Международное бюро: [\[Правило 11\(4\)\(a\)\]](#)

- (i) заявка не представлена на надлежащем официальном бланке, либо она представлена в не напечатанном или не отпечатанном виде, либо она не подписана Ведомством происхождения;
- (ii) не соблюдены правила, относящиеся к праву заявителя на подачу международной заявки; например, правила, относящиеся к праву заявителя на подачу международной заявки; или в заявке не описано правомочие заявителя (см. пункты 157–165, 235–239, 898–901 и 920–922). Например:
 - заявитель указал, что имеет предприятие или местожительство на территории участника, Ведомство которого является Ведомством происхождения, но указал адрес не на этой территории, а в [бланке ММ2](#) не сообщил дополнительный адрес (см. пункт 238), либо
 - указанный дополнительный адрес также не находится на этой территории; либо
 - адрес заявителя находится на территории данного участника, но не указано, основано ли его правомочие на наличии предприятия или на местожительстве;
- (iii) нарушены правила, связанные с датой и номером базового знака;
- (iv) нарушены правила, касающиеся заявления Ведомства происхождения (удостоверения заявки) (см. пункты 317 и 318 и пункты 923–926);
- (v) отсутствует любое из следующих сведений:
 - сведения, позволяющие установить личность заявителя и достаточные для установления связи с ним или его представителем;
 - сведения об указанных участниках;

- воспроизведение знака;
- перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация знака.

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

989. Некоторые из этих нарушений Ведомство может легко устранить, но для исправления других могут потребоваться консультации с заявителем, например, если Международное бюро считает, что не соблюдены правила, связанные с правом заявителя на подачу международной заявки. Поэтому желательно, чтобы Ведомство ввело внутреннюю процедуру, дающую заявителю небольшой срок для предоставления своих комментариев и любой необходимой информации.

Нарушения, подлежащие устранению Ведомством происхождения или заявителем

990. Если пошлины за международную заявку были уплачены через Ведомство происхождения, но Международное бюро считает, что сумма полученных пошлин меньше требуемой, оно уведомляет об этом как Ведомство происхождения, так и заявителя, указывая 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\(3\)\]](#)

991. В случае несоблюдения заявителем трехмесячного срока для уплаты недостающей суммы заявитель имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства. Дополнительная информация о мере послабления в виде продолжения делопроизводства приведена в пунктах 65–69. [\[Правило 5bis\]](#)

Несоблюдения правил, подлежащие исправлению заявителем

992. Заявитель должен исправить любое несоблюдение правил, для которого не указано, что его должно устранить Ведомство происхождения либо Ведомство происхождения или заявитель. 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 предъявляемыми к ней требованиям, но является достаточной для Международного бюро в целях установления личности заявителя и установления связи с представителем; например, адрес является неполным, отсутствует адрес электронной почты или отсутствует необходимая транслитерация;
- недостаточно полно приведены сведения, касающиеся притязания на приоритет, например не указана дата подачи предшествующей заявки;

- воспроизведение знака является недостаточно четким;
- международная заявка содержит притязание на цвет, но воспроизведение знака в ней не цветное;
- 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 или оплата отсутствует;
- дано поручение об уплате пошлины путем списания со счета, открытого в Международном бюро, но на счете отсутствует необходимая сумма.

993. Любое такое нарушение правил может быть устранено заявителем в течение трех месяцев с даты направления Международным бюро уведомления о наличии такого нарушения. Если несоблюдение правил относится к притязанию 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\(2\)\(b\)\]](#)

994. Если заявитель не смог устранить нарушение в трехмесячный срок, он может попросить о продолжении делопроизводства по заявке. В отношении дополнительной информации о мере послабления в виде продолжения делопроизводства см. пункты 65–69. [\[Правило 5bis\]](#)

995. Если нарушение не было устранено, то делопроизводство по международной заявке прекращается и Международное бюро возмещает уплаченную пошлину за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины за регистрацию знака в черно-белом виде. [\[Правило 11\(5\)\]](#)

996. Если в международной заявке указывается участник, который не может быть указан (например, если заявитель пытается указать участника, Ведомство которого является Ведомством происхождения), то Международное бюро не принимает во внимание такое указание и направляет соответствующее уведомление Ведомству происхождения.

Несоблюдение правил в отношении заявления о намерении использовать знак

997. При указании Соединенных Штатов Америки (США) заявитель должен приложить к международной заявке заявление о намерении использовать знак ([Бланк ММ18](#)). Если такое заявление отсутствует или не соответствует действующим требованиям, Международное бюро уведомит об этом заявителя и Ведомство происхождения. Если отсутствующее или исправленное заявление было получено Международным бюро в течение двухмесячного срока с даты получения международной заявки Ведомством происхождения, заявление рассматривается как поданное должным образом и эта ошибка не повлияет на дату международной регистрации. [\[Правило 11\(6\)\(a\) и \(b\)\]](#)

998. Однако если отсутствующее или исправленное заявление не получено в течение установленного срока, то указание США считается не сделанным. Это еще раз подчеркивает, насколько важно, чтобы Ведомство происхождения как можно быстрее направило международную заявку в Международное бюро. В этом случае Международное бюро уведомит заявителя и Ведомство происхождения и возместит пошлину, уплаченную в связи с указанием США. Международное бюро также отметит, что США могут быть впоследствии указаны в международной регистрации при условии, что такое указание будет сопровождаться необходимым заявлением о намерении использовать знак. [[Правило 11\(6\)\(c\)](#)]

Регистрация, уведомление и публикация

999. Если международная заявка соответствует действующим требованиям, Международное бюро вносит запись о знаке в Международный реестр. Оно также уведомляет ведомства указанных участников о международной регистрации, информирует Ведомство происхождения и направляет владельцу свидетельство. Если, однако, Ведомство происхождения выразило такое желание и информировало об этом Международное бюро, то свидетельство направляется владельцу через Ведомство происхождения. Свидетельство о международной регистрации следует рассматривать как запись о том, что международная заявка была зарегистрирована в Международном бюро, но это не означает, что знак охраняется в указанных участниках, и его не следует путать со свидетельством о регистрации, выданным национальным или региональным Ведомством (такие свидетельства обычно выдаются после того, как знак прошел экспертизу и ему была предоставлена охрана). Свидетельство о международной регистрации выдается на языке международной заявки, даже если заявитель указал, что сообщения от Международного бюро должны быть на другом языке.

1000. Заверенные копии свидетельства о международной регистрации предоставляются при условии уплаты соответствующей пошлины. [[Правило 14\(1\)](#)]

1001. Международная регистрация публикуется в [Бюллетене](#). Бюллетень можно найти в базе [Madrid Monitor](#), размещенной на сайте ВОИС. [[Правило 32\(1\)\(a\)\(i\)](#)]

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Действие международной регистрации

1002. Действие международной регистрации распространяется на участников, явным образом указанных заявителем в международной заявке. [[Статьи 3bis и 3ter](#)]

1003. С даты международной регистрации в каждом указанном участнике знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был депонирован или заявлен непосредственно в Ведомство этого участника. 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 соответствующем участнике, начиная с даты международной регистрации, является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этого участника. [[Статья 4\(1\)](#)]

Дата международной регистрации

1004. Международная регистрация, полученная в результате подачи международной заявки, как правило, имеет дату, на которую международная заявка была принята Ведомством происхождения. [\[Статья 3\(4\)\]](#)

1005. 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. Единственное исключение из этого правила – ситуация, когда может быть установлено, что задержка в получении заявки произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств и Международному бюро были представлены удовлетворившие его доказательства, что она была вызвана войной, революцией, гражданскими беспорядками, забастовкой, стихийным бедствием, нарушениями в работе почтовых служб, служб доставки или электронной связи по причинам, не зависящим от заинтересованной стороны, или другими форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с [правилом 5\(1\)](#). В этом случае на международной регистрации может, тем не менее, стоять дата, на которую международная заявка была фактически или предположительно получена Ведомством происхождения.

Несоблюдение правил: дата в особых случаях

1006. Дата международной регистрации может быть изменена, если в международной заявке отсутствует любой из следующих важных элементов:

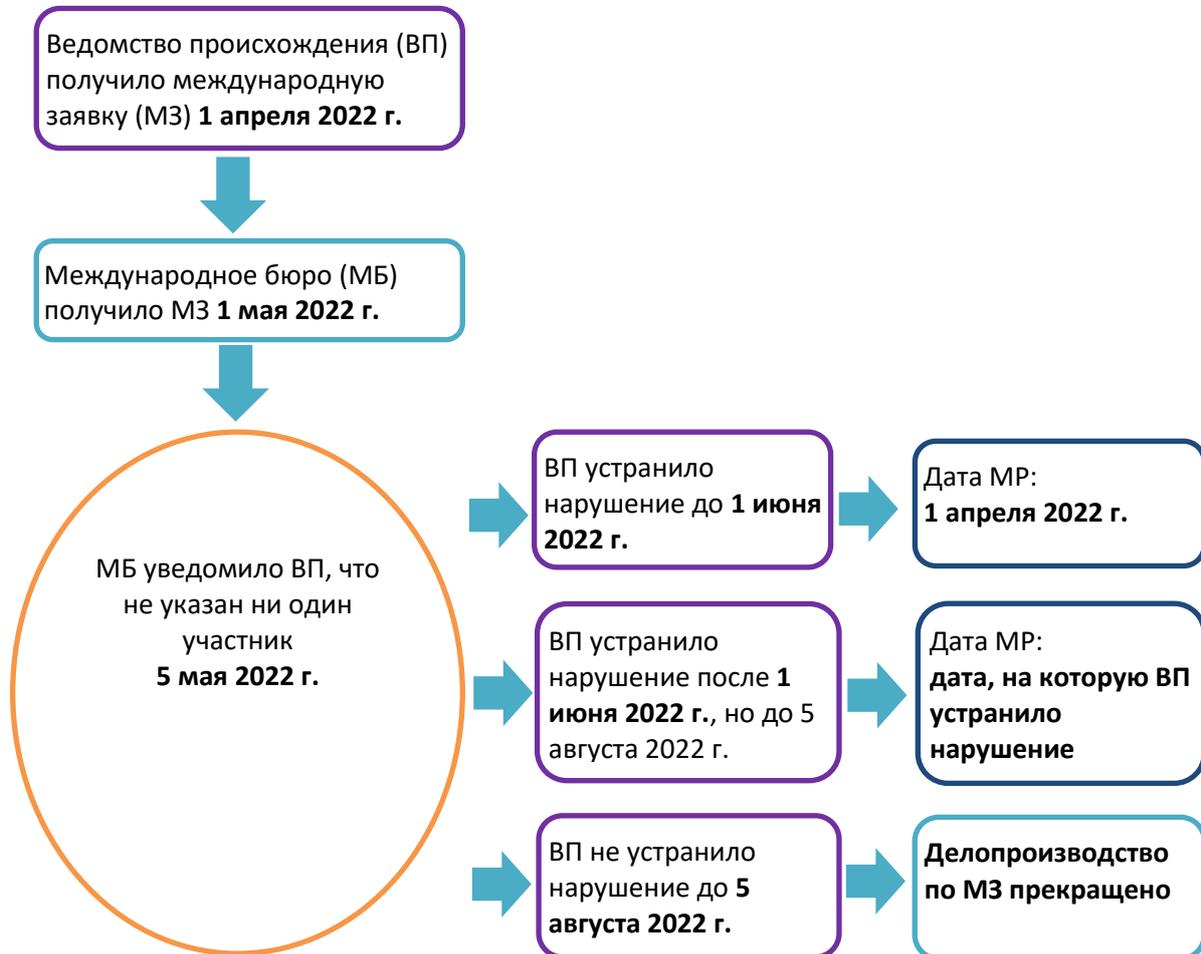
- сведения, позволяющие установить личность заявителя и установить связь с ним или его представителем;
- указание участников, в которых испрашивается охрана;
- воспроизведение знака;
- перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана.

1007. Если Международное бюро получит последний недостающий элемент в течение двухмесячного срока, отведенного Ведомству происхождения для пересылки международной заявки, как указано в пункте 1005, то датой международной регистрации будет дата, когда содержащая нарушения международная заявка была первоначально получена (или считается 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](#), поскольку процедура продолжения делопроизводства никак не влияет на определение даты международной регистрации. [\[Правило 15\(1\)\]](#)

1008. Ответственность за исправление любого из вышеуказанных нарушений лежит на Ведомстве происхождения. Однако заявитель, будучи проинформированным о несоответствиях требованиям, может обратиться в Ведомство с тем, чтобы обеспечить исправление в кратчайшие сроки. Если они не будут исправлены в течение трех месяцев с даты, на которую Ведомство происхождения было уведомлено о наличии нарушений, то делопроизводство по заявке считается прекращенным. [\[Правило 11\(4\)\(a\)\(ii\)\]](#)

Пример определения даты международной регистрации в особых случаях

1009. Следующий пример иллюстрирует совместное применение этих правил для определения даты международной регистрации.



Международная заявка (МЗ) подана в Ведомство происхождения (ВП) 1 апреля и получена Международным бюро (МБ) 1 мая. МБ обнаруживает, что в МЗ не указан ни один участник; 5 мая МБ уведомляет ВП о нарушении и предлагает устранить его до 5 августа;

- если ВП устраняет это несоответствие не позднее 1 июня, то датой МР будет 1 апреля;
- если ВП устраняет несоответствие после 1 июня, но не позднее 5 августа, то датой МР будет дата получения недостающих сведений МБ;
- если ВП не устраняет имеющееся несоответствие до 5 августа включительно, то делопроизводство по МЗ считается прекращенным.

1010. На дату международной регистрации не влияют никакие нарушения правил, кроме тех, которые указаны в пункте 1006; например, несвоевременная уплата пошлин или нарушения при классификации товаров и услуг не затрагивают дату международной регистрации при условии, что эти нарушения устранены в течение установленного для этого срока. [[Правило 15\(2\)](#)]

1011. Заявитель обязан обеспечить, чтобы международная заявка содержала всю необходимую информацию, но было бы полезно, если бы Ведомство происхождения проверило, по меньшей мере, наличие в ней существенных элементов, которые могут повлиять на возможную дату международной регистрации.

1012. Информацию о содержании, записи в реестр, публикации и языке международной регистрации см. в пунктах 384–390.

Прекращение действия базового знака в течение срока зависимости

1013. Международная регистрация зависит от базового знака (т.е. национальной или региональной регистрации или заявки, на которой основана международная регистрация) в течение пяти лет с даты международной регистрации. Охрана, полученная на основе международной регистрации, не может более предоставляться, если — или в той степени, насколько — базовый знак явился предметом аннулирования, отказа от охраны, отмены, признания недействительным или прекращения действия либо если базовый знак явился предметом окончательного решения об отказе или был отозван либо в течение пятилетнего срока либо в результате разбирательства, начатого в течение этого срока.

1014. Данная зависимость является абсолютной и действует независимо от причин, по которым базовый знак был отклонен или отозван либо было прекращено полностью или частично предоставление ему правовой охраны. 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, известна как «центральная атака». Однако часто базовый знак утрачивает силу из-за бездействия владельца, например из-за того, что он не отвечает на отказ в регистрации базового знака, являющегося предметом заявки, или не продлевает срок действия зарегистрированного базового знака.

1015. Чтобы смягчить последствия пятилетнего срока зависимости, установленного в Мадридской системе, Протокол предусматривает для владельца международной регистрации, аннулированной вследствие прекращения действия базового знака, возможность продолжить предоставление охраны в указанных участниках путем преобразования (см. пункты 817–822 и 1245–1251).

1016. По окончании пятилетнего срока зависимости международная регистрация становится независимой от базового знака (с учетом пункта 1027). Следует отметить, что не существует отдельного срока 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

Контроль за статусом базового знака

1017. Важно, чтобы Ведомство происхождения следило за статусом базового знака в течение пятилетнего срока зависимости. Поэтому, когда Ведомство происхождения получает международную заявку, оно должно в национальном реестре товарных знаков рядом с записью о национальной заявке или регистрации сделать отметку о том, что данный знак является базовым знаком для международной регистрации. Если впоследствии в отношении этого национального права будет предпринято какое-либо юридическое действие, которое приведет к изменению объема охраны, Ведомство сразу же увидит, что это действие затрагивает базовый знак, и, проверив сроки (прошло ли пять лет с даты международной регистрации или было ли это действие начато в течение этого пятилетнего срока), поймет, нужно ли ему уведомлять Международное бюро о прекращении действия международной регистрации в соответствии с [правилом 22](#).

1018. Охрана, полученная в результате международной регистрации, не может более предоставляться, если до истечения пяти лет с даты международной регистрации базовый знак потеряет правовую охрану из-за того, что он: [\[Статья 6\(3\)\]](#)

- был отозван;
- прекратил действие;
- был осуществлен отказ от него; или
- он явился предметом окончательного решения об отказе, отмены, аннулирования или признания недействительным.

1019. Если базовый знак прекращает действие только в отношении некоторых товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, то охрана международной регистрации ограничивается соответствующим образом.

1020. 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.

1021. 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 пункте 1018, причем такие процедуры были начаты до окончания пятилетнего срока. Это положение не позволяет владельцу международной регистрации, если его базовый знак подвергся атаке в течение пятилетнего срока зависимости, избежать последствий прекращения действия базовой регистрации путем отказа от заявки или регистрации после окончания этого срока, но до того, как Ведомство или суд вынесут окончательное решение по данному вопросу.

Процедура уведомления о прекращении действия

1022. Если базовый знак прекращает свое действие в течение пятилетнего срока зависимости, Ведомство происхождения должно уведомить Международное бюро о следующих фактах и решениях: [\[Правило 22\(1\)\(а\)\]](#)

- 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) явилась 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.

1023. 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].

1024. От Ведомства происхождения не требуется указывать Международному бюро основания для отказа или другого решения.

1025. 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 фактам и решениям, касающимся международной регистрации; поэтому, если отказ, отзыв, аннулирование и т. д. касаются базового знака только в отношении товаров и услуг, которые не охвачены международной регистрацией, то необходимость направлять в Международное бюро какое-либо уведомление отсутствует. [\[Статья 22\(1\)\(a\)\(iv\)\]](#)

1026. Уведомление не должно направляться до тех пор, пока не станет ясно, что возможность пересмотра решения о прекращении действия отсутствует (но см. также пункты 806–811). 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.

1027. Однако, если Ведомству происхождения известно, что к концу пятилетнего срока все еще рассматривается какое-либо из нижеперечисленных дел и результатом рассмотрения может стать прекращение действия базового знака, оно должно как можно скорее уведомить об этом Международное бюро. Такое уведомление должно ясно указывать на то, что соответствующее действие еще не завершилось принятием окончательного решения. [\[Правило 22\(1\)\(b\)\]](#)

- судебное дело, касающееся базовой регистрации;
- апелляция на решение об отказе по базовой заявке;
- разбирательство, направленное на отзыв базовой заявки;

- возражение по базовой заявке;
- судебное разбирательство по поводу отмены, аннулирования или признания недействительной базовой регистрации или регистрации, полученной на основе базовой заявки.

1028. Если Ведомство происхождения направило предварительное уведомление, как упомянуто в пункте 1027, то 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 проинформировано о решении владельцем или другой стороной, участвовавшей в данном разбирательстве. Правило 22(1)(с) предусматривает, что Ведомство происхождения должно принимать меры в связи со всеми принятыми решениями о прекращении действия и уведомлять Международное бюро о любом решении, о котором ему становится известно, 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\(1\)\(с\)\]](#)

1029. Если это применимо, Ведомство происхождения обращается в Международное бюро с просьбой о прекращении действия международной регистрации в соответствующем объеме (то есть касательно тех товаров и услуг, в отношении которых базовый знак прекратил действие). [\[Статья 6\(4\)\]](#)

1030. 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 может не владеть информацией об иске, предъявленном в суде третьей стороной. 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.

Типовой бланк 9

1031. Не существует официального бланка, который Ведомству происхождения следует использовать для подачи заявления об аннулировании международной регистрации. Бланк ММ8, используемый владельцем для аннулирования, не может использоваться Ведомством. Однако для такого уведомления на сайте ВОИС размещены следующие типовые бланки:

- (i) [Типовой бланк 9А \(MF9A\)](#) должен использоваться в тех случаях, когда базовый знак прекращает свое действие (полностью или частично) в результате окончательного решения. В этом случае Ведомство должно запросить аннулирование международной регистрации [\[Статья 6\(4\)\]](#). Ведомство происхождения также должно использовать этот бланк, если оно ранее направило предварительное уведомление (используя типовой бланк 9В - см. ниже) и теперь хочет уведомить Международное бюро, что принято окончательное решение, которое привело к отказу в регистрации, отзыву, аннулированию, отказу от регистрации, отмене регистрации, признанию ее недействительной или прекращению действия базового знака (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MF9A](#)).

- (ii) [Типовой бланк 9В](#) (MF9В) следует использовать для уведомления Международного бюро в тех случаях, когда Ведомству происхождения известно, что к концу пятилетнего срока все еще продолжается рассмотрение какого-либо из нижеперечисленных дел:
- судебное разбирательство, касающееся базовой регистрации;
 - апелляция на решение об отказе по базовой заявке;
 - разбирательство, направленное на отзыв базовой заявки;
 - возражение по базовой заявке;
 - разбирательство по поводу отмены, аннулирования или признания недействительной базовой регистрации или регистрации, полученной на основе базовой заявки.

См. также [Инструкцию по заполнению бланка MF9В](#).

- (iii) [Типовой бланк 9С](#) следует использовать, если Ведомство происхождения ранее направило предварительное уведомление (используя типовой бланк MF9В) и теперь хочет уведомить Международное бюро о том, что принято окончательное решение, которое не привело ни к одному из окончательных решений, отзыву или отказу, упомянутых в [статье 6\(3\)](#) Мадридского протокола (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MF9С](#)).

1032. Если уведомление не соответствует требованиям, указанным в пунктах 1022 и 1023, 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. Использование, в зависимости от ситуации, типового бланка 9А, 9В или 9С поможет Ведомству происхождения предоставить всю необходимую информацию и снизит риск несоблюдения правил.

1033. Ведомство происхождения должно направить такое уведомление в Международное бюро посредством обычных средств коммуникации: путем передачи данных в формате XML на FTP- или SFTP-сервер либо с помощью [портала Мадридской системы для Ведомств](#) (см. пункты 860–867).

Внесение в Международный реестр записи о прекращении действия

1034. Международное бюро вносит в Международный реестр записи о любых уведомлениях и пересылает копию уведомления владельцу и в ведомства указанных участников. Если уведомление требует аннулирования международной регистрации, оно будет аннулировано в той же степени; Международное бюро уведомляет об этом владельца и ведомства указанных участников.

1035. Правило 22(2)(b) предусматривает, что Международное бюро должно также аннулировать любую международную регистрацию, являющуюся 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\(2\)](#)]

1036. 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 не рассмотрено на конец этого срока, подлежит публикации в [Бюллетене](#). [[Правило 32\(1\)\(a\)\(viii\) и \(xi\)](#)]

Разделение или слияние базовой заявки, регистрации, полученной на ее основе, или базовой регистрации

1037. Национальное законодательство участника может разрешать разделение базового знака на несколько заявок или регистраций путем распределения между ними товаров и услуг, перечисленных в исходной заявке или регистрации, или объединение нескольких базовых заявок или базовых регистраций в одну заявку или регистрацию. Если такое действие совершается в течение пятилетнего срока зависимости, Ведомство происхождения должно уведомить об этом Международное бюро. [[Правило 23](#)]

1038. В таком уведомлении следует указать: [[Правило 23\(1\)](#)]

- номер соответствующей международной регистрации; если такой номер еще не присвоен, 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.

1039. Аналогичным образом Ведомство происхождения должно уведомлять Международное бюро о разделении базовой регистрации или слиянии базовых регистраций, либо о регистрации (регистрациях), полученной на основе базовой заявки (заявок) в течение пятилетнего срока. [[Правило 23\(3\)](#)]

1040. Для таких уведомлений Международного бюро нет типовых бланков; достаточно простого письма от Ведомства происхождения с указанием соответствующей информации.

1041. Международное бюро вносит запись об уведомлении в Международный реестр и уведомляет о разделении или слиянии ведомства указанных участников и владельца международной регистрации. Соответствующая информация публикуется в [Бюллетене](#). [[Правило 32\(1\)\(a\)\(xi\)](#)]

1042. 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. Владелец или третьи лица могут обратиться непосредственно в Ведомство происхождения с просьбой предоставить полные сведения об этих заявках и/или регистрациях.

1043. 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 лишь предоставление ведомствам указанных участников и третьим сторонам информации о положении дел с базовым знаком в течение периода, когда международная регистрация является зависимой от него.

РОЛЬ ВЕДОМСТВА УКАЗАННОГО УЧАСТНИКА

1044. Если в международной регистрации указан какой-либо участник, то Ведомство этого участника должно провести экспертизу по существу международной регистрации (а также последующего указания, если это применимо) в соответствии со своим национальным законодательством и практикой и направить соответствующие решения об объеме охраны в соответствии с правилами 17, 18^{ter} и 19; это может быть:

- предварительный отказ в предоставлении охраны ([правило 17](#));
- заявление о предоставлении охраны ([правило 18^{ter}\(1\)](#)) или заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа ([правило 18^{ter}\(2\)](#));
- подтверждение полного отказа ([правило 18^{ter}\(3\)](#));
- заявление о последующем решении ([правило 18^{ter}\(4\)](#)); или
- признание регистрации недействительной ([правило 19](#)).

1045. Ведомство указанного участника также будет получать и должно будет принимать к сведению многие другие уведомления, касающиеся записи в реестре о международной регистрации, например, уведомления об изменениях в сведениях о владельце и об изменении в праве собственности, об ограничении прав (ограничение, аннулирование и отказ) и о продлении.

1046. Особое внимание Ведомство должно уделять уведомлениям о внесении записи о:

- выданной лицензии;
- ограничении; и
- изменении в праве собственности.

1047. Рассмотрев такие уведомления, Ведомство должно уведомить Международное бюро, если такие записи не имеют силы в данном участнике, за исключением случаев, когда в отношении лицензий участник сделал заявление в соответствии с правилом 20^{bis}(6). [[Правило 20^{bis}](#)] [[Правило 27\(4\) и \(5\)](#)]

1048. Кроме того, в обязанности Ведомства указанного участника входит:
- подача от имени владельца просьб о разделении международных регистраций и просьб о слиянии международных регистраций, являющихся следствием разделения ([правила 27bis и 27ter](#)) (см. пункты 1206–1214 и 1215–1226);
 - внесение записей о замене ([статья 4bis](#) и [правило 21](#)) (см. пункты 1227–1244);
 - Получение просьб о преобразовании международной регистрации в национальную или региональную заявку или регистрацию ([статья 9quinquies](#)) (см. пункты 1245–1251).

ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ВЕДОМСТВАХ УКАЗАННЫХ УЧАСТНИКОВ

1049. Ведомство участника может быть указано в международной заявке или в последующем указании после международной регистрации. Однако в обоих случаях роль Ведомства одна и та же: оно должно провести экспертизу международной регистрации. Ведомство должно принять решение об объеме охраны в соответствии с [правилами 16–18ter](#), как объясняется в следующих пунктах.

Ведомство, указанное в международной заявке

1050. Если Ведомство участника получает приведенное ниже уведомление, что оно указано в международной заявке, то наиболее важными для дальнейшей работы датами являются дата международной регистрации и дата уведомления.

Registrations



NOTIFICATION

ENN/2006/14

<i>Reproduction of the mark</i>	
<i>Registration number</i>	879 539
<i>Registration date</i>	December 27, 2005
<i>Date next payment due</i>	December 27, 2025
<i>Name and address of holder</i>	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle chemin des Colombettes 34, CH-1211 Genève 20 (Switzerland)
<i>Legal nature of the holder (legal entity) and place of organization</i>	organisation intergouvernementale, (sans objet)
<i>Classification of figurative elements</i>	16.3; 27.5
<i>List of goods and services</i> NCL(8)	<p>9 Media (other than paper) for viewing by means of electronic machines, including magnetic tapes, optical discs, DVDs and CD-ROMs, holding bibliographical and graphical data, documentation and information on patents of invention, instructional or teaching apparatus and instruments; computer programs and software stored on optical or magnetic media and containing information for the field of patents of invention; electronic publications (downloadable).</p> <p>16 Manuals, printed matter and pamphlets; instructional and teaching material (except apparatus).</p> <p>35 Clerical services for data banks (including statistical data), in connection with the provision of information in the field of patents of invention, including collection, updating, editing, formatting, development and analysis of such data.</p> <p>38 Telecommunications services for data banks, in connection with data in the field of patents of invention, including online distribution and transmission of such data; providing user access to servers and databases; telecommunications by means of computer terminals.</p> <p>41 Teaching and training services; arranging and conducting of seminars, presentations for teaching purposes, lectures and taught classes; publishing of information and documentation; all the above services in the field of patents of invention.</p> <p>42 Legal and technical advice in the field of patents of invention, including services for submitting applications for patents of invention, analysis (scientific, technical and technological) of data (including statistical data) in the field of patents of invention.</p>
<i>Basic registration</i>	Switzerland, 19.07.2005, 538720
<i>Data relating to priority under the Paris Convention</i>	Switzerland, 19.07.2005, 538720
<i>Designations under the Madrid Protocol</i>	Australia, European Union, Japan, Republic of Korea, Singapore, United States of America
<i>Declaration of intention to use the mark</i>	Singapore, United States of America
<i>Date of notification</i>	20.04.2006
<i>Language of the international application</i>	English

1051. С даты международной регистрации в каждом указанном участнике знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был депонирован или заявлен непосредственно в Ведомство этого участника. 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 соответствующем участнике, начиная с даты международной регистрации, является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этого участника. [\[Статья 4\(1\)\]](#)

1052. Следовательно, при экспертизе международной регистрации Ведомство должно определить, могут ли права быть предоставлены начиная с даты международной регистрации; в приведенном выше примере это 27 декабря 2005 г. Срок (один год или 18 месяцев), установленный для уведомления Международного бюро о предварительном отказе, начинается с даты уведомления, в данном случае – с 20 апреля 2006 г.

Ведомство, указанное в последующем указании

1053. Если Ведомство участника получает приведенное ниже уведомление, что оно указано в последующем указании, то наиболее важными для дальнейшей работы датами являются дата последующего указания участника, в котором находится данное Ведомство, и дата уведомления.

Designations subsequent
to international registration**NOTIFICATION**

EXN/2013/49

<i>Reproduction of the mark</i>	ROMARIN
<i>Registration number</i>	605 000
<i>Subsequent designations under the Madrid Protocol</i>	Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Botswana, Colombia, Curaçao, Ghana, Israel, Madagascar, Mexico, New Zealand, Oman, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sint Maarten (Dutch part), Tunisia
<i>Date of subsequent designation</i>	October 16, 2013
<i>Date of notification</i>	19.12.2013
<i>International registration concerned</i>	605 000
<i>Registration date</i>	June 16, 1993
<i>Date of the renewal</i>	June 16, 2013
<i>Date next payment due</i>	June 16, 2023
<i>Declaration of intention to use the mark</i>	Ireland, New Zealand, Singapore, United Kingdom, United States of America
<i>Name and address of holder</i>	ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE chemin des Colombettes 34, CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland)
<i>List of goods and services</i>	9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media. 35 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely collection, storage, update, formatting, analysis, archiving, sorting and documentation of data, including information, communications, images, films and documents. 38 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely distribution and delivery of data, including information, communications, images, films and documents.
<i>Basic registration</i>	Switzerland, 01.04.1993, 402 418
<i>Data relating to priority under the Paris Convention</i>	Switzerland, 01.04.1993, 402 418
<i>Language of the international application</i>	French

1054. Начиная с даты последующего указания, в каждом участнике, названном в последующем указании к международной регистрации, знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был депонирован или заявлен непосредственно в Ведомство этого участника. 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 соответствующем участнике, начиная с даты последующего указания, является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этого участника.

1055. Следовательно, при экспертизе международной регистрации Ведомству необходимо определить, могут ли права быть предоставлены начиная с даты последующего указания; в приведенном выше примере это 16 октября 2013 г. Срок, установленный для уведомления Международного бюро о предварительном отказе, начинается с даты уведомления, в данном случае – с 19 декабря 2013 г.

Экспертиза по существу (критерии)

1056. Ведомство указанного участника должно проводить экспертизу по существу в соответствии с национальным законодательством и практикой. Оно не может проводить формальную экспертизу (например, проверку классификации товаров и услуг), так как это уже было сделано Международным бюро (см. пункты 339–375 и 962–1001).

Ограничения

1057. Международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг в отношении одного или нескольких указанных участников. Аналогичным образом, ограничение может относиться к участнику, названному в последующем указании к международной регистрации.

1058. Независимо от того, указан ли участник в международной заявке или после международной регистрации, Ведомство должно провести экспертизу ограничения, чтобы убедиться, что ограниченный перечень товаров и услуг не выходит за пределы основного перечня. В противном случае Ведомство на этом основании может вынести предварительный отказ в предоставлении охраны международной регистрации. Ведомства должны обращать особое внимание на ограничения в последующих указаниях, как показано ниже. Ограничение (в красной рамке) следует сопоставить с основным перечнем международной регистрации (в зеленой рамке).

Designations subsequent
to international registration

NOTIFICATION

EXN/0/0

*Reproduction of the mark***ROMARIN***Registration number* **605 000***Subsequent designations under
the Madrid Protocol* **Canada***Limitation of the list
of goods and services* **Canada***List limited to:*

9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media.

Date of subsequent designation **April 26, 2022***Date of notification* **12.05.2022***International registration
concerned* **605 000***Registration date* **June 16, 1993***Date of the renewal* **June 16, 2013***Date next payment due* **June 16, 2023***Declaration of intention to use
the mark* **Ireland, New Zealand, Singapore, United Kingdom, United States
of America***Name and address of holder* **Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Ch. des Colombettes, 34, CH-1202 Genève (Switzerland)***State of which
the holder is a national* **Switzerland***Legal nature of the holder (legal
entity) and place of organization* **UN Specialised Agency, Geneva, CH***Address for correspondence* **ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE, chemin des Colombettes 34, CH-1211
GENÈVE 20 (Switzerland)***Name and address
of the representative* **OMPI S.R.L., Via Salvo d'Acquisto, 4/A, I-42020 ALBINEA
(REGGIO EMILIA) (Italy)***List of goods and services*

9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media.
35 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely collection, storage, update, formatting, analysis, archiving, sorting and documentation of data, including information, communications, images, films and documents.
38 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely distribution and delivery of data, including information, communications, images, films and documents.

Basic registration **Switzerland, 01.04.1993, 402 418**

Решения об объеме охраны

1059. Ведомство указанного участника должно принять решение об объеме охраны. Международное бюро разработало типовые бланки для всех видов сообщений, которые может направлять Ведомство указанного участника. Эти [типовые бланки](#) и пояснения к ним размещены на сайте ВОИС.

Основания для отказа

1060. Каждый указанный участник 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 соответствующего участника. [\[Статья 5\(1\)\]](#)

1061. Ведомство участника не может отказать в предоставлении охраны международной регистрации, приводя следующие причины:

- на том основании, что она охватывает более одного класса или слишком много наименований товаров или услуг. Ведомство указанного участника должно согласиться с тем, что международная регистрация может охраняться в данном участнике для нескольких классов товаров и услуг, даже если это Ведомство в соответствии со своей национальной практикой разрешает только подачу заявок на предоставление охраны одному классу.
- по формальным основаниям, поскольку формальные требования уже проверены Международным бюро.
- на основании классификации товаров и услуг в международной регистрации, даже если Ведомство не согласно с этой классификацией, утвержденной Международным бюро.

1062. Если уведомление об указании включает заявление о том, что владелец желает, чтобы знак рассматривался как знак, выполненный в стандартном шрифтовом исполнении, то каждый указанный участник должен сам принимать решение относительно действия такого заявления.

1063. Ведомство может возразить против какого-либо термина в перечне товаров и услуг, если считает его слишком широким или слишком неопределенным. Такое возражение должно быть оформлено в виде предварительного отказа. Ведомство может предложить заменить такой широкий или неопределенный термин более узким или точным термином в перечне товаров и услуг в Международном реестре. Если владелец ответит на предварительный отказ и примет термин, предложенный Ведомством, то это по сути будет означать ограничение объема охраны в отношении данного участника. Например, Ведомство может вынести предварительный отказ на том основании, что оно считает термин "компьютерное программное обеспечение" слишком широким. В таком случае желательно, чтобы соответствующее Ведомство предоставило владельцу какие-либо указания или предложения о том, как преодолеть отказ, например, предложив поправку: "компьютерное программное обеспечение для логистики, а именно программное обеспечение для отслеживания перемещения документов, посылок и грузов".

1064. Важно понимать, что перечень товаров и услуг классифицируется согласно изданию и версии [Ниццкой классификации](#), которые действуют на момент внесения записи о международной регистрации. Это означает, что Ведомство указанного участника также должно проводить экспертизу перечня, руководствуясь этой версией и изданием. Международное бюро не пересматривает классификацию товаров и услуг в международных регистрациях после их записи в реестр. Например, Ведомство участника, который был назван в последующем указании к международной регистрации, содержащей термины, отнесенные к классу 42, не может вынести отказ только на том основании, что включенные в класс 42 услуги теперь относятся к другим классам в соответствии с современной версией и изданием Ниццкой классификации (например, к классам 43 и 44).

1065. Ведомство не должно рекомендовать владельцу обращаться непосредственно в Международное бюро для преодоления любых оснований для отказа. Хотя Ведомство может вынести предварительный отказ на том основании, что описание знака является недостаточно ясным, владелец не сможет попросить об изменении описания в Международном реестре. Однако любая поправка к описанию, согласованная владельцем и соответствующим Ведомством, может быть отражена в окончательном решении, принятом Ведомством после предварительного отказа, и внесена в национальный или региональный реестр. Это же относится и к другим элементам регистрации, таким как притязание на цвет и отказ от ответственности.

Срок для отказа

1066. Если Ведомство находит основания для отказа, оно должно уведомить Международное бюро о предварительном отказе в течение установленного срока.

1067. По умолчанию срок, в течение которого Ведомство указанного участника должно уведомить Международное бюро о предварительном отказе, составляет один год с даты, когда Международное бюро уведомило это Ведомство, что оно указано в международной регистрации или в последующем указании. [\[Статья 5\(2\)\(a\)\]](#)

1068. Однако любой участник может заявить, что для международных регистраций, в которых он указан, срок в один год заменяется 18 месяцами (см. пункты 1299 и 1300). [\[Статья 5\(2\)\(b\)\]](#)

Уведомление о возможном возращении (типовые бланки 1 и 2)

1069. По истечении 18-месячного срока Международное бюро может быть уведомлено об отказе в предоставлении охраны в результате поданного возражения в том случае, если участник сделал заявление в соответствии со [статьей 5\(2\)\(c\)](#). Это возможно при условии, что Ведомство до истечения 18-месячного срока проинформировало Международное бюро о том, что после истечения этого срока могут быть поданы возражения в отношении международной регистрации. Более того, уведомление о предварительном отказе, основанном на возражении, должно быть подано 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. Если сроки не соблюдены, предварительный отказ, основанный на возражении, будет отклонен. [\[Статья 5\(2\)\(c\)\]](#) [\[Правило 16\(1\)\]](#)

1070. Многие ведомства предусмотрели в своих ИТ-системах специальную функцию, которая автоматически выдает предупреждение в отношении международной регистрации в том случае, если для данной регистрации прошло, например, 15 месяцев после даты получения от Международного бюро уведомления об указании, а Ведомство еще не сделало заявление в соответствии с [правилом 18ter](#).

1071. Ведомства должны учитывать, что заявление, сделанное в соответствии со [статьей 5\(2\)\(b\) или \(c\)](#), будет недействительным во взаимоотношениях между участниками, которые являются сторонами как Соглашения, так и Протокола. Это означает, что если и участник, к которому относится Ведомство происхождения, и указанный участник связаны обоими договорами, срок для уведомления о предварительном отказе составляет один год, несмотря на то что указанный участник мог сделать заявление о продлении этого срока. [[Статья 9sexies](#)]

1072. Установленный срок (один год или 18 месяцев) означает, что Ведомство, желающее вынести отказ в отношении международной регистрации, в которой оно указано, должно сделать это в течение этого срока; в противном случае будет считаться, что эта международная регистрация пользуется охраной на соответствующей территории. [[Статья 4](#)]

1073. Срок в один год или 18 месяцев относится только к уведомлению о предварительном отказе. Для уведомления Международного бюро об окончательном решении, принятом Ведомством, предельный срок не предусмотрен.

1074. 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. Ведомство может использовать [типовой бланк 1 или 2](#) в зависимости от того, известны или нет даты подачи возражения в будущем. Если даты еще не известны, например, неясно, будет ли международная регистрация опубликована для подачи возражения, следует использовать [типовой бланк 1](#) (информация, относящаяся к возможным возражениям). Позже, когда даты станут известными (когда Ведомство начнет готовиться к публикации международной регистрации для подачи возражения), Ведомство должно направить [типовой бланк 2](#) (даты начала и окончания срока подачи возражения), содержащий информацию о датах начала и окончания срока подачи возражения. В том случае, если срок подачи возражения может быть продлен, достаточно указать только дату начала срока подачи возражения. Ведомство должно помнить о предельном сроке уведомления о предварительном отказе на основании возражения, установленном в [статье 5\(2\)\(c\)\(ii\)](#). Международное бюро вносит запись о данной информации в Международный реестр, пересылает ее владельцу международной регистрации и публикует в [Бюллетене](#). Бюллетень доступен в системе [Madrid Monitor](#). [[Правило 16\(1\)\(b\) и \(2\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(ii\)](#)]

1075. Ведомство может уведомить о предварительном отказе, основанном на возражении, после окончания 18-месячного срока в том случае, если оно заранее сообщило Международному бюро в соответствии с [правилом 16](#), что, возможно, направит такое уведомление позже окончания срока. Следующий пример иллюстрирует применение этих положений:

- *В международной регистрации (MP) указан конкретный участник в отношении товаров (X + Y + Z).*
- *По результатам экспертизы Ведомство считает, что данной MP должно быть отказано в предоставлении охраны в отношении некоторых из этих товаров (X + Y), но охрана может быть*

предоставлена в отношении остальных товаров (Z). Через девять месяцев после даты направления ему уведомления об указании Ведомство отправляет уведомление о предварительном отказе в отношении товаров (X + Y). В этом уведомлении говорится, что владелец должен в течение шести месяцев сообщить Ведомству, хочет ли он подать просьбу о пересмотре этого отказа; в нем также сообщается, что после решения вопроса об отказе возможна подача возражения третьей стороной, даже если это произойдет по истечении 18-месячного срока с даты уведомления об указании. В уведомлении также говорится, что если владелец не ответит в течение шестимесячного срока, то будет считаться, что в соответствующем участнике данной МР предоставлена охрана в отношении товаров (Z), но отказано в охране в отношении товаров (X + Y); в таком случае Ведомство опубликует сообщение об этом и в течение четырех месяцев после его публикации может быть подано возражение против предоставления охраны в отношении товаров (Z).

- В течение шестимесячного срока владелец присылает просьбу о пересмотре предварительного отказа в отношении товаров (X + Y). После такого пересмотра выносится решение об отказе в охране в отношении товаров (X), но предоставлении охраны в отношении товаров (Y); Ведомство публикует сообщение, что товарному знаку предоставляется охрана в отношении товаров (Y + Z) и что возражение против такого решения может быть подано в течение четырех месяцев с даты публикации. Владелец уведомляется о принятом решении и о публикации соответствующего сообщения, а также о дате этой публикации и продолжительности срока подачи возражения.
- Владелец также может не ответить Ведомству в течение установленного им срока на уведомление об отказе в предоставлении охраны в отношении товаров (X + Y). По истечении этого срока Ведомство публикует сообщение, что знаку предоставлена охрана в отношении товаров (Z) и что возражение против этого может быть подано в течение четырех месяцев с даты публикации. Одновременно владелец информируется о публикации этого сообщения, а также о его дате и продолжительности срока подачи возражения.

1076. Данный пример приведен исключительно для наглядности. Возможно множество различных вариантов в зависимости от законодательства участников.

1077. В итоге по истечении одного года владелец узнает, подлежит ли охране его знак в данном участнике 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 указанный участник не сделал заявление о продлении срока для отказа до 18 месяцев; и
- в отношении всех указаний, если указанный участник сделал заявление о продлении срока для отказа до 18 месяцев, но этот участник и участник, на основании связи с которым владелец получил право сделать данное указание, являются сторонами одновременно и Соглашения, и Протокола (см. также пункты 93–101). [\[Статья 9sexies\(1\)\(b\)\]](#)

1078. Что касается любых указаний, относящихся к участнику, который сделал заявление о продлении срока до 18 месяцев и к которому неприменима [статья 9sexies](#), то по истечении 18 месяцев владелец узнает, предоставлена ли международной регистрации охрана в этом указанном участнике или же в охране, возможно, будет отказано и если так, то по каким причинам. Если этот указанный участник также сделал заявление о возможности уведомления о предварительном отказе, основанном на возражении, по истечении 18 месяцев, то по истечении этого срока владелец узнает, возможна ли подача возражений на более поздней стадии.

1079. Если срок для уведомления о предварительном отказе истек, а Международное бюро не внесло запись об уведомлении о предварительном отказе в отношении указания любого участника, то в базе данных [Madrid Monitor](#) будет опубликовано следующее заявление: "Срок вынесения отказа истек и уведомление о предварительном отказе не было зарегистрировано (применено правило 5)".

Процедура отказа в охране

Уведомление о предварительном отказе в предоставлении охраны

1080. Соответствующее Ведомство должно уведомить Международное бюро о предварительном отказе в предоставлении охраны. Такое уведомление должно содержать сведения о соответствующей международной регистрации и быть написано на языке сообщений, выбранном данным Ведомством: английском, французском или испанском. [[Правило 6](#)]

1081. Для представления уведомлений о предварительном отказе Международное бюро разработало [типовые бланки MF3A](#) и [MF3B](#).

1082. В уведомлении должны быть указаны основания, по которым Ведомство полагает, что охрана не может быть предоставлена («предварительный отказ ex officio»), или указано, что охрана не может быть предоставлена вследствие поданного возражения («предварительный отказ на основании возражения»), или и то и другое. Оно также должно содержать ссылки на соответствующие положения применимого закона. Наконец, должно быть четко указано, относится ли предварительный отказ ко всем товарам и услугам, охваченным международной регистрацией; если нет, то должны быть перечислены товары, к которым относится или не относится предварительный отказ.

1083. Если основания для отказа касаются предшествующего конфликтующего знака, Ведомство должно также предоставить все сведения об этом знаке (включая дату и номер подачи или регистрации, дату приоритета (если таковой имеется), воспроизведение знака (которое, если знак не содержит изобразительных элементов, может быть просто напечатано), имя и адрес владельца знака и перечень всех товаров или услуг, охватываемых этим знаком, или только относящихся к делу товаров или услуг; этот перечень может быть составлен на языке упомянутой заявки или регистрации). Например, если Ведомство в Норвегии направляет уведомление о предварительном отказе на основании предшествующего права, то сведения об этом предшествующем праве могут быть на норвежском языке.

1084. Уведомление об отказе должно относиться только к одной международной регистрации. [[Правило 17\(1\)](#)]

1085. Ведомство должно направить уведомление о предварительном отказе в Международное бюро, которое перешлет его владельцу. Владелец должен быть предоставлен срок для ответа на предварительный отказ и подробная информация об органе, куда следует направить этот ответ. Если для подачи ответа требуется местный представитель, это также должно быть указано. Ведомства должны установить разумный срок, чтобы дать владельцу достаточно времени для принятия решения о том, оспаривать ли отказ, а если он примет такое решение, то для назначения местного представителя, который будет взаимодействовать с Ведомством от его имени. Такой срок должен составлять не менее двух месяцев и предпочтительно отсчитываться с даты, когда Международное бюро отправило владельцу предварительный отказ. Ведомство должно учитывать, что Международное бюро должно будет подвергнуть экспертизе полученный от него предварительный отказ, прежде чем направить его владельцу. Если предварительный отказ соответствует правилам, Международное бюро вносит запись об этом в Международный реестр и уведомляет владельца, пересылая ему копию записи. Если Ведомство установит короткий срок, исчисляемый с даты принятия решения об отказе, у владельца будет очень мало времени для рассмотрения предварительного отказа. В худшем случае это может привести даже к тому, что срок для ответа будет пропущен и права будут утрачены.

1086. В уведомлении о предварительном отказе Ведомство должно указать все имеющиеся основания для отказа. Ведомство не может добавить дополнительные основания позже; это следует делать только в исключительных обстоятельствах и только в том случае, если есть возможность в пределах применимого срока для отказа подать новое уведомление о предварительном отказе, включающее все соответствующие основания.

1087. Если в уведомлении о предварительном отказе указывается необходимость назначения местного представителя, требования в отношении такого назначения регулируются законодательством и практикой соответствующего участника. С большой долей вероятности они будут отличаться от требований в отношении назначения представителя при Международном бюро. Поэтому Ведомство должно предоставить владельцу как можно больше информации, чтобы облегчить ему поиски подходящего представителя. Например, если на сайте Ведомства есть список утвержденных представителей или поверенных, то следует добавить ссылку на этот сайт или предоставить информацию о том, где можно найти этот список.

Полный или частичный отказ

1088. Если ведомство желает уведомить Международное бюро о предварительном отказе, оно должно четко указать, идет ли речь о полном или частичном отказе. От формы отказа (полный или частичный) зависит, должен ли владелец отвечать на предварительный отказ или нет. В большинстве случаев предварительный отказ является полным.

Полный предварительный отказ

1089. В случае полного предварительного отказа владелец должен ответить на отказ, а если он этого не сделал, то делопроизводство по указанию считается прекращенным, даже если основания для отказа относятся только к некоторым товарам и услугам, т.е. если владелец не ответил на предварительный отказ, то выносится отказ в отношении международной регистрации целиком (т.е. полностью).

1090. Ведомство должно использовать [типовой бланк 3А](#) (MF3A) для уведомления Международного бюро о решении отказать в предоставлении охраны международной регистрации на своей территории в отношении всех товаров и услуг в результате

проведения экспертизы *ex officio* (предварительный отказ *ex officio*), возражения (предварительный отказ, основанный на возражении) или по обеим причинам. Если предварительный отказ основан только на возражении или на возражении и причинах, выдвинутых Ведомством *ex officio*, Ведомство должно сообщить имя и адрес оппонента. Если предварительный отказ *ex officio* основан на предшествующем знаке или если возражение основано на предшествующем знаке, то соответствующая информация может быть предоставлена путем приложения распечатки из реестра или базы данных. Дополнительную информацию о предварительном отказе, основанном на возражении, см. в пунктах 1069–1079.

1091. При заполнении бланка MF3A Ведомство должно дать владельцу как можно больше полезной информации.

Пример полного предварительного отказа

1092. Приведенная ниже выдержка из бланка MF3A показывает, как оформляется полный временный отказ от предоставления охраны.

Международная регистрация (МР) охватывает классы 1, 5 и 30. Ведомство отказало в предоставлении охраны, заявив, что считает МР описательной в отношении товаров класса 30. Владелец должен ответить на предварительный отказ в течение установленного срока. Если владелец не ответит на предварительный отказ, МР будет отклонена целиком и делопроизводство по указанию в этом участнике будет прекращено. Это будет полный предварительный отказ в предоставлении охраны.

IV. Информация о типе предварительного отказа:

Пожалуйста, укажите тип отказа, отметив **только один** из следующих вариантов:

- Полный предварительный отказ на основании экспертизы ex officio.
- Полный предварительный отказ на основании возражения.
- Полный предварительный отказ, основанный как на экспертизе ex officio, так и на возражении.

Если отказ основан на возражении или как на экспертизе ex officio, так и на возражении, пожалуйста, укажите:

- i) имя оппонента:
- ii) адрес оппонента:

V. Информация, касающаяся области применения предварительного отказа:

Предварительный отказ относится ко всем товарам и услугам.

VI. Основания для отказа (если применимо, см. пункт VII):

Знак считается описательным в отношении товаров, отнесенных к классу 30.

Частичный предварительный отказ

1093. В случае частичного предварительного отказа Ведомство находит основания для отказа, но не требует от владельца ответа для того, чтобы (частично) начать применять указание в отношении некоторых товаров и услуг или с каким-либо другим условием. Это происходит, например, когда Ведомство находит основания для отказа в предоставлении охраны в отношении одного из трех классов, охватываемых международной регистрацией, и информирует владельца о том, что, если он не подаст просьбу о пересмотре в течение установленного срока, то Ведомство опубликует для подачи возражения международную регистрацию, включающую два приемлемых класса. Владелец хочет продолжить обработку международной регистрации, включающей два класса, в отношении которых не был вынесен отказ, вместо того, чтобы вкладывать средства в оспаривание решения. В этом случае Ведомство приступит к публикации знака для подачи возражения по истечении срока для ответа. Ведомство также может вынести частичный отказ после предложения об уточнении условий, например, если Ведомство предложило включить дискламацию и владелец согласен на это предложение (см. пункты 418 и 1101, касающиеся условного принятия).

1094. Ведомство должно использовать [типовой бланк 3В](#)(MF3B) для уведомления Международного бюро о решении отказать в предоставлении охраны международной регистрации на своей территории в отношении только некоторых товаров и услуг в результате проведения экспертизы ex officio (предварительный отказ ex officio), возражения (предварительный отказ, основанный на возражении) или по обеим причинам. Если предварительный отказ основан только на возражении или на возражении и причинах, выдвинутых Ведомством ex officio, Ведомство должно сообщить имя и адрес оппонента. Ведомство должно четко указать товары и услуги, к которым относится или не относится предварительный отказ. Если предварительный отказ ex officio основан на предшествующем знаке или если возражение основано на предшествующем знаке, то соответствующая информация может быть предоставлена путем приложения распечатки из реестра или базы данных.

1095. При заполнении бланка MF3B Ведомство должно дать владельцу как можно больше полезной информации. Ниже приведены выдержки из заполненного бланка MF3B.

Пример частичного предварительного отказа в предоставлении охраны

Международная регистрация (МР) охватывает классы 3, 18 и 25. Ведомство отказало в предоставлении охраны МР в отношении товаров класса 3 из-за наличия предшествующего знака. Владелец не обязан отвечать на предварительный отказ, если только он не хочет оспорить предварительный отказ в предоставлении знака охраны в отношении класса 3. Владелец решает не отвечать, и Ведомство публикует знака для подачи возражения в отношении товаров классов 18 и 25. Это будет частичный предварительный отказ.

IV. Информация о типе предварительного отказа:

Укажите тип отказа, отметив **только один** из следующих вариантов:

- частичный предварительный отказ на основании экспертизы ex officio;
- частичный предварительный отказ на основании возражения;
- частичный предварительный отказ, основанный как на экспертизе ex officio, так и на возражении.

Если отказ основан на возражении или как на экспертизе ex officio, так и на возражении, пожалуйста, укажите:

- i) имя оппонента:
- ii) адрес оппонента:

V. Информация, касающаяся области применения предварительного отказа:

Укажите область применения отказа, выбрав один из двух перечисленных ниже вариантов, и, если применимо, перечислите соответствующие товары и услуги:

- Предварительный отказ относится только к следующим товарам и услугам (перечислите товары и услуги, в отношении которых был вынесен отказ):

Все товары класса 3.

- Предварительный отказ НЕ относится к следующим товарам и услугам (перечислите товары и услуги, в отношении которых не был вынесен отказ):

VI. Основания для отказа (если применимо, см. пункт VII):

Отказ в предоставлении знаку охраны в отношении товаров класса 3 вынесен на том основании, что он сходен с ранее зарегистрированным товарным знаком (подробнее см. ниже).

- IX. Информация о возможности попросить о пересмотре решения об отказе, подать апелляцию или иным образом ответить на возражение:**
- (i) Срок для подачи просьбы о пересмотре, подачи апелляции или иного ответа на возражение:
3 месяца.
 - (ii) Исчисление срока (*срок исчисляется с*):
С даты уведомления об отказе, направленного Международным бюро владельцу.
 - (iii) Орган, в который следует направить просьбу о пересмотре, апелляцию или ответ:
Ведомство ИС.
 - (iv) Должны ли просьба о пересмотре, апелляция или ответ быть поданы на определенном языке или через местного представителя:
Для представления интересов владельца в Ведомстве необходим местный представитель.
 - (v) Другие требования, если таковые имеются:
Если ответ не будет подан в срок, указанный выше в пункте ii), Ведомство опубликует международную регистрацию для подачи возражения только в отношении классов 18 и 25.

Предварительный отказ на основании возражения

1096. Третьим сторонам должна быть предоставлена возможность возражать против указания в международной регистрации таким же образом, как и против национальной заявки или регистрации.

1097. Ведомство не обязано еще раз публиковать международную регистрацию. Однако, если Ведомство предусматривает работу с системой возражений, рекомендуется, чтобы оно публиковало международную регистрацию для подачи возражений; в противном случае третьим лицам может быть трудно узнать об этих указаниях.

1098. Если Ведомство сделало заявление о продлении срока для вынесения предварительного отказа, основанного на возражении, после истечения 18-месячного предельного срока (в соответствии со [статьей 5\(2\)\(b\) и \(c\)](#)) и оно понимает, что такое продление может быть применено к данной международной регистрации (это касается всех международных регистраций, в отношении которых не было принято решение в соответствии с [правилом 18ter](#)), Ведомство должно уведомить об этом Международное бюро. Такое уведомление в соответствии с [правилом 16](#) должно быть сделано до истечения 18-месячного срока. Многие Ведомства встроили в свою ИТ-систему функцию автоматического предупреждения в отношении международной регистрации, в которой Ведомство указано, в том случае, если для данной регистрации прошло,

например, 15 месяцев после даты получения от Международного бюро уведомления об указании, а Ведомство еще не сделало заявление в соответствии с [правилом 18ter](#). Ведомство может использовать [типовой бланк 1](#) или [типовой бланк 2](#) в зависимости от того, известны или нет даты подачи будущего возражения. (см. пункт 1069).

1099. Если в Ведомство подано возражение, оно должно уведомить Международное бюро о предварительном отказе, основанном на возражении. На этом этапе Ведомство, возможно, еще не проводило экспертизу возражения на предмет его обоснованности; оно просто помещает всю соответствующую информацию из текста возражения в уведомление о предварительном отказе, основанном на возражении. Важно отметить, что некоторые Ведомства уведомляют о предварительном отказе, основанном на возражении, только в том случае, если они обнаруживают, что приведенные в возражении доводы достаточно обоснованы. В зависимости от того, является ли предварительный отказ полным или частичным (см. выше), Ведомство должно использовать [типовой бланк 3А](#) или [3В](#).

1100. 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 упомянутым выше сведениям, уведомление 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. 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\(3\)](#)]

Условное принятие

1101. На национальном или региональном уровне Ведомство может принять решение об условном принятии; это означает, что, если заявитель соглашается на определенные условия, например на включение конкретной дискламации, то знак будет принят к публикации для подачи возражения или для регистрации. Если Ведомство считает, что данное условие необходимо, оно должно сообщить о нем владельцу в уведомлении о предварительном отказе. Если международная регистрация не может быть полностью принята в существующем виде, Ведомство должно вынести предварительный отказ. Если, например, для преодоления предварительного отказа от владельца требуется согласиться на конкретную дискламацию, Ведомство должно обозначить эту дискламацию в разделе "Другие требования, если таковые имеются". В зависимости от того, должен ли владелец ответить на предложение о включении дискламации в течение установленного срока или нет (т.е. идет ли речь о полном или частичном предварительном отказе), Ведомство выносит окончательное решение об объеме охраны (см. пункты 1127–1155).

Язык уведомления о предварительном отказе

1102. Ведомство должно переслать уведомление о предварительном отказе в Международное бюро посредством обычных средств коммуникации (передать данные в формате xml на FTP- или SFTP-сервер или с помощью [MOP](#)) (см. пункты 860–867).

Внесение записи и публикация предварительного отказа

1103. Международное бюро изучит уведомление о предварительном отказе на предмет его соответствия формальным требованиям. Если оно им соответствует, то Международное бюро внесет запись о предварительном отказе в Международный реестр вместе с указанием даты, когда уведомление было отправлено (или считается отправленным).

1104. Предварительный отказ, кроме того, публикуется в [Бюллетене](#) с указанием того, что отказ является полным (то есть относится ко всем товарам и услугам, охваченным указанием соответствующего участника) 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. [\[Правило 17\(4\)\]](#) [\[Правило 32\(1\)\(a\)\(iii\)\]](#)

Уведомление владельца о предварительном отказе

1105. Международное бюро от имени соответствующего Ведомства пересылает владельцу копию уведомления о предварительном отказе. Кроме того, оно направляет владельцу всю представленную Ведомством соответствующего указанного участника информацию, касающуюся возможной подачи возражения по истечении 18-месячного срока, а также любую информацию, касающуюся дат, в которые начинается и заканчивается срок подачи возражения. [\[Правило 16\(2\)\]](#) [\[Правило 17\(4\)\]](#)

Язык уведомления о предварительном отказе

1106. 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. Международное бюро не переводит предварительный отказ; владелец получает от Международного бюро копию уведомления об отказе на том языке, на котором оно было направлено Ведомством указанного участника. 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 от Международного бюро). [\[Правило 6\(2\), \(3\) и \(4\)\]](#)

Уведомления о предварительном отказе, не соответствующие требованиям

1107. Когда Международное бюро получает уведомление о предварительном отказе, оно проводит его формальную экспертизу.

1108. Существует три категории уведомлений об отказе, в которых допущено несоблюдение правил: уведомления, в которых допущено несоблюдение правил, но запись о них вносится в реестр; уведомления, в которых допущено несоблюдение правил, и запись о них не может быть внесена в реестр; и уведомления о предварительном отказе, который не может рассматриваться Международным бюро как таковой.

Предварительный отказ, который не рассматривается как таковой

1109. Уведомление о предварительном отказе не будет рассматриваться Международным бюро, если в нем не указан номер международной регистрации, основания для возражения или оно было отправлено слишком поздно (т.е. после истечения установленного срока). [[Правило 18\(1\)\(a\) и \(2\)](#)]

1110. Это наиболее серьезное нарушение. В этом случае Ведомство должно будет направить новое уведомление (без нарушений), если у него еще есть время для этого (т.е. если еще не истек годичный или 18-месячный срок, установленный в [статье 5\(2\)](#)). Если этот срок истек, то применяется принцип *молчаливого принятия*, то есть в отсутствие отказа охрана считается предоставленной.

1111. Международное бюро направит копию уведомления владельцу и сообщит ему (а одновременно и приславшему его Ведомству) об отклонении уведомления об отказе и причинах, по которым это было сделано. [[Правило 18\(1\)\(b\) и \(2\)\(c\)](#)]

В уведомлении о предварительном отказе допущено нарушение правил и запись о нем не вносится в Международный реестр

1112. Если 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. Такой тип несоблюдения правил приводит к задержке во внесении в реестр записи об уведомлении о предварительном отказе, поскольку Ведомству будет предоставлено время для устранения нарушения. В таких случаях, если Ведомство направляет исправленное уведомление в двухмесячный срок, упомянутый в уведомлении о несоблюдении правил, Международное бюро для целей [статьи 5\(2\)](#) Протокола считает это исправленное уведомление направленным на ту дату, на которую было направлено неправильно составленное уведомление. Другими словами, если уведомление с нарушениями было направлено в срок, установленный в соответствии со [статьей 5\(2\)](#) Протокола, исправленное уведомление, направленное в пределах двухмесячного срока, упомянутого 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\(1\)\(d\)](#)]

1113. 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\(1\)\(e\) и \(f\)](#)]

1114. Международное бюро направляет владельцу копию исправленного уведомления.

В уведомлении о предварительном отказе допущено несоблюдение правил, но запись о нем вносится в реестр

1115. Если в уведомлении не содержится нарушений, упомянутых в пункте 1112, то Международное бюро вносит в реестр запись о предварительном отказе, хотя в уведомлении допущено несоблюдение правил, и предлагает Ведомству исправить нарушение в течение двух месяцев. В то же время оно направляет владельцу копии

неправильно составленного уведомления и предложения внести исправления, направленного в Ведомство. [\[Правило 18\(1\)\(с\)\]](#)

1116. Это наименее серьезное нарушение; хотя Ведомству предлагается исправить свое уведомление, оно не обязано это делать, поскольку запись о предварительном отказе уже внесена в Международный реестр. Однако исправление уведомления было бы полезно для владельца. В случае исправления Международное бюро внесет запись об исправленном предварительном отказе и направит копию владельцу. К этой категории относятся, например, уведомления, в которых:

- отсутствует перечисление товаров и услуг, к которым относится или не относится предварительный отказ;
- не включено воспроизведение предшествующего конфликтующего знака;
- отсутствуют сведения, относящиеся к предшествующему знаку, включая имя и адрес его владельца.

Процедура после уведомления о предварительном отказе

1117. 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. пункт 1111), ему предоставляются такие же права и средства правовой защиты (например, пересмотр или обжалование отказа), как если бы знак был заявлен непосредственно в Ведомство, которое вынесло решение об отказе. Таким образом, международная регистрация в отношении соответствующего участника является предметом тех же самых процедур, которые применимы к заявке на регистрацию знака, поданной в Ведомство этого участника. [\[Статья 5\(3\)\]](#)

1118. Когда владелец получает уведомление о предварительном отказе, он должен решить, хочет ли он настаивать на указании в отношении соответствующего участника и следует ли ему направить ответ на отказ в это Ведомство. Поэтому Ведомство должно максимально полно разъяснить этот вопрос. В большинстве случаев владельцу необходимо будет проинструктировать местного представителя. После уведомления о предварительном отказе все переговоры по этому вопросу будут происходить между местным представителем и Ведомством. Когда разбирательство будет завершено и Ведомство будет готово вынести решение, оно должно проинформировать Международное бюро об этом решении и предоставить подробную информацию об объеме охраны знака в соответствующем участнике в соответствии с [правилом 18ter\(2\) или \(3\)](#). Подробнее об этом см. ниже, в пунктах 1127 - 1146.

Статус международной регистрации в указанном участнике

1119. В [Правилах 18bis и 18ter](#) говорится о статусе международной регистрации в указанном участнике и о типах сообщений, направляемых Ведомством в Международное бюро по этому поводу.

Временный статус знака

1120. Ведомство, которое не направило уведомление о предварительном отказе, может в установленный срок уведомить Международное бюро о том, что *ex officio* экспертиза завершена и Ведомство не нашло 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\(1\)\(a\)](#)]

1121. Ведомство, уведомившее о предварительном отказе, может направить заявление о том, что *ex officio* экспертиза завершена, указав при этом, 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\(1\)\(b\)](#)]

1122. Уведомление о временном статусе знака является факультативным. Оно направляется только в информационных целях и не обладает обязательной юридической силой в контексте национального процессуального законодательства. Соответствующее Ведомство само решает, хочет ли оно предоставить владельцам такой временный статус. 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.

1123. Ведомство указанного участника, которое направило в Международное бюро заявление о временном статусе в соответствии с [правилом 18bis](#), должно надлежащим образом либо направить уведомление о предварительном отказе в охране в соответствии с [правилом 17\(1\)](#), если возражение или замечание было подано в установленный для отказа срок; либо в отсутствие поданных возражений или замечаний направить в Международное бюро заявление о предоставлении охраны в соответствии с [правилом 18ter](#).

1124. Если Ведомство не предпринимает последующих действий в виде уведомления о предварительном отказе или заявления о предоставлении охраны в соответствии с [правилом 18ter\(1\)](#), то действует принцип *молчаливого принятия* и международная регистрация считается подлежащей охране в соответствующем участнике.

Типовой бланк 8

1125. Ведомство должно использовать [типовой бланк 8](#), чтобы уведомить Международное бюро о таком временном статусе в случае, когда *ex officio* экспертиза была завершена и основания для отказа не были обнаружены, но охрана международной регистрации все еще является предметом возражений или замечаний третьих сторон. Этот бланк также может быть использован, если ранее было направлено уведомление о предварительном отказе.

1126. Затем Ведомство должно уведомить Международное бюро в соответствии с [правилами 17 или 18ter](#), предпочтительно используя, в зависимости от ситуации, типовые бланки 3, 4 или 5:

- Если подано возражение, Ведомство должно уведомить о предварительном отказе, основанном на возражении, в соответствии с [правилом 17](#) (используя [типовой бланк 3А](#) или [3В](#) в зависимости от того, является ли предварительный отказ полным или только частичным).

- Если возражение не подано, Ведомство должно направить заявление о предоставлении охраны в соответствии с [правилом 18ter\(1\)](#) (используя [типовой бланк 4](#)) или заявление о предоставлении частичной или полной охраны после предварительного отказа в соответствии с [правилом 18ter\(2\)](#) (используя [типовой бланк 5](#)).

Окончательный статус международной регистрации

1127. Ведомство участника, указанного в международной регистрации, должно направить в Международное бюро заявление, подтверждающее окончательный статус знака в соответствующем участнике, как только в этом Ведомстве будут завершены все процедуры, касающиеся охраны знака. [[Правило 18ter](#)]

1128. Существует три различных вида окончательных решений о статусе знака, которые описаны ниже.

Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе

1129. Если Ведомство указанного участника завершило все процедуры и не нашло оснований для отказа в предоставлении знака охраны, оно должно как можно скорее и до истечения установленного для вынесения отказа срока направить в Международное бюро заявление о том, что знаку предоставляется охрана.

1130. Оно означает, что Ведомство провело, где это применимо, экспертизу ex officio, не обнаружило оснований для отказа, опубликовало знак для подачи возражений и не получило возражений от третьих сторон, т.е. готово предоставить международной регистрации полную охрану. В идеале, такое заявление должно быть направлено в Международное бюро до истечения установленного срока в один год или 18 месяцев.

1131. Хотя такое заявление является обязательным при соблюдении соответствующих условий, следует отметить, что если Ведомство не направило заявление о предоставлении охраны, это не влечет за собой никаких правовых последствий. Остается неизменным принцип, что в отсутствие уведомления об отказе, направленного в срок, применимый в соответствии со [статьей 5\(2\)](#) Протокола, знаку автоматически предоставляется охрана в соответствующем участнике в отношении всех заявленных товаров и услуг. В этом случае действует принцип *молчаливого принятия*. [[Правило 18ter\(1\)](#)]

1132. Если Ведомство указанного участника требует от владельца уплаты индивидуальной пошлины за указание двумя частями, то направление заявления о предоставлении охраны должно сопровождаться уплатой второй части пошлины. [[Правило 34\(3\)](#)]

Типовой бланк 4

1133. Ведомству рекомендуется использовать [типовой бланк 4](#), чтобы уведомить Международное бюро о таком заявлении о предоставлении охраны, то есть о том, что оно завершило все свои процедуры и не нашло оснований для отказа в охране до истечения срока отказа, предусмотренного [статьей 5\(2\)](#). Поскольку охрана предоставляется знаку в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, Ведомство не должно перечислять товары и услуги в этом бланке.

1134. Типовой бланк 4 следует использовать только в тех случаях, когда Ведомство не направляло уведомление о предварительном отказе. Если Ведомство ранее направило уведомление о предварительном отказе, оно должно представить заявление об окончательном решении относительно статуса охраны знака, используя либо [типовой бланк 5](#) (Заявление о предоставлении полной или частичной охраны после предварительного отказа), либо [типовой бланк 6](#) (Подтверждение полного предварительного отказа). Подробнее об этих типовых бланках см. ниже, пункты 1139 и 1140.

Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа

1135. Если Ведомство уже уведомило Международное бюро о предварительном отказе, то через некоторое время оно должно сообщить о своем окончательном решении. Такое окончательное решение может быть принято после получения ответов от владельца или его местного представителя в соответствии с процедурами, установленными национальным законодательством. Если Ведомство вынесло полный предварительный отказ, то впоследствии оно может его подтвердить или предоставить полную или частичную охрану. Однако, если Ведомство вынесло частичный предварительный отказ, то в своем окончательном решении оно не может подтвердить полный отказ.

1136. Окончательное решение Ведомство может принять после завершения всех своих процедур. Важно различать процедуры, выполняемые в Ведомстве, и процедуры, которые могут касаться другого судебного органа, например, Апелляционного совета или суда. После завершения процедур, полностью контролируемых Ведомством, оно должно принять окончательное решение.

1137. Если Ведомство указанного участника, которое направило уведомление о предварительном отказе, не подтверждает полный предварительный отказ (см. пункт 1140), оно должно после завершения всех процедур в данном Ведомстве направить в Международное бюро либо: [\[Правило 18ter\(2\)\]](#)

- заявление о том, что предварительный отказ отозван и в соответствующем участнике знаку предоставляется охрана для всех товаров и услуг, в отношении которых она испрашивалась, или [\[Правило 18ter\(2\)\(i\)\]](#)
- заявление с перечислением товаров и услуг, в отношении которых знаку предоставляется охрана в соответствующем участнике [\[Правило 18ter\(2\)\(ii\)\]](#)

1138. Если в этом случае владелец указал [участника, который требует, чтобы пошлина за международную заявку состояла из двух частей](#), то направление заявления о предоставлении охраны должно сопровождаться уплатой второй части пошлины. [\[Правило 34\(3\)\]](#)

Типовой бланк 5

1139. Ведомству рекомендуется использовать [типовой бланк 5](#), если оно ранее уведомило Международное бюро о полном или частичном предварительном отказе (использовав [типовой бланк 3А](#) или [3В](#)), а после завершения всех процедур решило предоставить охрану в отношении некоторых или всех товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации. Если Ведомство предоставило частичную охрану, оно должно точно перечислить товары и услуги, к которым эта охрана относится. Если речь идет обо всех товарах или услугах, включенных в данный класс, то должно быть указано: "все товары (или все услуги) класса X".

Подтверждение полного предварительного отказа

Типовой бланк 6

1140. Наконец, Ведомство указанного участника, 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 соответствующем участнике в отношении всех товаров и услуг, направляет в Международное бюро соответствующее заявление. Ведомству рекомендуется использовать для этой цели [типовой бланк 6](#). [[Правило 18ter\(3\)](#)]

Другие решения, принимаемые указанным участником, которые влияют на объем охраны

Последующие решения

1141. После того, как Ведомство уведомило Международное бюро о своем окончательном решении, владелец может обжаловать такое окончательное решение в рамках национального законодательства, например, в апелляционном совете или в суде.

1142. Если Ведомству указанного участника после того, как знаку была предоставлена охрана или отказано в ней, становится известно о последующем решении (например, о решении по апелляции, поданной в орган за пределами этого Ведомства), которое затрагивает объем охраны, оно должно направить в Международное бюро последующее заявление, в котором перечислены товары и услуги, в отношении которых в настоящее время знак пользуется охраной. Если решение апелляционного совета или суда просто подтверждает объем охраны, указанный Ведомством в его окончательном решении, то оно не должно уведомлять Международное бюро. Уведомлять Международное бюро необходимо только в том случае, если решение влияет на объем охраны, записанный в Международном реестре, то есть либо объем сокращается (более узкий объем охраны), либо расширяется (более широкий объем охраны).

1143. Орган за пределами Ведомства может вынести такое решение, например, по результатам апелляции или другого разбирательства. Ведомство также может вынести последующее решение после завершения своих обычных процедур, например в случае подачи просьбы о восстановлении прав или *restitutio in integrum*.

1144. Хотя теоретически может быть только одно окончательное решение, на практике может быть несколько последующих решений, например, последующее решение апелляционного совета, а если это решение обжалуется в суде, то более позднее решение суда может стать еще одним последующим решением. Кроме того, какая-либо третья сторона может позднее инициировать судебное разбирательство с целью аннулирования указания в международной регистрации по причине неиспользования. Если в результате будет принято решение о частичном аннулировании международной регистрации в отношении некоторых товаров и услуг, об этом решении также должно быть сообщено Международному бюро в качестве последующего решения. [[Правило 18ter\(4\)](#)]

Типовой бланк 7

1145. Рекомендуется, чтобы Ведомство использовало [типовой бланк 7](#) в тех случаях, когда принято последующее решение, влияющее на объем охраны знака, и при этом:

- установленный срок для вынесения отказа в соответствии со [статьей 5\(2\)](#) истек, но Ведомство не направило уведомление о предварительном отказе (принцип *молчаливого принятия*); или
- Ведомство направило заявление о предоставлении полной охраны согласно [правилу 18ter\(1\)](#) (использовав [типовой бланк 4](#)); или
- Ведомство направило заявление о предоставлении полной или частичной охраны после предварительного отказа согласно [правилу 18ter\(2\)](#) (использовав [типовой бланк 5](#)); или
- Ведомство направило подтверждение полного предварительного отказа согласно [правилу 18ter\(3\)](#) (использовав [типовой бланк 6](#)).

1146. Если последующее решение затрагивает только некоторые товары и услуги, Ведомство должно четко указать товары и услуги, в отношении которых знак охраняется. Если речь идет обо всех товарах или услугах, включенных в данный класс, то должно быть указано: "все товары (или все услуги) класса X".

Внесение записей о заявлениях, полученных в соответствии с правилом 18ter

1147. 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](#).

1148. Кроме того, Международное бюро публикует оцифрованные копии этих заявлений в базе [Madrid Monitor](#). [[Правило 18ter\(5\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(iii\)](#)]

Признание международной регистрации недействительной на территории указанного участника

1149. В Инструкции термин "признание недействительной" означает любое решение компетентного органа (административного или судебного) указанного участника об отмене или аннулировании действия на территории этого участника международной регистрации в отношении всех или некоторых товаров или услуг, охватываемых указанием этого участника.

1150. Международная регистрация может быть признана недействительной по разным причинам, например: если владелец не соблюдал законодательные положения, касающиеся использования знака, если знак стал родовым понятием для обозначения товаров определенного вида или начал вводить в заблуждение, или потому что было установлено, что в охране должно было быть отказано при первоначальном проведении экспертизы указания.

1151. Компетентные органы участника не могут признать международную регистрацию недействительной на его территории без своевременного предоставления владельцу возможности защитить свои права. Разбирательство, касающееся признания регистрации недействительной, ведется непосредственно между владельцем международной регистрации, стороной, подавшей иск о признании ее недействительной, и соответствующим компетентным органом (Ведомством или судом). От владельца может потребоваться назначить местного представителя. Разбирательство полностью регулируется законодательством и практикой соответствующего участника. [[Статья 5\(6\)](#)]

1152. Процедуры и материально-правовые нормы законодательства, регулирующие признание регистрации недействительной, должны быть такими же, как и в случае знака, зарегистрированного Ведомством этого участника. Например, охрана знака может быть отозвана, потому что владелец не соблюдал положения законодательства участника, 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.

1153. Если международная регистрация признается в участнике недействительной (полностью или частично) и решение о признании регистрации недействительной более не подлежит обжалованию, Ведомство этого участника должно сообщить Международному бюро следующую информацию: [[Правило 19](#)]

- орган (например, Ведомство или конкретный 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 касается не всех товаров и услуг, то те из них, которых оно касается (либо посредством указания товаров и услуг, которые более не охватываются регистрацией, либо тех, которые все еще ей охватываются);
- дата вынесения решения о признании международной регистрации недействительной и дата его вступления в силу. [[Правило 1\(xixbis\)](#)]
[[Правило 19\(1\)\(vi\)](#)]

Типовой бланк 10

1154. Рекомендуется, чтобы Ведомство использовало [типовой бланк 10](#) в том случае, если международная регистрация была признана недействительной (включая, например, ее отзыв, аннулирование или отмену) на его территории в соответствии со [статьей 5\(6\)](#) и [правилом 19](#), и это признание недействительной более не может быть оспорено. Однако у владельца должна быть возможность защитить свои права. Если речь идет обо всех товарах или услугах, включенных в данный класс, то должно быть указано: "все товары (или все услуги) класса X". В любом случае должны быть четко перечислены те товары и услуги, которые затрагиваются, и те, которые не затрагиваются решением о признании регистрации недействительной. Ведомство должно сообщать не только дату вынесения решения о признании регистрации недействительной, но и по возможности дату его вступления в силу.

Внесение записи о признании регистрации недействительной

1155. Международное бюро вносит в Международный реестр запись о признании регистрации недействительной с даты получения уведомления, соответствующего применимым требованиям, вместе с датой, содержащейся в уведомлении, и уведомляет об этом Ведомство происхождения, если это Ведомство информировало Международное бюро о том, что оно желает получить такую информацию, и владельца. Оно также публикует сведения о признании регистрации недействительной в [Бюллетене](#). [[Правило 32\(1\)\(a\)\(x\)](#)]

Сообщения от ведомств указанных участников в соответствии с правилом 23bis, направляемые через Международное бюро

1156. Ведомство указанного участника может направлять владельцу или его представителю (через Международное бюро) сообщения, которые выходят за рамки его обязательств по Инструкции. Это происходит, когда законодательство участника не позволяет его Ведомству самостоятельно направить сообщение непосредственно владельцу, у которого нет местного представителя или адреса для корреспонденции на территории данного участника. Такое сообщение может, например, информировать владельца о том, что в данном участнике было начато судебное разбирательство, направленное на аннулирование регистрации, и о сроках, которыми он располагает для защиты своего права.

1157. Если какое-либо судебное производство, инициированное в отношении международной регистрации, приводит к решению, затрагивающему права владельца в данном участнике, Ведомство обязано уведомить владельца в соответствии с [правилом 18ter\(4\)](#) (последующее решение) или [правилом 19](#) (признание регистрации недействительной).

1158. Международное бюро пересылает сообщения владельцам или зарегистрированным представителям без проверки их содержания и не вносит никакие записи в Международный реестр. [[Правило 23bis](#)]

Уведомления об изменениях и другие записи, касающиеся международной регистрации

1159. Важное достоинство Мадридской системы состоит в том, что она дает владельцу возможность централизованно управлять своими правами непосредственно в Международном бюро и при этом внесенные в Международный реестр различные записи, касающиеся международной регистрации, имеют силу в указанных участниках.

1160. Ведомство указанного участника может получать от Международного бюро следующие уведомления, касающиеся обновлений в Международном реестре:

- об изменениях в имени или адресе владельца (см. пункты 527–550);
- об изменениях в правовом статусе владельца, если владелец является юридическим лицом (см. пункты 527–550);
- о назначении представителя или изменениях в имени или адреса такого представителя (см. пункты 187–217 и 642–647);
- об ограничениях права владельца распоряжаться международной регистрацией (см. пункты 698–702);

- об ограничении в отношении охраны международной регистрации по просьбе владельца, например, ограничении перечня товаров и услуг, отказе от регистрации или ее аннулировании (см. пункты 551–596);
- об аннулировании международной регистрации в связи с прекращением действия регистрации базового знака (пункты 1034–1036);
- о продлении международной регистрации; Ведомство каждого указанного в международной регистрации участника уведомляется о том, была или не была продлена международная регистрация в отношении этого участника; или о непродлении международной регистрации (см. пункты 727–780).

1161. Получив такое уведомление, Ведомство должно учесть соответствующую информацию. Это означает, что оно должно внести запись в свой реестр. Более подробную информацию см. в Главе II настоящего Руководства в отношении каждого из перечисленных выше поводов для внесения записи.

1162. Если международная регистрация аннулирована в связи с прекращением действия регистрации базового знака, у владельца есть срок, в течение которого он может попросить о преобразовании международного права в национальное или региональное право; подробнее о преобразовании см. в пунктах 817–822 и 1245–1251.

Экспертиза уведомлений об изменениях и других записей, касающихся международной регистрации

1163. Ведомство должно обращать особое внимание на уведомления об аннулировании (добровольном по инициативе владельца или в связи с прекращением действия регистрации базового знака) и отказе от регистрации, означающем, что знак больше не охраняется на данной территории. Как правило, Ведомство не должно проводить экспертизу касающихся международной регистрации записей, которые были сделаны централизованно в Международном бюро, или комментировать их.

1164. Однако указанные ниже уведомления требуют особого внимания, поскольку в таких случаях Ведомство может провести экспертизу записи и уведомить Международное бюро о том, что такая запись не будет иметь силы на его территории.

- ограничения, записанные в реестр в соответствии с [правилом 25](#) с использованием [официального бланка ММБ](#) или его [онлайновой версии](#);
- изменение в праве собственности;
- запись о лицензии.

Заявление о том, что ограничение не имеет силы

1165. Для того чтобы сократить перечень товаров и услуг в отношении некоторых или всех указанных участников, владелец может попросить внести запись об ограничении. Ведомство указанного участника, которого Международное бюро уведомило о затрагивающем его ограничении в перечне товаров и услуг, может провести экспертизу этого ограничения и заявить, что оно не имеет силы на его территории. [[Правило 27\(5\)](#)]

1166. Эта возможность используется только в том случае, если владелец попросил внести запись об ограничении в соответствии с [правилом 25](#), то есть после внесения записи о международной регистрации, и если ограничение не включено в международную заявку или в последующее указание. Дополнительную информацию о том, как проводить экспертизу ограничений, представленных в международной заявке или в последующем указании, см. в пунктах 1057 и 1058.

Экспертиза ограничения

1167. Получив уведомление об ограничении, Ведомство должно сравнить ограниченный перечень товаров и услуг с основным перечнем товаров и услуг в международной регистрации или с перечнем товаров и услуг, который действует для участника, на чьей территории работает данное Ведомство (например, если основной перечень уже был ограничен ранее). См. иллюстрацию ниже:

Товары в основном перечне международной регистрации	Сравните	Товары в уведомлении об ограничении
<i>Одежда</i>		<i>Футболки, рубашки и платья</i>
<i>Вина и спиртные напитки</i>		<i>Вина</i>

1168. Если Ведомство сочло запрашиваемое владельцем ограничение приемлемым, оно просто принимает к сведению новый ограниченный объем охраны

1169. Однако, если Ведомство сочтет, что ограничение неприемлемо, оно может заявить, что ограничение не имеет силы на его территории. Ведомство может сделать это, например, если оно считает, что запрашиваемое изменение на самом деле является не ограничением, а скорее расширением списка, или если Ведомство уже предоставило этому знаку охрану, объем которой меньше, чем в ограничении, как показано ниже:

Товары в основном перечне международной регистрации	Сравните	Товары в уведомлении об ограничении
<i>Одежда</i>		<i>Футболки, рубашки и сандалии</i>
<i>Вина и спиртные напитки</i>		<i>Алкогольные напитки</i>

Последствия заявления

1170. После такого заявления к перечисленным в нем товарам и услугам ограничение не будет применяться на территории соответствующего участника. На этой территории будет применяться перечень товаров и услуг, содержащийся в указании (включая любые ранее внесенные в реестр ограничения) или перечень, составленный после принятия решения об объеме охраны в соответствии с [правилами 18ter](#) или [19](#).

Предельный срок для заявления

1171. Если Ведомство хочет сделать такое заявление в соответствии с [правилом 27\(5\)](#), оно должно направить его в Международное бюро до истечения 18 месяцев с даты направления в это Ведомство уведомления об ограничении. 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.

1172. Ведомство может указать в заявлении, что оно является окончательным и не подлежит пересмотру или обжалованию. Однако если в заявлении сказано, что оно может быть предметом пересмотра или обжалования, Ведомство должно четко обозначить срок подачи просьбы о пересмотре или обжаловании и орган, в который она должна быть подана, а также указать, необходимо ли делать это через местного представителя.

Типовой бланк 13

1173. Для уведомления Международного бюро о заявлении, что ограничение (запрошенное в соответствии с [правилом 25](#)) не имеет силы на его территории, Ведомство должно использовать [типовой бланк 13](#). Ведомство должно сообщить, относится ли это заявление ко всем товарам и услугам, которые были перечислены в ограничении, или только к некоторым из них. В последнем случае Ведомство должно четко указать товары и услуги, к которым относится или не относится предварительный отказ. Если речь идет обо всех товарах или услугах, включенных в данный класс, то должно быть указано: "все товары (или все услуги) класса X".

Пример заявления о том, что ограничение не имеет силы

1174. Международная регистрация охватывает:

Класс 14: "браслеты; серьги; кольца; зажимы для галстуков; булавки для лацканов; запонки; ремешки для часов; наручные часы".

1 февраля 2022 года Ведомство было уведомлено о следующем ограниченном перечне:

Класс 14: "ювелирные изделия; карманные часы".

После проведения экспертизы ограничения Ведомство пришло к выводу, что ограниченный перечень фактически шире по объему, чем основной перечень международной регистрации (в которой Ведомство было указано).

У Ведомства есть 18 месяцев, чтобы заявить, что ограничение не имеет силы на его территории. В местном законодательстве нет положения, позволяющего владельцу просить о пересмотре этого заявления.

Ведомство заполняет типовой бланк 13 и направляет его в Международное бюро до 1 августа 2023 года.

Окончательное решение после заявления

1175. Если в своем заявлении Ведомство предусматривает возможность его пересмотра или обжалования, после чего принимает окончательное решение, оно должно уведомить об этом Международное бюро, которое вносит соответствующую запись в Международный реестр и уведомляет об этом владельца, его зарегистрированного представителя или Ведомство, направившее просьбу о внесении записи об ограничении. [\[Правило 27\(5\)\(e\)\]](#)

Типовой бланк 14

1176. Если Ведомство ранее уведомило Международное бюро о заявлении в соответствии с [правилом 27\(5\)](#) (использовав [типовой бланк 13](#)), а теперь хочет уведомить Международное бюро об окончательном решении, касающемся этого заявления, оно должно использовать [типовой бланк 14](#). Если окончательное решение изменяет объем охраны, описанный в заявлении, Ведомство должно четко указать товары и услуги, к которым относится ограничение. Если речь идет обо всех товарах или услугах, включенных в данный класс, то должно быть указано: "все товары (или все услуги) класса X".

Внесение записи и уведомление о заявлении и его публикация

1177. После получения такого заявления, содержащего всю необходимую информацию, Международное бюро вносит его в Международный реестр и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), представившую просьбу о внесении записи об ограничении. [\[Правило 27\(5\)\(a\)–\(c\)\]](#)

1178. Соответствующая информация, касающаяся заявления или любого относящегося к нему окончательного решения, будет опубликована в [Бюллетене](#). [\[Правило 27\(5\)\(d\) и \(e\)\]](#)

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

1179. Если Международное бюро получило просьбу о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию, оно внесет эту запись в Международный реестр при условии, что получило всю необходимую информацию.

1180. Когда Ведомство соответствующего указанного участника получает от Международного бюро уведомление о затрагивающем его изменении в праве собственности, оно может признать это изменение и принять к сведению информацию о цессионарии как о новом владельце, или же ему нужно будет провести экспертизу информации, содержащейся в уведомлении, если национальное законодательство допускает такую экспертизу. [\[Правило 27\(4\)\]](#)

1181. Согласно применимому законодательству Ведомство указанного участника, которое уведомлено Международным бюро о затрагивающем его изменении права собственности, может заявить, таким образом, что изменение права собственности не имеет силы на его территории.

Экспертиза изменения в праве собственности

1182. Определять последствия изменения в праве собственности в соответствии со своим национальным законодательством должны сами участники, которых эти изменения затрагивают. Действие изменения права собственности на международную регистрацию в отношении определенного участника регулируется законодательством этого участника. В частности, если изменение права собственности относится только к некоторым товарам и услугам, указанный участник 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 иметь место, если цессионарий является юридическим или физическим лицом, которое в соответствии с законодательством этого участника не имеет права на владение знаками или если законодательство соответствующего участника не допускает передачу, которая, по его мнению, может ввести общественность в заблуждение.

Предельный срок для заявления

1183. Если Ведомство хочет сделать такое заявление, оно должно направить его в Международное бюро до истечения 18 месяцев с даты направления в это Ведомство уведомления об изменении в праве собственности. 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.

1184. Ведомство может указать в заявлении, что оно является окончательным и не подлежит пересмотру или обжалованию. Однако если в заявлении сказано, что оно может быть предметом пересмотра или обжалования, Ведомство должно четко обозначить срок подачи просьбы о пересмотре или обжаловании и орган, в который она должна быть подана, а также указать, необходимо ли делать это через местного представителя.

Последствия заявления

1185. Что касается последствий для соответствующего указанного участника, то после такого заявления международная регистрация на его территории будет по-прежнему оставаться в собственности cedenta. Что же касается сторон передачи, то последствия такого заявления для них будут зависеть от действующего национального или регионального законодательства. [[Правило 27\(4\)\(a\)](#)]

Типовой бланк 11

1186. Для уведомления Международного бюро о заявлении, что изменение в праве собственности не имеет силы, Ведомство должно использовать [типовой бланк 11](#).

Окончательное решение после заявления

1187. Когда Ведомство принимает окончательное решение, связанное с заявлением, оно должно уведомить об этом Международное бюро, которое вносит соответствующую запись в Международный реестр и уведомляет, соответственно, сторону (владельца или Ведомство), представившую просьбу о внесении записи об изменении в праве собственности, и нового владельца. [[Правило 27\(4\)\(e\)](#)]

Типовой бланк 12

1188. Если Ведомство ранее уведомило Международное бюро о заявлении в соответствии с [Правилом 27\(4\)](#) (использовав [типовой бланк 11](#)), а теперь хочет уведомить Международное бюро об окончательном решении, касающемся этого заявления, оно должно использовать [типовой бланк 12](#).

Внесение записи и уведомление о заявлении и его публикация

1189. После получения такого заявления, содержащего всю необходимую информацию, Международное бюро вносит его в Международный реестр и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), представившую просьбу о внесении записи об изменении, и нового владельца. [\[Правило 27\(4\)\(a\)–\(c\)\]](#)

1190. 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. пункты 633–634). Это означает, что для участника, сделавшего такое заявление, международная регистрация изменится: у нее останется тот же номер, но с добавлением прописной буквы (например, международная регистрация №1234567 станет регистрацией №1234567A).

1191. Заявление и любое связанное с ним окончательное решение будет опубликовано в [Бюллетене](#). [\[Правило 27\(4\)\(d\) и \(e\)\]](#) [\[А.И. Раздел 18\]](#)
[\[Правило 32\(1\)\(a\)\(xi\)\]](#)

Заявление о том, что запись о конкретной лицензии не имеет силы

1192. Если Международное бюро получило просьбу о внесении записи о лицензии на международную регистрацию, оно внесет эту запись в Международный реестр вместе со всей необходимой информацией. Внесение записи о лицензии в реестр означает, что, если какой-либо из участников до этого не сделал заявление в соответствии с [правилом 20bis\(6\)\(a\) или \(b\)](#), данная лицензия вступает в силу для всех обозначенных в записи участников (более подробную информацию см. в пунктах 1307 и 1308).

Экспертиза записи о лицензии

1193. Когда Ведомство указанного участника получает от Международного бюро уведомление о внесении в реестр записи о лицензии в отношении этого участника, оно может признать это изменение и принять к сведению информацию о лицензии или же ему нужно будет провести экспертизу информации, содержащейся в уведомлении, если национальное законодательство допускает такую экспертизу.

1194. Ведомство указанного участника, получившее уведомление Международного бюро о внесении записи о лицензии, может, в соответствии со своим законодательством, заявить, что эта лицензия не имеет силы на его территории. [\[Правило 20bis\(5\)\]](#)

1195. Такое заявление может быть сделано на индивидуальной основе, если законодательство соответствующего участника признает действие лицензий, запись о которых внесена в Международный реестр, но в отношении конкретной лицензии имеются возражения, например на том основании, что она может вводить публику в заблуждение. [\[Правило 20bis\(5\)\]](#)

Последствия заявления

1196. После такого заявления будет считаться, что запись о данной лицензии в отношении соответствующего указанного участника не внесена в реестр.

Предельный срок

1197. Если Ведомство хочет сделать такое заявление, оно должно направить его в Международное бюро до истечения 18 месяцев с даты направления в это Ведомство уведомления о внесении записи о лицензии.

Типовой бланк 15

1198. Для уведомления Международного бюро о сделанном в соответствии с [правилом 20bis\(5\)](#) заявлении, что запись о данной лицензии не имеет силы на его территории, Ведомство должно использовать [типовой бланк 15](#).

1199. В заявлении следует указать:

- i) причины, по которым запись о лицензии не имеет силы;
- ii) если заявление затрагивает не все товары и услуги, к которым относится лицензия, то те из них, которые заявление затрагивает, либо те из них, которые заявление не затрагивает;
- iii) соответствующие основные положения законодательства;
- iv) может ли такое заявление подлежать пересмотру или обжалованию. [\[Правило 20bis\(5\)\(a\)–\(c\)\]](#)

1200. Если в заявлении сказано, что оно может быть пересмотрено или обжаловано, Ведомство должно четко обозначить срок подачи просьбы о пересмотре или обжаловании и орган, в который она должна быть подана, а также указать, необходимо ли делать это через местного представителя.

Окончательное решение после заявления

1201. О любом окончательном решении, касающемся заявления, также необходимо сообщить в Международное бюро, которое вносит запись о нем в Международный реестр и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая обратилась с просьбой о внесении записи о лицензии. [\[Правило 20bis\(5\)\(e\)\]](#)

1202. Получив такое заявление, Международное бюро вносит соответствующую 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 обратилась с просьбой о внесении записи о лицензии.

Типовой бланк 16

1203. Если Ведомство ранее уведомило Международное бюро о заявлении в соответствии с [правилом 20bis\(5\)](#) (использовав [типовой бланк 15](#)), а теперь хочет уведомить Международное бюро об окончательном решении, касающемся этого заявления, оно должно использовать [типовой бланк 16](#).

Внесение записи и уведомление о заявлении и его публикация

1204. После получения такого заявления, содержащего всю необходимую информацию, Международное бюро вносит его в Международный реестр и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), обратившуюся с просьбой о внесении записи о лицензии.

1205. Соответствующая информация, касающаяся заявления или любого относящегося к нему окончательного решения, будет опубликована в [Бюллетене](#).

Разделение международной регистрации

1206. Владелец может подать просьбу о разделении международной регистрации в Ведомство указанного участника, используя [официальный бланк ММ22](#). Такая возможность, заложенная в Мадридскую систему, может оказаться полезной для владельца, если он хочет, например, преодолеть предварительный отказ, который касается только некоторых классов или некоторых товаров и услуг, охватываемых международной регистрацией.

1207. Несколько [участников уведомили](#) Международное бюро о том, что они не будут подавать в Международное бюро просьбы о разделении либо потому, что их национальное законодательство не предусматривает разделения, либо потому, что их национальное законодательство несовместимо с [правилом 27bis](#). [[Правило 27bis\(6\)](#)] [[Правила 27bis\(1\) и 40\(6\)](#)].

1208. Если Ведомство, вынесшее предварительный отказ, относящийся только к некоторым товарам и услугам, не сделало заявления в соответствии с [правилом 27bis](#), то владелец может подать в это Ведомство просьбу о разделении международной регистрации (исходной регистрации), чтобы, например, выделить товары и услуги, по которым получен отказ, в новую международную регистрацию (разделительную или дочернюю регистрацию).

1209. Просьба о разделении международной регистрации должна подаваться в Ведомство указанного участника (см. [бланк ММ22](#)), в отношении которого международная регистрация должна быть разделена. Непосредственно в Международное бюро эту просьбу подать нельзя. [[Правило 27bis\(1\)\(a\)](#)]

1210. 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 Международному бюро.

Внесение записи, уведомление и публикация

1211. 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 разделительной международной регистрации будет той же, что и в случае первоначальной международной регистрации (а не зарегистрированная дата просьбы о разделении). [[Правило 27bis\(4\)\(a\)](#)]

1212. После внесения записи о разделении Международное бюро оформляет разделительную международную регистрацию для указанных в просьбе товаров и услуг, где соответствующий участник является единственным указанным участником, уведомляет Ведомство, представившее просьбу, и информирует владельца. Выделенная часть записывается в качестве отдельной международной регистрации, которая имеет тот же номер, что и «материнская» регистрация, из которой она была выделена, с добавлением заглавной буквы. В [Бюллетене](#) публикуется выделенная часть международной регистрации. [[Правило 27bis\(4\)\(b\)](#)] [[А.И. Раздел 16](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(viii bis\)](#)]

1213. Получив уведомление о внесении в реестр записи о разделении, Ведомство может затем в соответствии с [правилом 18ter\(2\)](#) предоставить знаку охрану в отношении неоспариваемых классов (или товаров и услуг), которые обычно охвачены исходной регистрацией; у владельца остается возможность оспорить в соответствующем Ведомстве отказ в отношении остальных товаров, обычно охваченных дочерней регистрацией, не задерживая возможное предоставление охраны исходной регистрации. Завершив рассмотрение возражений владельца и приняв в соответствии с [правилом 18ter\(2\)](#) или [18ter\(3\)](#) окончательное решение относительно оспариваемых товаров и услуг, по всей вероятности, охваченных дочерней регистрацией, Ведомство также должно будет уведомить Международное бюро о принятом им решении. Если будет принято решение в соответствии с [правилом 18ter\(2\)](#), то у владельца появится две международные регистрации в одном участнике (т.е. исходная и дочерняя регистрации). Можно ли будет объединить эти регистрации на более поздней стадии зависит от того, разрешает ли соответствующий участник подавать просьбы об объединении (см. пункт 1221). Если Ведомство принимает решение в соответствии с [правилом 18ter\(3\)](#), владельцу должно быть предоставлено право оспорить это решение в вышестоящей инстанции в соответствии с национальным законодательством. [[Правило 18ter\(2\) и \(3\)](#)]

1214. Подробную информацию о процедуре разделения международной регистрации см. в пунктах 648–674.

Слияние международных регистраций

1215. Владелец может подать просьбу о слиянии международных регистраций на основании:

- внесения записи о частичном изменении в праве собственности [[правило 27ter\(1\)](#)]; и
- внесения записи о разделении [[правило 27ter\(2\)](#)].

1216. Предусмотрена только возможность слияния двух или более международных регистраций, выделенных из одной и той же международной регистрации вследствие частичного изменения в праве собственности или разделения. Слияние международных регистраций, произведенных первоначально на основе отдельных международных заявок, не предусмотрено.

Слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о частичном изменении в праве собственности

1217. Отдельная международная регистрация может быть создана в результате частичного изменения в праве собственности в отношении некоторых товаров и услуг или некоторых указанных участников, а также в результате заявления какого-либо указанного участника о том, что изменение в праве собственности не имеет силы.

1218. Если две или более международных регистраций, возникших в результате частичного изменения в праве собственности, записаны в реестре на имя одного и того же владельца, этот владелец может обратиться в Международное бюро с просьбой внести запись о слиянии этих международных регистраций. [[Правило 27\(3\)](#)]

1219. Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи об изменении в праве собственности, может быть подана в Международное бюро непосредственно или через Ведомство участника, с которым связан владелец.

1220. 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 публикуются в [Бюллетене](#). [[Правило 27ter\(1\) и \(2\)\(a\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(viii bis\)](#)]

1221. Подробнее о слиянии международных регистраций, являющихся следствием частичного изменения в праве собственности, см. в пунктах 675–685.

Слияние международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации

1222. Несколько участников уведомили Международное бюро о том, что они не будут подавать в Бюро 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 (заявления участников). Однако, если соответствующее Ведомство предоставило охрану разделительной регистрации и одновременно допускает слияние, владелец может обратиться с просьбой о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации. Слияние выделенной международной регистрации может быть произведено только с той международной регистрацией, из которой она была выделена. [[Правило 27ter\(2\)](#)]

1223. Просьба о слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации, должна быть подана в Международное бюро на официальном [бланке ММ24](#) через то Ведомство, которое представило просьбу о разделении (см. также [Инструкцию по заполнению бланка ММ24](#)). [[Правило 27ter\(2\)](#)]

1224. Если просьба о слиянии соответствует установленным правилам, Международное бюро вносит запись о слиянии соответствующих международных регистраций, уведомляет Ведомство, представившее просьбу, и информирует владельца. Соответствующие данные публикуются в [Бюллетене](#). [[Правило 27ter\(1\) и \(2\)\(a\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(viii bis\)](#)]

1225. При слиянии международных регистраций, являющихся следствием внесения записи о разделении международной регистрации, дочерняя регистрация (MP 1234567A) будет объединена с исходной регистрацией (MP 1234567), в результате чего возникнет только одна международная регистрация (MP 1234567).

1226. Более подробную информацию о слиянии международных регистраций, являющихся следствием разделения, см. в [Информационном сообщении № 21/2018](#), размещенном на веб-сайте ВОИС.

Замена национальной или региональной регистрации на международную регистрацию

Что такое замена?

1227. Процедура замены была введена в Мадридскую систему для того, чтобы освободить владельца от бремени обязательного продления прежних национальных регистраций на территории одного или нескольких участников Мадридского союза, позднее указанных в международной регистрации. Этот механизм был направлен на повышение эффективности централизованного управления портфелями товарных знаков в рамках Мадридской системы, так как предполагается, что международные регистрации при определенных условиях автоматически заменяют национальные или региональные регистрации в указанных участниках.

1228. 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. Национальная или региональная регистрация остается в реестре соответствующего участника и все права, связанные с такой регистрацией, сохраняются до тех пор, пока владелец не откажется от ее продления.

1229. Одна международная регистрация может заменить несколько национальных или региональных регистраций. Это может иметь место в том случае, если соответствующий участник использовал 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.

Условия замены

1230. Для того чтобы замена состоялась, необходимо выполнение следующих условий:

- как национальная/региональная регистрация, так и международная регистрация должны быть на имя одного и того же владельца;
- охрана, возникающая в результате международной регистрации, распространяется на соответствующего участника;
- все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, также перечисляются в международной регистрации в отношении этого участника;
- распространение действия международной регистрации на этого участника (которое может иметь вид последующего указания) вступает в силу после даты национальной или региональной регистрации.

[\[Статья 4bis\(1\)\]](#)

1231. 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).

Сосуществование международной и национальной/региональной регистраций и перечисленные в них товары и услуги

1232. Ведомства указанных участников не могут отказать в предоставлении охраны международной регистрации только на том основании, что существует предшествующая идентичная национальная или региональная регистрация на имя того же владельца. Ведомство должно признать, что и национальная или региональная регистрация, и международная регистрация могут сосуществовать до тех пор, пока владелец сохраняет в силе национальное или региональное право.

1233. После получения просьбы о внесении в реестр записи о замене Ведомство должно определить, были ли выполнены требуемые условия (перечисленные в пункте 1230).

1234. 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, что самое важное, в нем должны присутствовать по крайней мере некоторые дублируемые товары и услуги, то есть товары и услуги, охватываемые как национальной или региональной регистрацией, так и международной регистрацией. Названия дублируемых товаров и услуг могут не быть идентичными, но должны быть эквивалентными.

1235. Замена считается состоявшейся, когда международная регистрация вступает в силу в соответствующем указанном участнике.

1236. Замена может быть полной или частичной. Дополнительную информацию и практические примеры замены см. в пунктах 836–842. Владельцу следует самому убедиться, что условия, предусмотренные [статьей 4bis](#), 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 (см. пункты 830–835). Направление в Ведомство просьбы о внесении такой записи может быть полезно владельцу, особенно при частичной замене, чтобы обеспечить соблюдение всех условий и лучше понять, что произойдет, если он допустит прекращение действия предыдущего национального или регионального права в случае только частичной замены.

Внесение записи о замене

1237. Замена происходит автоматически, какие-либо действия от Ведомства или владельца не требуются. Однако владелец может попросить соответствующее Ведомство внести запись о замене в свой реестр. Это будет особенно важно, если национальное или региональное право позже прекратит действовать и запись о нем в конечном счете исчезнет из национального или регионального реестра. Если Ведомство не внесет запись о более ранней дате, владелец не сможет предупредить об этом третьи стороны. [[Статья 4bis\(2\)](#)]

1238. Владелец должен представить просьбу непосредственно в соответствующее Ведомство. Ведомство вправе определить, нужно ли владельцу поручить это местному представителю и использовать местный бланк и нужно ли взимать пошлину за эту просьбу. Желательно, чтобы ведомства опубликовали как можно больше информации о своей практике внесения записей о замене в базе данных [участников Мадридской системы](#), размещенной на сайте ВОИС.

1239. Датой вступления замены в силу является дата соответствующей международной регистрации или соответствующего последующего указания.

1240. Ведомства обязаны принимать просьбы о внесении отметок о замене с даты уведомления о международной регистрации или последующем указании, направленного Международным бюро. Однако некоторые Ведомства могут принимать просьбы о внесении отметки о замене только после того, как они предоставят охрану соответствующей международной регистрации.

1241. Прежде чем внести отметку о замене, Ведомство должно провести экспертизу просьбы, чтобы определить, соблюдены ли условия, предусмотренные [статьей 4bis\(1\)](#). [[Правило 21](#)]

1242. Если Ведомство по просьбе владельца внесло такую запись в свой реестр, оно должно соответствующим образом уведомить Международное бюро. [[Правило 21\(1\)](#)]

Типовой бланк 17

1243. Для уведомления Международного бюро о замене Ведомство может использовать [типовой бланк 17](#), как показано ниже.

I. Название Ведомства:
Ведомство участника Мадридского союза
II. Номер международной регистрации:
1234567
III. Имя владельца:
ABC Company Limited
IV. Информация о национальной или региональной регистрации (регистрациях), замененной международной регистрацией:
(i) Дата подачи и номер:
(ii) Дата регистрации и номер: 27 января 2013 г., 891011
(iii) Дата приоритета (если имеется):
(iv) Любые другие права, приобретенные в результате получения национальной или региональной регистрации (если применимо):
Если замена касается нескольких национальных или региональных регистраций, отметьте соответствующее поле и используйте дополнительный лист для записи вышеуказанной информации для каждой регистрации.
V. Информация, касающаяся объема замены:
Выберите только один из двух вариантов, приведенных ниже, и перечислите, где это применимо, соответствующие товары и услуги:
<input checked="" type="checkbox"/> Замена касается <u>всех</u> товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации.
<input type="checkbox"/> Замена касается <u>только</u> следующих товаров и услуг в международной регистрации:

VI. Дата и подпись Ведомства

20 апреля 2022 г.

Office Signature

1244. После получения уведомления Международное бюро внесет сведения о замене в Международный реестр и соответствующим образом проинформирует владельца. Сведения о замене также будут опубликованы в [Бюллетене](#), благодаря чему эта информация, внесенная в национальные или региональные реестры, а также в Международный реестр, станет доступной для третьих лиц. [[Правило 21](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(xi\)](#)]

Преобразование

1245. Если Международное бюро аннулировало международную регистрацию в связи с прекращением действия базового знака, ее владелец может обеспечить продолжение охраны своего знака на территориях участников, указанных в этой международной регистрации, путем ее преобразования в национальные или региональные права.

1246. 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 описано в пунктах 817–822. Оно не осуществляется, если международная регистрация была аннулирована по просьбе владельца в соответствии с [правилом 25](#).

1247. Суть преобразования международной регистрации в одну или более национальных или региональных заявок состоит в том, что поданная в Ведомство участника заявка на регистрацию знака, который являлся предметом международной регистрации с указанием этого участника, рассматривается этим Ведомством так, как если бы заявка была подана на дату международной регистрации или – если этот участник был предметом последующего указания – на дату последующего указания. Если в международной регистрации испрашивался приоритет, то эта национальная или региональная заявка будет пользоваться этим приоритетом. [[Правило 9quinquies](#)]

1248. Ведомство должно проверить соблюдение следующих условий:

- участник был действительно указан в международной регистрации и она действовала на данной территории – преобразование может быть проведено в отношении любого из участников, на чьей территории действовала международная регистрация, то есть любого из указанных участников, в отношении которого международная регистрация не была предметом полного отказа в предоставлении охраны, признания регистрации недействительной или отказа от регистрации; и
- владелец подал просьбу о преобразовании в течение установленного срока – национальная или региональная заявка должна быть подана 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 соответствующего участника;
- заявка должна соответствовать требованиям действующего законодательства данного участника.

1249. При соблюдении этих условий новая национальная или региональная заявка может получить в Ведомстве новый номер, но датой ее подачи будет дата указания данного участника, то есть либо дата международной регистрации, либо дата последующего указания.

1250. 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.

1251. Условия такого преобразования в национальную или региональную заявку определяются соответствующим участником. Он может потребовать, чтобы такая заявка соответствовала всем требованиям, которые применяются к национальным или региональным заявкам, подаваемым в его Ведомство, к примеру, чтобы заявка была подана на определенном бланке через местного представителя, а пошлины были уплачены в местной валюте. Ведомство 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, оно может предусматривать более низкие пошлины в случае получения такой заявки.

Исправление ошибок в международной регистрации

1252. Владелец или Ведомство участника могут подать просьбу об исправлении ошибки, допущенной Международным бюро или Ведомством в отношении международной регистрации. Если Международное бюро считает, что в Международном реестре содержится ошибка, касающаяся международной регистрации, оно исправляет ее *ex officio*. Оно также исправляет такую ошибку по просьбе владельца, зарегистрированного представителя или Ведомства. [[Правило 28\(1\)](#)]

Ошибки, допущенные владельцем или представителем владельца

1253. Международное бюро не будет исправлять такие ошибки, допущенные владельцем или представителем владельца, как ошибки в списке указанных участников или ошибки в перечне товаров и услуг. Например, если заявитель или его представитель в списке указаний в международной заявке по ошибке указал АТ (Австрия) вместо АУ (Австралия), то указание АУ может быть включено в международную регистрацию только с помощью последующего указания. Если представитель допустил ошибку в имени владельца, необходимо будет подать просьбу о внесении записи об изменении сведений о владельце.

Ошибки, допущенные Международным бюро или Ведомством

1254. Если Международное бюро допустило ошибку, владелец, зарегистрированный представитель или Ведомство могут в любое время подать просьбу об исправлении этой ошибки.

1255. Если ошибку допустило Ведомство, владелец или Ведомство могут попросить об исправлении этой ошибки при условии, что такая просьба получена в течение девяти месяцев с даты публикации ошибки в Международном реестре. Если владелец или зарегистрированный представитель просят об исправлении ошибки, допущенной Ведомством, эта ошибка должна быть подтверждена соответствующим Ведомством.

1256. Перед тем как приступить к исправлению ошибки, Международное бюро должно убедиться в том, что в Международном реестре действительно содержатся ошибочные данные. На практике это осуществляется следующим образом:

- (i) если существует несоответствие между тем, что записано в Международном реестре, и содержанием документов, поданных в Международное бюро, то есть ошибка была допущена Международным бюро, ошибка исправляется без дальнейших вопросов;
- (ii) если ошибку допустило Ведомство, например, ошибку в списке указанных участников или перечне товаров и услуг, поданных в Международное бюро, причем ее исправление затронет права, вытекающие из международной регистрации, такая ошибка может быть исправлена только в том случае, если просьба об исправлении получена Международным бюро в течение девяти месяцев с даты публикации ошибочной записи в Международном реестре. Если в такой ситуации владелец или его зарегистрированный представитель представит просьбу об исправлении, Ведомство должно будет удостоверить ошибку. Поскольку предельный срок для подачи просьбы об исправлении составляет 9 месяцев, если владелец или записанный в реестре представитель считают, что Ведомство допустило ошибку, они должны сообщить об этом непосредственно в соответствующее Ведомство и Международное бюро как можно скорее. [\[Правило 28\(4\)\]](#)

1257. Международное бюро может, в принципе, исправлять незначительные типографские или орфографические ошибки, допущенные Ведомством, например, ошибку в дате или номере базового знака, при условии, что такие изменения не влияют на права, вытекающие из международной регистрации. Поправки такого типа будут тщательно рассматриваться в каждом конкретном случае, но можно считать, что на них не распространяется действие [правила 28](#).

Бланк для подачи просьбы об исправлении

1258. Просьба об исправлении записи может быть представлена в Международное бюро на [бланке MM21](#) (см. также [Инструкцию по заполнению бланка MM21](#)). [\[Правило 28\]](#)

Номер международной регистрации

1259. Следует указать номер международной регистрации.

Регистрационный номер

1260. 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.

Описание запрашиваемого исправления

1261. Необходимо привести подробное описание ошибки, которую необходимо исправить.

Представление и подпись

1262. В бланке должна быть указана сторона, подающая бланк (владелец, представитель владельца или Ведомство) и адрес электронной почты, бланк должен быть подписан.

Внесение записи, публикация и уведомление об исправлении

1263. Международное бюро внимательно изучит просьбу об исправлении. Если ошибка в Международном реестре была исправлена, Международное бюро уведомляет владельца и одновременно ведомства указанных участников, в отношении которых действует исправление. Кроме того, если Ведомство, которое обращалось с просьбой об исправлении ошибки, не является Ведомством указанного участника, в отношении которого действует исправление, Международное бюро информирует также и это Ведомство. Исправление также публикуется в [Бюллетене](#). [[Правило 28\(2\)](#)] [[Правило 32\(1\)\(a\)\(ix\)](#)]

Отказ после внесения исправления

1264. Любое Ведомство, получившее уведомление об исправлении, может снова провести экспертизу международной регистрации и заявить в уведомлении, направленном Международному бюро, 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. [Статьи 5 и 9sexies](#) и [правила 16–18ter](#) применяются с соответствующими изменениями к уведомлению об отказе, связанном с исправлением, и, в частности, к срокам (один год или 18 месяцев), установленным для уведомления о таком отказе в отношении исправленной части регистрации. Срок отсчитывается с даты направления уведомления об исправлении в соответствующее Ведомство. Это фактически означает, что исправление "заново начинает" отсчет срока, в течение которого Ведомство может провести экспертизу исправленной части международной регистрации и вынести отказ, если сочтет это необходимым. [[Правило 28\(3\)](#)]

Невозможность внесения других изменений в международный реестр

1265. В Международный реестр не могут быть записаны никакие другие изменения, влияющие на международную регистрацию. В частности, в законодательной базе Мадридской системы нет положений, позволяющих исправлять (или изменять) знак, занесенный в Международный реестр. Если владелец желает получить охрану знака в виде, который пусть даже немного отличается от знака, внесенного в Международный

реестр, он должен подать 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 участника, Ведомство которого является Ведомством происхождения. Это необязательно означает, что если владелец использует в настоящее время знак в виде, который незначительно 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 форме, отличающейся от формы, в которой знак зарегистрирован, лишь отдельными элементами, которые не влияют на отличительный характер этого знака, не влечет за собой признание его недействительным и не ограничивает охрану международной регистрации в указанных участниках.

1266. Расширение перечня товаров и услуг в международной регистрации невозможно. Если владелец хочет получить охрану знака в отношении дополнительных товаров и услуг, не включенных в основной перечень международной регистрации, 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 не были).

ГЛАВА IV: КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОТОКОЛА

1267. Любая страна или межправительственная организация, заинтересованная в присоединении к Протоколу, должна обратиться в Правовой отдел Мадридской системы для получения полной информации о необходимых для этого действиях, а также о том, какую помощь может оказать ВОИС.

1268. Существует только одно формальное требование к потенциальному участнику Протокола — соответствующая страна должна быть стороной Парижской конвенции по охране промышленной собственности. [\[Статья 14\(1\)\(a\)\]](#)

1269. Межправительственная организация может стать стороной Протокола путем сдачи на хранение акта о присоединении при соблюдении нижеследующих условий: [\[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 151–223).

1270. Хотя формальное требование только одно, существует ряд практических условий, которые должны быть выполнены до присоединения, чтобы Ведомство нового участника могло полноценно функционировать в рамках Мадридской системы. У будущего участника должно быть:

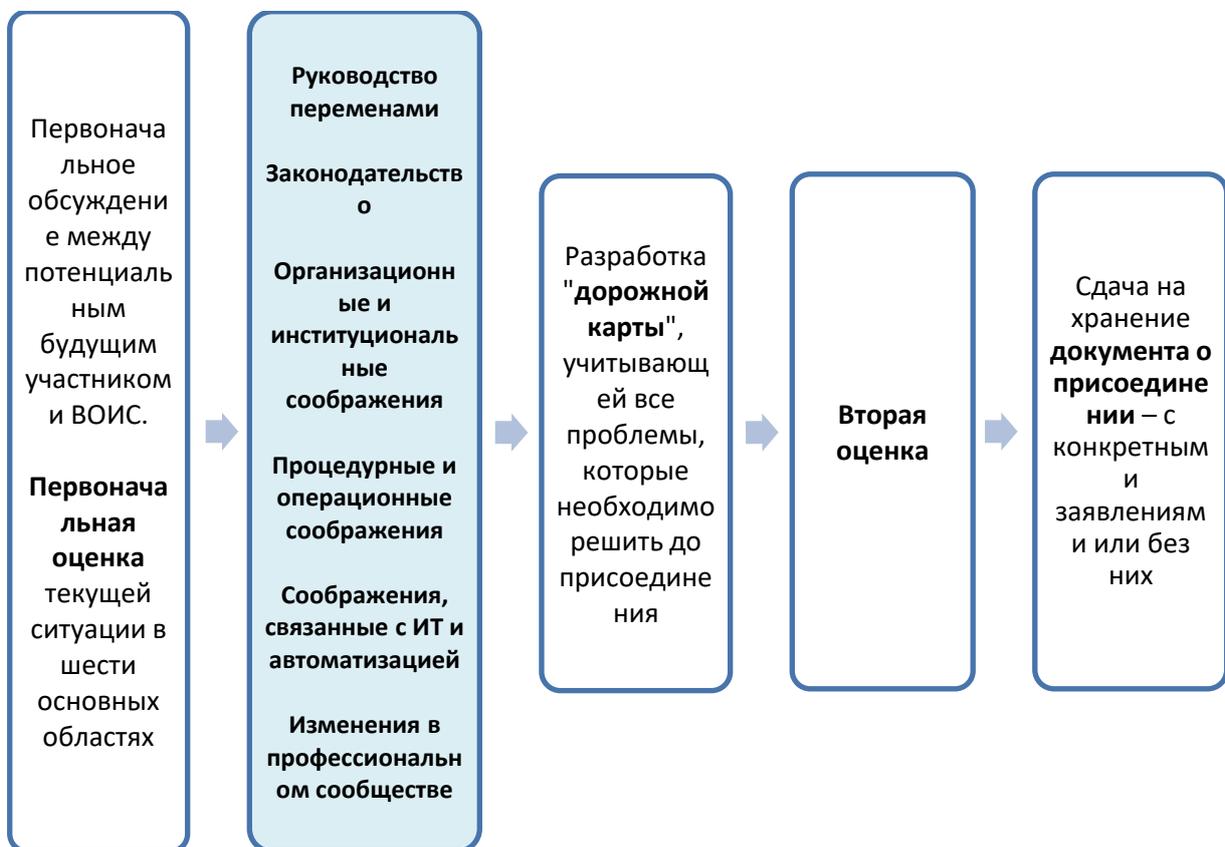
- законодательство, не противоречащее Мадридской системе ;
- необходимая институциональная организация;
- действующие рабочие процедуры для обработки международных заявок и указаний;

- необходимые информационные технологии, подготовленные для взаимодействия с процедурами Мадридской системы;
- соглашение с Международным бюро о передаче информации с помощью электронных средств связи; и
- прошедший обучение персонал.

Более подробную информацию об этих практических условиях см. в следующих пунктах.

ПОДГОТОВКА К ПРИСОЕДИНЕНИЮ

1271. Когда страна или межправительственная организация выражает намерение присоединиться к Протоколу, ВОИС начинает обсуждать с правительственными должностными лицами, как лучше подготовиться к присоединению и какого рода помощь будет необходима. На рисунке ниже представлен процесс подготовки к присоединению.



1272. Первый шаг будет заключаться в оценке существующей ситуации, в ходе которой ВОИС выявит области деятельности, которые необходимо будет рассмотреть, и возможные проблемы, которые необходимо будет решить, до сдачи на хранение документа о присоединении к Мадридскому протоколу.

1273. Потенциальный участник должен будет провести подготовительную работу в следующих шести основных областях:

- Руководство переменами
- Законодательство

- Организационные и институциональные соображения
- Процедурные и операционные соображения
- Соображения, связанные с ИТ и автоматизацией
- Изменения в профессиональном сообществе

Первоначальная оценка

1274. Первоначальная оценка может быть проведена в рамках посещения группой специалистов ВОИС соответствующего ведомства ИС для подробного обсуждения ситуации с правительственными должностными лицами и техническим персоналом Ведомства или министерства. Важно, чтобы в рамках этой оценки будущий участник проинформировал ВОИС о наиболее существенных факторах, включая:

- политическое значение присоединения, то есть готовность политической системы страны активно поддерживать будущее присоединение,
- ситуацию в местной промышленности, работающей на экспорт,
- вероятную позицию местных патентных поверенных,
- политические временные рамки (например, сроки предстоящих выборов), и
- исходные предположения о сроках возможного присоединения.

1275. Основная цель первоначальной оценки – определить, соответствует ли проект по контролю над всеми необходимыми мероприятиями, предшествующими присоединению, назначению "Группы по присоединению" и разработка "дорожной карты» интересам национального или регионального Ведомства ИС.

Руководство переменами

1276. Ведомство ИС должно будет создать группу, состоящую из ключевых сотрудников (Группа по присоединению), которая будет руководить деятельностью, связанной с присоединением, управлять внутренним процессом в Ведомстве и обеспечивать тщательное выполнение дорожной карты.

1277. Группа по присоединению должна включать представителей различных подразделений Ведомства, которые будут участвовать в работе по присоединению к Мадридской системе, в том числе отделов международного сотрудничества, юридического, финансового, информационных технологий, операций с товарными знаками и административной поддержки.

Законодательство

1278. Для обеспечения эффективной реализации Протокола и защиты прав, вытекающих из международной регистрации, очень важно, чтобы у потенциального нового участника уже действовало законодательство по товарным знакам, соответствующее [Парижской конвенции](#), и была возможность введения законодательства, соответствующего [Мадридскому протоколу](#).

1279. Законодательство, не противоречащее требованиям Мадридской системы, должно быть введено в действие еще до присоединения. Если это не будет сделано, владельцы международных регистраций не смогут обеспечить защиту своих прав на соответствующей территории. При обсуждении законодательства будут рассматриваться различные положения, которые необходимо включить в национальный или региональный закон о товарных знаках или в соответствующую инструкцию, а также проверяться существующие законы на предмет их соответствия Парижской конвенции и Мадридской системе.

1280. Необходимую правовую помощь в таком обсуждении может оказать ВОИС.

Организационные и институциональные соображения

1281. При обсуждении организационных и институциональных соображений будут рассматриваться следующие темы:

- текущая и будущая (в рамках Мадридской системы) организация национального или регионального Ведомства ИС,
- рабочий язык (языки) Ведомства ИС,
- общий организационный потенциал Ведомства ИС (способы получения знаний, документирование практики, финансовая автономия и т.д.),
- персонал, его образование или опыт и потребности в его обучении,
- общая информация о действующей системе экспертизы, ее основных особенностях и сроках, а также о структуре пошлин,
- статистические данные, такие как количество заявок на предоставление охраны товарным знакам, полученных за год, и информация о происхождении этих заявок, и
- общая институциональная структура промышленной собственности (основные профессиональные ассоциации, образовательные учреждения, ассоциации пользователей, отраслевые ассоциации и т.д.).

Процедурные и операционные соображения

1282. При обсуждении процедурных и операционных соображений основное внимание будет уделяться национальным процедурам регистрации товарных знаков в Ведомстве ИС (для обеспечения их надежности и согласованности) и, в частности, тому, как национальные или региональные процедуры и рабочие операции могут быть объединены с процедурами Мадридской системы.

1283. Рассмотрение всех задач, которые будет обязано выполнять Ведомство как участник Мадридской системы, поможет выработать общее понимание того, как национальные или региональные процедуры будут сочетаться с Мадридскими процедурами.

Соображения, связанные с ИТ и автоматизацией

1284. При оценке реальной ситуации в Ведомстве ИС важную роль играет обсуждение системы ИТ и автоматизации рабочих процессов.

1285. Чтобы ВОИС и Ведомство могли определить, потребуются ли изменения в системе ИТ Ведомства для обработки международных заявок и указаний в рамках Мадридской системы и как Ведомство будет обмениваться сообщениями с ВОИС, они оба должны четко понимать текущее состояние системы ИТ.

Изменения в профессиональном сообществе

1286. Важно привлечь к подготовке к присоединению профессиональное сообщество, то есть местную промышленность, поверенных и юристов, занимающихся товарными знаками, и другие внешние заинтересованные стороны.

1287. Сообщество должно обладать достаточными знаниями о том, что такое Мадридская система и как она может повлиять на них, и, на практическом уровне, быть в состоянии выступить за присоединение к Мадридской системе и получить от этого пользу.

Дорожная карта

1288. По итогам обсуждений между ВОИС и правительственными чиновниками должна быть составлена дорожная карта, в которой будет указано, какие действия необходимо будет предпринять и какие проблемы решить для того, чтобы присоединиться к Мадридской системе.

1289. Дорожная карта должна быть подробной и включать перечень всех существенных вопросов и мероприятий, лиц, ответственных за осуществление различных мероприятий или проектов, а также реалистичный график этой работы. Подробная [примерная дорожная карта](#) размещена на сайте ВОИС.

Вторая оценка

1290. Чтобы обеспечить эффективное и полноценное функционирование Ведомства в рамках Мадридской системы, ВОИС в срок, согласованный с Ведомством ИС, проведет вторую оценку, также называемую кабинетным аудитом, и проверит выполнение всех мероприятий и решение всех проблем, перечисленных в дорожной карте.

1291. Содержание этой второй оценки будет зависеть от элементов дорожной карты, разработанной Ведомством совместно с ВОИС.

1292. В рамках подготовки к будущему присоединению Правовой отдел Мадридской системы окажет помощь в оценке внутреннего законодательства и необходимых изменений, а также предоставит соответствующие проекты законодательных положений.

Присоединение

1293. Документ о присоединении необходимо будет сдать на хранение Генеральному директору ВОИС. Мадридский протокол вступит в силу через три месяца после получения Генеральным директором документа о присоединении. Такой документ о присоединении обычно подписывает глава государства или министр иностранных дел будущего участника.

1294. При сдаче на хранение документа о присоединении к Мадридскому протоколу будущий участник может также сделать [заявления](#), например, о продлении срока выдачи предварительных отказов до 18 месяцев (и более в случае возражений) и об индивидуальных пошлинах.

1295. ВОИС предоставит соответствующую информацию о заявлениях, которые могут быть поданы вместе с документом о присоединении или позднее.

Дополнительные ресурсы

1296. Для оказания дополнительной помощи потенциальным участникам Мадридского союза предлагается [Accession Kit: The Madrid System for the International Registration of Marks](#) (Сборник материалов для присоединения к Мадридской системе международной регистрации знаков), который содержит подробное описание особенностей Мадридской системы и действий, необходимых для подготовки к присоединению:

- преимущества Мадридской системы,
- общий обзор Мадридской системы, ее целей и основных характеристик,
- процедуры, значение внутри страны и последствия присоединения к Мадридской системе,
- основные действия, которые должны предприниматься Ведомством ИС в качестве участника Мадридской системы,
- типовой документ о присоединении к Мадридскому протоколу,
- типовые положения о реализации Мадридского протокола и информация о заявлениях в связи с Протоколом,
- типовые положения о реализации,
- основные заявления, которые могут быть сделаны в связи с присоединением к Мадридскому протоколу,
- типовые бланки.

ЗАЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ УЧАСТНИКИ

1297. Протокол и Инструкция предусматривают для участников возможность делать некоторые заявления и направлять уведомления, касающиеся функционирования системы международной регистрации.

1298. На веб-сайте ВОИС размещена подробная информация о том, какие участники сделали то или иное [заявление](#).

Продление срока для уведомления о предварительном отказе

1299. Любой участник может заявить о том, что для его 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 \(c\)\]](#)

1300. Заявление в соответствии со [статьей 5\(2\)\(b\) и \(c\)](#) может быть сделано в документе 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\(2\)\(d\)\]](#)

Индивидуальные пошлины

1301. Любой участник может заявить, что в отношении каждой международной регистрации, в которой он указан (либо в международной заявке, либо в последующем указании), а также в отношении продления такой регистрации, он желает получать так называемую «индивидуальную пошлину». Такое заявление может быть сделано, если национальные пошлины за 10-летний срок охраны в соответствующей стране превышают сумму, эквивалентную 100 шв. франкам. Вопрос о том, выгодно ли для будущего участника сделать такое заявление, следует обсудить с Правовым отделом Мадридской системы. Размер любой такой пошлины в местной валюте должен быть определен этим участником и указан в заявлении; его можно изменить в последующих заявлениях. Он не может превышать размер пошлины, которую Ведомство участника должно было бы получить за регистрацию такого знака на 10 лет или за продление такой регистрации на 10 лет, за вычетом экономии, являющейся результатом международной процедуры. Предполагается получение такой экономии, например, в результате того, что международная процедура позволяет ведомствам участников экономить на проведении формальной экспертизы, классификации товаров и услуг или публикации знака, зарегистрированного по международной процедуре. [\[Статья 8\(7\)\(a\)\]](#)

1302. 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\(7\)\(b\)\]](#)

1303. Если участник не сделал заявления о том, что желает получать индивидуальную пошлину, то он будет получать часть отчислений от дополнительных и добавочных пошлин («стандартный режим пошлины») (см. пункт 322). Делая заявление о том, что он желает получать индивидуальные пошлины, участник соглашается отказаться от таких отчислений. [\[Статья 8\(7\)\(a\)\]](#)

1304. Индивидуальная пошлина может взиматься только тогда, когда ее не запрещает [статья 9sexies\(1\)\(b\)](#), которая применяется, если новый участник присоединяется не только к Протоколу, но и к Соглашению (см. пункты 100 и 101).

Заявление о намерении использовать знак

1305. Если участник, указанный в соответствии с Протоколом, требует представить заявление о намерении использовать знак, то он должен уведомить об этом факте Генерального директора ВОИС. [[Правило 7\(2\)](#)]

1306. Такое уведомление может быть сделано в документе 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\(3\)\(a\) и \(b\)](#)]

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

1307. Если законодательство Ведомства участника не предусматривает внесения записи о лицензиях на товарные знаки, он может уведомить Генерального директора о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы в этом участнике. Такое заявление может быть сделано в любое время. [[Правило 20bis\(6\)\(a\)](#)]

1308. Если законодательство Ведомства участника предусматривает внесение записи о лицензиях на товарные знаки, он может уведомить Генерального директора о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы в этом участнике. Такое заявление может быть сделано только до даты, на которую участник становится связанным Протоколом. Оно может быть отозвано в любое время. [[Правило 20bis\(6\)\(b\)](#)]

Заявления, касающиеся разделения и слияния международной регистрации

1309. Если законодательство участника не предусматривает разделение заявки на регистрацию знака или регистрации знака, Ведомство этого участника может уведомить Генерального директора, что оно не будет представлять в Международное бюро просьбы о разделении международных регистраций. Такое заявление должно быть получено Генеральным директором ВОИС до даты, на которую этот участник становится связанным Протоколом. [[Правило 27bis\(6\)](#)]

1310. Если законодательство участника не предусматривает слияния регистраций знаков, Ведомство этого участника может уведомить Генерального директора, что оно не будет представлять в Международное бюро просьбы о слиянии международных регистраций, являющихся следствием разделения. Такое заявление должно быть получено Генеральным директором до даты, на которую этот участник становится связанным Протоколом. [[Правило 27ter\(2\)\(b\)](#)]

1311. 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 участника, уведомившего Генерального директора об отзыве соответствующего заявления.

1312. Ведомство любого участника может до того, как этот участник становится связанным Протоколом, уведомить Генерального директора, что [правила 27bis\(1\) и 27ter\(2\)\(a\)](#) несовместимы с действующим либо национальным, либо региональным законодательством, в зависимости от обстоятельств. [[Правило 40\(6\)](#)]

1313. Правило или правила, являющиеся предметом уведомления согласно [пункту \(6\) правила 40](#), не будут не применяться в отношении участника, направившего такое уведомление. В результате владельцы международных регистраций не будут иметь возможности подавать просьбы согласно правилу [27bis\(1\)](#) или [правилу 27ter\(2\)\(a\)](#) в отношении этого участника, если это уведомление не будет отозвано.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних бюро ВОИС
приводятся по адресу:
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

© WIPO, 2022



Атрибуция 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)

Лицензия CC не применяется к той части
контента настоящей публикации, которая
подготовлена не ВОИС.

Обложка: Getty Images / © mrPliskin;
© metamorworks

Публикация ВОИС № 455R/22
DOI: 10.34667/tind.45835