

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

Семнадцатая сессия
Женева, 22 – 26 июля 2019 г.

ДРУГИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем документе предлагаются поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (ниже именуемым, соответственно, «Инструкция» и «Протокол»), помимо тех, которые уже предложены в документе MM/LD/WG/17/2. Эти предлагаемые поправки вступили бы в силу с 1 февраля 2020 г.¹

2. Говоря более конкретно, эти предложения касаются поправок к правилам 25, 27bis, 30 и 40 Инструкции. Эти предложения поддерживают нынешний процесс упрощения Инструкции и преобразования Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемой «Мадридская система») в более удобную для ее пользователей, ведомств Договаривающихся сторон и заинтересованных третьих сторон. Эти предложения воспроизводятся в приложении к настоящему документу.

¹ См. документы MM/A/52/2 и MM/A/52/3.

ПРОСЬБА О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ С УКАЗАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ЦЕССИОНАРИЕВ

3. Правило 25(4) Инструкции предназначено для случаев отсутствия какого-то общего договора между одним из цессионариев и одной из Договаривающихся сторон, указанных в международной регистрации, которая является предметом просьбы о внесении записи об изменении в праве собственности. Поскольку Мадридская система стала системой одного договора, такая ситуация больше не представляется возможной. Соответственно, пункт (4) правила 25 можно исключить.

4. Однако, вместо его исключения, предлагается внести в этот пункт поправку с целью придать ясность требованию о том, что в просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности с упоминанием нескольких цессионариев каждый из них должен отвечать условиям, чтобы быть владельцем международной регистрации. Это требование было бы схожим с требованием, содержащимся в правиле 8(2) Инструкции, в отношении двух или более заявителей, совместно подающих международную заявку.

НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРИ ПОДЧЕ ПРОСЬБЫ О РАЗДЕЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

5. Для большей ясности настоящим предлагается ряд поправок к пункту (3) правила 27*bis* Инструкции.

6. Пункт (3)(a) правила 27*bis* требует, чтобы Международное бюро сообщало о несоответствиях в отношении требований, применимых к просьбе, представляемой согласно пункту (1)(a), и предлагало ведомству, подавшему просьбу, исправить эти несоответствия. Предлагается, чтобы в пункте (3)(a) правила 27*bis* содержалась ссылка на требования, указанные в пункте (1) того же правила. Предлагаемая поправка четко указывала бы на то, что ведомство, подавшее просьбу, не обязано исправлять несоответствия, касающиеся уплаты пошлины, упомянутой в пункте (2) того же правила.

7. Кроме того, предлагается включить в правило 27*bis* новый пункт (3)(b) относительно несоответствий, касающихся уплаты пошлины, упомянутой в пункте (2). Предлагаемый новый пункт (3)(b) требовал бы, чтобы Международное бюро уведомляло об этом несоответствии владельца соответствующей международной регистрации и информировало ведомство, подавшее просьбу.

8. Наконец, предлагается, чтобы нынешний пункт (3)(b) стал новым пунктом (3)(c) правила 27*bis*, немного измененным с учетом уведомления, направляемого владельцу в соответствии с предлагаемым новым пунктом (3)(b).

ПРОДЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

9. Нынешнее правило 30 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуемой «Общая инструкция») последний раз изменялось на сорок восьмой сессии Ассамблеи Мадридского союза².

10. Цель той поправки заключалась в рассмотрении случая, когда сумма индивидуальной пошлины, причитающейся за продление международной регистрации для указанной Договаривающейся стороны, зависит от количества классов. Благодаря этой поправке, когда это применимо, владелец уплачивает сумму индивидуальной пошлины за продление в отношении только охраняемых товаров и услуг.

² См. документы MM/A/48/4 и MM/LD/WG/11/2.

11. Кроме того, эта поправка имела целью сохранить права владельцев, обжаловавших решение, сообщенное в заявлении, о котором внесена запись согласно правилу 18ter(2)(ii) или (4) Общей инструкции. Поправка также предоставляла владельцам возможность продлить международную регистрацию для соответствующей Договаривающейся стороны – в отношении всех товаров и услуг – после того, как они сделают заявление на этот счет.
12. Поправка к правилу 30 Общей инструкции пошла на пользу владельцам международных регистраций, которые, когда это применимо, уже не должны уплачивать сумму индивидуальной пошлины за продление в отношении товаров и услуг, которым охрана не предоставлена. Помимо этого, она пошла на пользу ведомствам указанных Договаривающихся сторон, которые не могут взимать пошлины за продление товаров и услуг, в охране которых отказано.
13. Однако эта поправка сделала процесс продления международной регистрации более сложным. Например, что касается продления международных регистраций, то Служа по работе с клиентами Мадридской системы получает примерно 120 запросов в неделю; Оперативный отдел Мадридской системы рассматривает примерно 30 просьб о внесении исправлений в неделю; и в 2018 г. Правовой отдел Мадридской системы рассмотрел более 30 жалоб.
14. Большинство из упомянутых выше запросов, просьб о внесении исправлений и жалоб являются результатом непонимания процесса продления. Более того, эксперты, обрабатывающие просьбы о продлении, указывают, что пользователи делают ошибки при заполнении бумажного бланка формы о продлении (формуляр ММ11) и, как представляется, не понимают последствий заявления о продлении международной регистрации в отношении указанной Договаривающейся стороны для всех товаров и услуг.
15. Принцип, согласно которому владелец должен платить сумму индивидуальной пошлины только за пользующиеся охраной товары и услуги, не является новым. Этот принцип можно найти в правиле 34(3)(c)(iii) Общей инструкции, и он применяется к уплате второй части индивидуальной пошлины.
16. Если размер второй части индивидуальной пошлины зависит от количества классов товаров и услуг, в отношении которых знак охраняется в соответствующей указанной Договаривающейся стороне, в уведомлении, направляемом в соответствии с этим правилом, должно указываться это количество. В таком случае Международное бюро устанавливает указанную сумму с учетом количества классов товаров и услуг, в отношении которых знак охраняется, в соответствии с пунктом (7)(c) того же правила.
17. Чтобы упростить нынешний процесс исчисления пошлин при продлении международной регистрации, предлагается изменить правило 30 Инструкции, исключив пункт (2)(d) и первое предложение пункта (2)(e). Кроме того, предлагается, чтобы принцип касательно установления размера индивидуальной пошлины за продление международной регистрации с учетом только пользующихся охраной товаров и услуг был включен в новый пункт (1)(c) правила 30.
18. Предлагаемые поправки упростили бы процесс продления, сохранив все его нынешние преимущества. Более того, поскольку заявление о продлении международной регистрации в отношении указанной Договаривающейся стороны для всех товаров и услуг уже не будет требоваться, и бумажный бланк (формуляр ММ11), и электронные бланки просьбы о продлении (e-Renewal) стали бы более простыми и, соответственно, более удобными для пользователя. Предлагаемые поправки потребовали бы внесения незначительных изменений в e-Renewal и не будут требовать изменения операционных или финансовых процессов и систем Международного бюро.

19. Наконец, для ясности предлагается изменить пункт (2)(b) правила 30, с тем чтобы четко указать на то, что при продлении международной регистрации в отношении Договаривающейся стороны, в которой в охране знака полностью отказано, продление должно осуществляться для всех товаров и услуг, для которых эта Договаривающаяся сторона остается указанной стороной.

УВЕДОМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 40(6)

20. Для большей точности настоящим предлагается изменить пункт (6) правила 40 Инструкции путем включения слов «или региональным» в заголовке и в самом пункте. Предлагаемое изменение просто учитывало бы возможность того, что уведомление согласно правилу 40(6) направляется Договаривающейся организацией.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

21. Предлагаемые поправки к правилам 25, 27*bis*, 30 и 40 могли бы вступить в силу с даты вступления в силу этой Инструкции, то есть с 1 февраля 2020 г.

22. *Рабочей группе предлагается:*

(i) рассмотреть предложения, содержащиеся в настоящем документе; и

(ii) рекомендовать Ассамблее Мадридского союза принять предлагаемые поправки к Инструкции, как они изложены в приложении к настоящему документу или в измененном виде, для вступления в силу с 1 февраля 2020 г.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К ПРОТОКОЛУ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

(действует с 1 февраля 2020 г.)

[...]

Раздел 5 Последующие указания; изменения

[...]

Правило 25 Просьба о внесении записи

[...]

(4) [*Несколько цессионариев*] Если в просьбе о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию указаны несколько цессионариев, каждый из них должен ~~то запись об этом изменении не может быть внесена в отношении той или иной конкретной указанной Договаривающейся стороны, если любой из цессионариев не отвечает~~ отвечать условиям согласно статье 2 Мадридского протокола, чтобы быть владельцем международной регистрации ~~в отношении этой Договаривающейся стороны.~~

[...]

Правило 27bis Разделение международной регистрации

[...]

(3) [*Не соответствующая правилам просьба*] (а) Если просьба не соответствует ~~применимым~~ требованиям, указанным в пункте (1), Международное бюро предлагает представившему просьбу Ведомству исправить это несоответствие правилам и одновременно информирует об этом владельца.

(b) Если ~~несоблюдение правил не исправляется Ведомством в течение трех месяцев с даты направления предложения согласно подпункту (а), просьба считается отправшей, и~~ сумма полученных пошлин меньше суммы пошлин, упомянутых в пункте (2), Международное бюро уведомляет об этом ~~ведомство, представившее просьбу, владельца~~ и одновременно информирует ~~владельца и возвращает любую пошлину, уплаченную в соответствии с пунктом (2), за вычетом суммы, соответствующей половине этой пошлины~~ Ведомство, подавшее просьбу.

(c) Если несоблюдение правил не исправлено в течение трех месяцев с даты направления сообщения согласно подпункту (а) или (b), просьба считается отправшей, и Международное бюро уведомляет об этом Ведомство, представившее просьбу, и одновременно информирует владельца и возвращает любую пошлину, уплаченную в соответствии с пунктом (2), за вычетом суммы, соответствующей половине этой пошлины.

[...]

[...]

Раздел 6 Продления

[...]

Правило 30 Подробности в отношении продления

(1) [Пошлины] (a) [...]

[...]

(c) Без ущерба для пункта (2), если запись о заявлении в соответствии с правилом 18ter(2) или (4) внесена в Международный реестр для Договаривающейся стороны, в отношении которой ожидается уплата индивидуальной пошлины согласно подпункту (a)(iii), сумма этой индивидуальной пошлины устанавливается с учетом только товаров и услуг, включенных в указанное заявление.

(2) [Другие подробности] (a) [...]

(b) Если владелец желает продлить международную регистрацию в отношении какой-либо указанной Договаривающейся стороны, несмотря на факт внесения в Международный реестр записи о заявляемом отказе в соответствии с правилом 18ter для этой Договаривающейся стороны в отношении всех соответствующих товаров и услуг, уплата требуемых пошлин для этой Договаривающейся стороны, — включая добавочную пошлину или индивидуальную пошлину, в зависимости от случая, — должна сопровождаться заявлением владельца о том, чтобы была сделана запись в Международный реестр о продлении международной регистрации в отношении упомянутой Договаривающейся стороны.

(c) Международная регистрация не продлевается в отношении любой указанной Договаривающейся стороны, в отношении которой была внесена запись о признании ее недействительной для всех товаров и услуг согласно правилу 19(2) или в отношении которой была внесена запись об отказе согласно правилу 27(1)(a). Международная регистрация не продлевается в отношении любой указанной Договаривающейся стороны для тех товаров и услуг, в отношении которых внесена запись о признании международной регистрации недействительной в данной Договаривающейся стороне согласно правилу 19(2) или в отношении которых была внесена запись об ограничении согласно правилу 27(1)(a).

~~(d) [Исключен] Если запись о заявлении, сделанном в соответствии с правилом 18ter(2)(ii) или (4), внесена в Международный реестр, то международная регистрация не продлевается в отношении соответствующей указанной Договаривающейся стороны для товаров и услуг, которые не упомянуты в этом заявлении, кроме случаев, когда в дополнение к уплаченным требуемым пошлинам представлено заявление владельца о продлении международной регистрации в отношении таких товаров и услуг.~~

~~(e) Факт непродления международной регистрации на основании подпункта (d) в отношении всех соответствующих товаров и услуг не считается изменением в смысле статьи 7(2) Протокола. Факт непродления международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон не считается изменением в смысле статьи 7(2) Протокола.~~

[...]

Раздел 9
Прочие положения

[...]

Правило 40
Вступление в силу; переходные положения

[...]

(6) *[Несовместимость с национальным или региональным законодательством]*
Если на дату вступления настоящего правила в силу или на дату, когда та или иная Договаривающаяся сторона становится связанной Протоколом, пункт (1) правила 27 *bis* или пункт (2)(a) правила 27 *ter* несовместимы с национальным или региональным законодательством этой Договаривающейся стороны, соответствующий пункт или пункты, в зависимости от конкретного случая, не применяются в отношении этой Договаривающейся стороны, пока он или они продолжают оставаться несовместимыми с таким законодательством, при условии, что Договаривающаяся сторона уведомляет об этом Международное бюро до даты, с которой настоящее правило вступает в силу, или даты, с которой вышеуказанная Договаривающаяся сторона становится связанной Протоколом. Это уведомление может быть отозвано в любое время.

[...]

[Конец приложения и документа]