

РУКОВОДСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

ЧАСТЬ А ВВЕДЕНИЕ

РУКОВОДСТВО

01.01 Настоящее Руководство относится как к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, далее — «Мадридское соглашение» или «Соглашение» (которое было заключено в 1891 и вступило в силу в 1892 году), так и к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, далее — «Мадридский протокол» или «Протокол» (который был принят в 1989 году, вступил в силу с 1 декабря 1995 года и начал действовать с 1 апреля 1996 года). Оба договора были приняты в ходе дипломатических конференций, проходивших в Мадриде, Испания. Вместе они для удобства называются «Мадридская система».

01.02 Применение этих двух договоров регламентируется двумя текстами, а именно Общей инструкцией к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению (далее — «Общая инструкция» или «Инструкция») и Административной инструкцией по применению Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему (далее — «Административная инструкция»).

01.03 Руководство состоит из трех частей. *Часть А* представляет собой краткое общее введение в Мадридскую систему. Она содержит пояснения в отношении того, как государство (или межправительственная организация, которая поддерживает свою собственную систему регистрации знаков) может стать членом Мадридского союза, с приведением текстов различных заявлений и уведомлений, которые могут быть сделаны в соответствии с Соглашением, Протоколом или Общей инструкцией. *Часть В* относится к процедурам и состоит из двух глав. *Глава I* относится к общим вопросам процедуры, таким как способы переписки с Международным бюро, расчет сроков или языковой режим. В *главе II* описывается процедура международной регистрации, а также другие процедуры, которые могут иметь отношение к международной регистрации (например, последующее указание или внесение записей в Международный реестр в отношении изменения права собственности). И наконец, *часть С* содержит полные тексты Соглашения, Протокола, Общей инструкции и Административной инструкции.

01.04 Там, где это возможно, положения Соглашения, Протокола, Общей инструкции и Административной инструкции, которые соответствуют рассматриваемому пункту Руководства, приводятся на полях текста.

01.05 Положения, приводимые на полях, указывают на следующее:

- «*А Статья xx*» относится к статье Соглашения;
- «*Р Статья xx*» относится к статье Протокола;
- «*Статья xx*» относится к статье как Соглашения, так и Протокола;
- «*Правило xx*» относится к правилу Инструкции;
- «*А.І. Раздел xx*» относится к разделу Административной инструкции.

01.06 Настоящее Руководство следует практике Соглашения, Протокола и Инструкции в использовании слова «знак». Оно понимается как относящееся в равной мере к товарному знаку (в отношении товаров) или знаку обслуживания.

МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МАДРИДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И МАДРИДСКИЙ ПРОТОКОЛ

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

02.02 Вместе взятые, Договаривающиеся стороны Соглашения и Протокола образуют Мадридский союз, который является Специальным союзом в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. (Для получения более подробной информации о членах союза и значении выражения «Договаривающаяся сторона» см. пункты с А.03.01 по 04.06).

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

КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ?

02.04 Мадридская система международной регистрации знаков может быть использована только юридическим или физическим лицом, которое имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие, или местожительство, или гражданство страны — участницы Мадридского соглашения или Мадридского протокола, или которое имеет такое предприятие или местожительство на территории межправительственной организации, которая является стороной Протокола, или гражданином государства — члена такой организации.

02.05 Ведомство Договаривающейся стороны, в отношении которой физическое или юридическое лицо выполняет одно или несколько вышеупомянутых условий, называется «Ведомством происхождения». Знак может являться предметом международной регистрации, если он уже был зарегистрирован или был заявлен на регистрацию в Ведомстве происхождения.

Однако, если международная заявка регулируется исключительно или частично Соглашением, знак может являться предметом международной регистрации, только если он уже был зарегистрирован в Ведомстве происхождения.

02.06 В заявке на международную регистрацию должны быть указаны одна или более Договаривающихся сторон, в которых заявитель желает получить охрану. Она не может содержать указание Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения. Другие Договаривающиеся стороны могут быть указаны в дальнейшем. Договаривающаяся сторона может быть указана, только если эта Договаривающаяся сторона и Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения, обе являются участниками одного и того же договора (Соглашения или Протокола). Мадридская система международной регистрации не может быть использована физическим или юридическим лицом, которое не обладает необходимой связью, посредством наличия предприятия, местожительства или гражданства, с членом Мадридского союза. Кроме того, она не может быть использована для охраны знака вне Мадридского союза.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

02.07 Заявка на международную регистрацию должна быть представлена в Международное бюро через Ведомство происхождения. В случае если заявка удовлетворяет установленным требо-

ваниям, знак вносится в Международный реестр и публикуется в *Бюллетене ВОИС международных знаков (WIPO Gazette of International Marks)*.

02.08 Международное бюро уведомляет каждую Договаривающуюся сторону, в отношении которой либо в международной заявке, либо в последующем указании была истребована охрана. С даты международной регистрации или последующего указания в каждой Договаривающейся стороне знаку предоставляется такая же охрана, как если бы знак был подан непосредственно в Ведомство этой Договаривающейся стороны. Каждое указанное Ведомство имеет право отказать в предоставлении охраны в сроки, предусмотренные Соглашением или Протоколом. Если Международное бюро в установленный срок не получит уведомления о таком отказе, охрана знака в каждой Договаривающейся стороне является такой же, как если бы он был зарегистрирован Ведомством этой Договаривающейся стороны. Обычно для Договаривающейся стороны срок отказа составляет один год. Однако в рамках Протокола Договаривающаяся сторона может сделать заявление о том, что этот срок составляет 18 месяцев (и более — в случае отказа, основанного на возражении).

02.09 В течение пятилетнего срока с даты регистрации международная регистрация остается зависимой от знака, зарегистрированного или заявленного в Ведомстве происхождения. Если в течение этого пятилетнего срока базовая регистрация прекращает свое действие либо вследствие аннулирования по решению Ведомства происхождения или суда, либо вследствие добровольного аннулирования или непродления срока действия, международная регистрация более не подлежит охране. Подобным образом, если международная регистрация основывалась на заявке, поданной в Ведомство происхождения, она будет аннулирована, если в течение пятилетнего срока по заявке выносится отказное решение или она отзывается, международная регистрация, полученная на основе этой заявки, прекращает свое действие в указанный срок. После истечения пятилетнего срока международная регистрация становится независимой от базовой регистрации или базовой заявки.

02.10 Поддержание в силе международной регистрации может продолжаться в течение неограниченного срока путем уплаты каждые 10 лет предусмотренных пошлин.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

02.11 Международная регистрация имеет ряд преимуществ для владельца знака. После регистрации знака или подачи заявки на регистрацию в Ведомство происхождения он должен подать

только одну заявку на одном языке (английском, французском или испанском) и уплатить одну пошлину, вместо того чтобы подавать отдельные заявки в Ведомства по товарным знакам различных Договаривающихся сторон на различных языках и уплачивать отдельную пошлину в каждое Ведомство.

02.12 Другим важным преимуществом для владельца знака является то, что о всех последующих изменениях в международной регистрации, таких как изменения имени и/или адреса владельца, изменение (полное или частичное) права на собственность владельца или ограничение перечня товаров и услуг в отношении всех или некоторых указанных Договаривающихся сторон, могут быть внесены записи и они будут иметь действие посредством единой процедуры в Международном бюро и уплаты одной пошлины.

02.13 В целом основные преимущества для владельцев товарных знаков заключаются в простоте системы международной регистрации и экономии финансовых средств в процессе получения и поддержания охраны их знаков за рубежом.

02.14 Международная регистрация дает также преимущества и Ведомствам по товарным знакам. Например, для них отсутствует необходимость проведения экспертизы в отношении выполнения формальных требований, или классификации товаров и услуг, или публикации знака. Более того, часть пошлин, собранных Международным бюро, перечисляется Договаривающимся сторонам, в которых была истребована охрана. Кроме того, если Служба международной регистрации подводит двухгодичный финансовый баланс с наличием прибыли, доходы распределяются между Договаривающимися сторонами.

СРАВНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОТОКОЛА

02.15 Мадридский протокол был принят в 1989 году для того, чтобы внести некоторые новые черты в систему международной регистрации знаков с целью исключения трудностей, которые препятствовали некоторым странам присоединиться к Мадридскому соглашению. В сравнении с Мадридским соглашением, Мадридский протокол вводит следующие основные новшества:

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

— каждая Договаривающаяся сторона, в которой заявитель испрашивает охрану, может выбрать срок, равный 18 месяцам (вместо одного года), и даже больший срок, в случае возражения, для

уведомления о том, что знаку не может быть предоставлена охрана на ее территории;

— Ведомство каждой Договаривающейся стороны может получать более высокие пошлины, чем в соответствии с Мадридским соглашением;

— международная регистрация, которая аннулируется по требованию Ведомства происхождения, например вследствие того, что по базовой заявке было принято решение об отказе в регистрации или базовая регистрация была признана недействительной в течение пяти лет с даты международной регистрации, может быть преобразована в национальные (региональные) заявки в соответствующих Договаривающихся сторонах, в которых действовала международная регистрация, с сохранением даты международной регистрации, а где это применимо, даты ее приоритета. В соответствии с Мадридским соглашением такая возможность отсутствует.

ПРИМЕНИМЫЙ ДОГОВОР

02.16 Мадридское соглашение и Мадридский протокол являются независимыми, параллельно существующими договорами с раздельным, но пересекающимся членством. Из этого следует, что до тех пор, пока страны — участницы Мадридского соглашения не присоединились к Протоколу, в Мадридском союзе будут существовать три группы членов: государства — участники только Мадридского соглашения; государства и организации, являющиеся участниками только Протокола, и государства, являющиеся участниками одновременно Мадридского соглашения и Протокола. Таким образом, возникает вопрос о том, какой договор будет являться связующим между государствами, являющимися одновременно участниками Соглашения и Протокола.

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

*Р Статья
9sexies (1)*

02.17 До 1 сентября 2008 года пункт (1) статьи 9sexies Протокола, который был известен как «защитная оговорка», предусматривал, что если в отношении конкретной международной заявки или регистрации Ведомство происхождения или Ведомство Договаривающейся стороны владельца являлось Ведомством государства, которое является одновременно участником Соглашения и Протокола, то указание Договаривающейся стороны, также связанной двумя договорами, регулировалось не Протоколом, а Соглашением.

02.18 В результате, таким образом, в случае международной заявки, если Ведомство происхождения или, в случае меж-

дународной регистрации, Ведомство Договаривающейся стороны владельца являлось Ведомством Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, то указание (либо в заявке, либо в последующем) Договаривающейся стороны, связанной только Протоколом, регулировалось Протоколом, а указание Договаривающейся стороны, связанной только Соглашением, регулировалось Соглашением, а вследствие защитной оговорки указание Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, регулировалось Соглашением. (В целом такая международная регистрация затем становилась международной регистрацией, регулируемой одновременно Соглашением и Протоколом.)

02.19 В своей первоначальной редакции, действовавшей до 1 сентября 2008 года, пункт (2) статьи 9*sexies* содержал положение, предусматривающее, что Ассамблея Мадридского союза могла большинством в три четверти голосов отменить или ограничить сферу действия защитной оговорки по истечении 10 лет, считая с даты вступления в силу Протокола, но не ранее истечения пяти лет, считая с даты, на которую большинство стран — участниц Мадридского соглашения стали сторонами Протокола. Эти условия были выполнены, Ассамблея Мадридского союза приняла в ноябре 2007 года изменения статьи 9*sexies*, содержащие отмену защитной оговорки, однако сопровождаемой дополнительным положением, приостанавливающим применение некоторых заявлений во взаимоотношениях между Договаривающимися сторонами, являющимися одновременно участниками Соглашения и Протокола (см. пункты с А.02.21 по 02.25).

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

(b) На 1 сентября 2008 года: Преобладание Протокола

02.21 На 1 сентября 2008 года ситуация, касающаяся взаимоотношений Договаривающихся сторон, связанных двумя договорами, регулируется новым положением пункта (1) статьи 9*sexies* Протокола. В соответствии с данным положением, если в отношении конкретной международной заявки или регистрации Ведомство происхождения или Ведомство Договаривающейся стороны владельца является Ведомством государства, которое является одновременно участником Соглашения и Протокола, то указание Договаривающейся стороны, также связанной двумя договорами, регулируется не Соглашением, а Протоколом, что диаметрально меняет ситуацию, описанную в пункте А.02.17.

02.22 В результате, таким образом, в случае международной заявки, если Ведомство происхождения или, в случае международной регистрации, Ведомство Договаривающейся стороны владельца является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, то указание (либо в заявке, либо в последующем) Договаривающейся стороны, связанной только Протоколом, конечно же, продолжает регулироваться Протоколом, а указание Договаривающейся стороны, связанной только Соглашением, продолжает, подобным образом, регулироваться Соглашением, и в настоящее время в силу нового пункта (1)(а) статьи 9*sexies* указание Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, вместо Соглашения регулируется Протоколом.

02.23 Измененный пункт (1)(а) статьи 9*sexies* сопровождается пунктом (1)(b), который приостанавливает во взаимоотношениях между государствами, связанными двумя договорами, действие заявления в соответствии со статьей 5(2)(b) и статьей 5(2)(с) Протокола — предусматривающими увеличенный срок для вынесения отказа — или статьей 8(7) Протокола — позволяющей применение индивидуальных пошлин за указание.

02.24 В результате это означает, что в случае международной заявки, если Ведомство происхождения или, в случае международной регистрации, Ведомство Договаривающейся стороны владельца является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, то указание (либо в заявке, либо в последующем) Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, будет с этого момента регулироваться Протоколом, а не Соглашением, тем не менее являясь предметом стандартного режима, установленного статьей 5(2)(а), статьями 7(1) и 8(2) Протокола — то есть один год для уведомления о предварительном отказе и уплата дополнительных и добавочных пошлин, — несмотря на то что данная указанная Договаривающаяся сторона могла сделать заявление относительно увеличенного срока для уведомления о предварительном отказе или могла сделать заявление о своем желании получать индивидуальные пошлины.

Р Статья
9*sexies*(2)

02.25 Пункт (2) статьи 9*sexies* предусматривает, что Ассамблея Мадридского союза пересмотрит применение пункта (1)(b) статьи 9*sexies* по истечении трех лет с 1 сентября 2008 года. После проведения данного пересмотра Ассамблея может либо отменить, либо ограничить область его действия большинством в три четверти голосов.

*ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРИМЕНИМОГО
К ВНЕСЕННОЙ ЗАПИСИ УКАЗАНИЯ
ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ,
КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО
УЧАСТНИЦЕЙ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОТОКОЛА*

Правило Ibis

02.26 Может иметь место изменение договора, применимого к *внесенной записи* указания Договаривающейся стороны, которая является одновременно участницей Соглашения и Протокола. Обычно это является результатом особого случая изменения в праве собственности (см. пункт В.П.62.01) или, в исключительных случаях, в результате денонсации Мадридского соглашения Договаривающейся стороной (как это было, например, в случае Узбекистана, который денонсировал Мадридское соглашение с 1 января 2008 года). Более важным является то, что с 1 сентября 2008 года, то есть на дату вступления в силу отмены защитной оговорки (см. пункты с А.02.16 по 02.25), все указания, которые регулировались Соглашением вследствие защитной оговорки (то есть указания Договаривающихся сторон, являющихся одновременно участниками Соглашения и Протокола, о чем внесены записи на имя владельцев, допускаемых в соответствии с обоими договорами) становятся управляемыми Протоколом.

*Правило Ibis(1)
(i) и (ii)*

02.27 Первым условием для изменения договора, применимого к конкретной внесенной записи указания, является то, что первоначально применимый договор прекращает применение в отношениях между Договаривающейся стороной владельца и указанной Договаривающейся стороной. Во-вторых, необходимо, чтобы на дату, на которую ранее применимый договор прекращал свое применение, обе Договаривающиеся стороны были связаны другим договором. Однако не является необходимым, чтобы эти две Договаривающиеся стороны уже были связаны этим другим договором на дату действия соответствующего указания.

02.28 При выполнении второго условия изменение применимого договора имеет место на момент, когда первоначально применимый договор прекращает свое применение, а определение договора, регулирующего указание в результате изменения применимого договора, будет отражено в данных, доступных для Ведомств и третьих лиц.

*Правило 18 (1)
и (2)*

02.29 В том что касается срока вынесения отказа, следует отметить, что изменение договора, применимого к конкретному указанию, не оказывает влияния на данный срок, даже если этот

*Правило 1
(xvii) и (xviii)*

срок все еще не окончен. Это является результатом того, что применение пункта (1) и пункта (2) правила 18 Общей инструкции (касающегося уведомления о предварительном отказе с несоблюдением правил) зависит от выражений «*Договаривающая сторона, указанная в соответствии с Соглашением*» и «*Договаривающая сторона, указанная в соответствии с Протоколом*». В силу правила 1 (xvii) и (xviii) эти термины, в свою очередь, определены как *заявления* о распространении охраны. Таким образом, срок для отказа определяется ссылкой на ситуацию, существовавшую на время подачи заявки, и не затрагивается каким-либо последующим изменением применимого договора. Однако следует отметить, что в этом случае нерассмотренные указания продолжают подлежать обработке в рамках договора, в соответствии с которым они были сделаны, до их изменения в указания, управляемые другим договором.

Правило 25(1)(c) 02.30 Следует напомнить, что в соответствии с правилом 25(1)(c) заявление о внесении записи об отказе от права или аннулировании, которая затрагивает какую-либо Договаривающуюся сторону, указание которой регулируется Соглашением, должно быть представлено в Международное бюро через Ведомство Договаривающейся стороны владельца (см. пункты с В.П.55.02 по 55.03). Однако следует отметить, что текст правила 25(1)(c) далее уточняет, что этот критерий подлежит рассмотрению на дату получения заявления Международным бюро. Таким образом, изменение применимого договора не будет иметь каких-либо последствий для заявления о внесении записи об отказе от права или аннулировании, которые были поданы и находятся на стадии рассмотрения Международным бюро.

02.31 В результате, таким образом, единственно возможным последствием для владельцев при изменении применимого договора будет размер уплачиваемой пошлины за продление (в зависимости, конечно, от того, было ли сделано заявление об индивидуальных пошлинах) и возможность преобразования, которая предусмотрена только Протоколом.

УЧАСТИЕ В СОГЛАШЕНИИ ИЛИ ПРОТОКОЛЕ

А Статья 14(2) 03.01 Любое государство — участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности может стать участником Соглашения, или Протокола, или обоих договоров.
Р Статья 14(1)(a)

Р Статья 14(2) 03.02 Государство, которое подписало Протокол (который был открыт для подписания до конца 1989 года), может стать участником путем сдачи на хранение ратификационной грамоты,

- А Статья 14(2)(a)* документа о принятии или одобрении (далее — «ратификационная грамота»). Кроме того, государство также может стать участником Соглашения или Протокола путем направления акта о присоединении.
- Р Статья 14(1)(b)* 03.03 Межправительственная организация путем сдачи на хранение акта о присоединении может стать участницей Протокола (но не Соглашения) при соблюдении нижеследующих условий:
— по меньшей мере одно из государств — членов этой организации является участником Парижской конвенции; и
— организация имеет региональное Ведомство для целей регистрации знаков, имеющих силу на его территории (при условии, что такое Ведомство не является объектом уведомления в соответствии со статьей 9^{quater} Протокола (см. пункты с А.04.02 по 04)).
- Правило 1(iii)* 03.04 Выражение «Договаривающаяся сторона» включает в себя любую страну — участницу Соглашения или любое государство или межправительственную организацию — участницу Протокола.
- Статья 14(3)* 03.05 Ратификационные грамоты или акты о присоединении должны сдаваться на хранение Генеральному директору ВОИС (далее — Генеральный директор). Генеральный директор уведомляет все Договаривающиеся стороны о сданных ему на хранение *А Статья 17(5)* ратификационных грамотах или актах о присоединении к договору (Соглашению или Протоколу), участницами которых они являются, а также о любых заявлениях, содержащихся в этих документах. В отношении конкретной Договаривающейся стороны *Р Статья 16(5)* Соглашение или Протокол вступает в силу через три месяца после даты, на которую Генеральным директором было сделано уведомление о ратификационной грамоте или об акте о присоединении, если только (в случае Соглашения) в акте о присоединении не была указана более поздняя дата.
- Статья 14(4)(b)*

ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН

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

ЕДИНОЕ ВЕДОМСТВО НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВ

- Статья 9^{quater}* 04.02 Несколько государств, которые все являются участниками Соглашения или все являются участниками Протокола, договорившись осуществить унификацию законов в области зна-

ков, могут уведомить Генерального директора о том, что единое Ведомство по регистрации знаков заменяет национальные ведомства каждого из них и что совокупность принадлежащих им территорий должна рассматриваться как одно государство для целей Соглашения или Протокола. Такое уведомление вступает в силу по истечении шести месяцев (в случае Соглашения) или трех месяцев (в случае Протокола) считая с даты, на которую оно было направлено Генеральным директором другим Договаривающимся сторонам.

04.03 Если такое уведомление было сделано, соответствующее Ведомство не рассматривается как Ведомство межправительственной организации (см. пункт А.03.03); именно соответствующие государства являются сторонами договоров (Соглашения или Протокола), а не единое Ведомство или какая-либо организация, в рамках которой оно было создано.

04.04 Такое уведомление было сделано только один раз — Ведомством по интеллектуальной собственности Бенилюкса (Benelux Trademark Office), которое осуществляет регистрации, действующие в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге и было создано как единое Ведомство в соответствии с Соглашением и Протоколом¹.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

А Статья 3bis

04.05 Каждая страна может, при присоединении к Соглашению или в любое время после этого, уведомить Генерального директора о том, что охрана, возникающая в результате международной регистрации, будет распространяться на данную страну только по специальному заявлению владельца. Фактически все страны, которые в настоящее время являются участницами Соглашения, сделали такое уведомление. Таким образом, международная регистрация будет действовать только в тех странах, которые были специально указаны либо в международной заявке, либо в последующем указании.

Р Статья 3bis

04.06 Положение о таком уведомлении в Протоколе отсутствует. Таким образом, охрана международной регистрации, в соответствии с Протоколом, распространяется только на Договаривающиеся стороны, которые были специально указаны.

¹ До 1 сентября 2006 года Ведомство по интеллектуальной собственности Бенилюкса (ВОИР) было известно как Ведомство по товарным знакам Бенилюкса и Ведомством по промышленным образцам Бенилюкса. ВОИР является учреждением Организации по интеллектуальной собственности Бенилюкса.

**ОГРАНИЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗНАКОВ**

В соответствии с Соглашением

*А Статья
14(2)(f)*

04.07 При присоединении к Соглашению страна может также заявить, что применение Соглашения будет ограничено международными регистрациями, действующими с даты, когда ее присоединение вступает в силу. Это ограничение, однако, не применимо, если знак, который является предметом международной регистрации, уже был, в соответствующей стране на дату присоединения, предметом идентичной национальной регистрации. Таким образом, если страна сделала такое заявление, международная регистрация, действовавшая до даты, на которую эта страна становится связанной Соглашением, может быть предметом последующего указания этой страны, только если идентичный знак до этой даты уже был зарегистрирован в данной стране. Если это не так, охрана может быть получена в рамках Мадридского соглашения только путем подачи новой заявки на международную регистрацию, содержащую указание этой страны.

В соответствии с Протоколом

Р Статья 14(5)

04.08 Любое государство или межправительственная организация при ратификации или присоединении к Протоколу может заявить, что международная регистрация, осуществленная в соответствии с Протоколом до даты вступления в силу Протокола в отношении этого государства или организации, не может распространяться на них. Такое заявление не может быть сделано после ратификации или присоединения.

**УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ**

*Р Статья
5(2)(b)*

04.09 Любая Договаривающаяся сторона Протокола может заявить о том, что в отношении международной регистрации, в которой она указана в соответствии с Протоколом, для ее Ведомства срок уведомления об отказе в охране будет составлять 18 месяцев вместо одного года. В таком заявлении может быть также указано, что если отказ в охране является результатом возражения, то при определенных условиях уведомление может быть направлено по истечении 18-месячного срока.

*Р Статья
5(2)(c)*

*Р Статья
9sexies(1)*

04.10 Однако следует отметить, что пункт (1)(b) статьи 9sexies приостанавливает действие заявления, сделанного в соответствии со статьей 5(2) (b) и (c), во взаимоотношениях между государствами, которые являются одновременно участниками Соглашения и Протокола (см. пункты с А.02.21 по 02.25).

Р Статья 5(2)(d) 04.11 Заявление в соответствии со статьей 5(2) (b) и (c) может содержаться в ратификационной грамоте или 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.

**УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТКАЗА**

Правило 17(5)(d) 04.12 Ведомство Договаривающейся стороны может направить заявление с уведомлением о том, что в соответствии с ее законодательством любой предварительный отказ, о котором было уведомлено Международное бюро, подлежит пересмотру указанным Ведомством независимо от того, был ли такой пересмотр запрошен владельцем, и любое решение, принятое в результате указанного пересмотра, может стать предметом дополнительного пересмотра или обжалования в Ведомстве.

04.13 Если это заявление применимо и Ведомство не имеет возможности направить указанное решение непосредственно владельцу, уведомление (в соответствии с правилом 18ter (2) или (3)), указывающее, что предварительный отказ был отозван и что охрана знака предоставляется в соответствующей Договаривающейся стороне для всех товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась охрана, или некоторых из них, или указывающее, что полный предварительный отказ подтвержден в соответствующей Договаривающейся стороне, направляется Ведомством в Международное бюро, несмотря на тот факт, что все процедуры в Ведомстве еще не были завершены. Любое новое решение, оказывающее влияние на охрану знака, направляется в Международное бюро в соответствии с правилом 18ter(4).

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

Правило 17(5)(e) 04.15 Ведомство Договаривающейся стороны может направить заявление с уведомлением о том, что в соответствии с ее законодательством *ex officio* предварительный отказ, о котором было уведомлено Международное бюро, не подлежит пересмотру в Ведомстве. Если это заявление применимо, любой *ex officio* предварительный отказ, вынесенный Ведомством, должен пред-

положительно содержать заявление, предусмотренное правилом 18ter (2)(ii) или (3) (которое обычно направляется только после того, как все процедуры в Ведомстве были завершены), указывающего товары и услуги, в отношении которых знаку предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне, или подтверждающего полный предварительный отказ в охране знака в соответствующей Договаривающейся стороне.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Р Статья
8(7)(a)

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

Р Статья
8(7)(b)

04.17 Заявление об индивидуальных пошлинах может быть сделано в ратификационной грамоте или акте о присоединении. Оно также может быть сделано позже, причем в этом случае оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным директором 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, на которую заявление вступает в силу, либо более поздней датой.

Правило
34(3)(a)

04.18 Договаривающаяся сторона, которая делает или сделала заявление, касающееся индивидуальной пошлины, может также уведомить Генерального директора о том, что индивидуальная пошлина состоит из двух частей, причем первая часть уплачивается во время подачи международной заявки или последующего указания этой Договаривающейся стороны, а вторая часть уплачивается в более поздний срок, который определен в соот-

ветствии с законодательством этой Договаривающейся стороны (на практике, если Ведомство полагает после проведения экспертизы по существу, что знак соответствует условиям предоставления охраны). Разделение платежа на две части, предназначается для отражения процедуры уплаты пошлин, применяемой в этой Договаривающейся стороне, а именно того факта, что на национальном уровне от заявителя может потребоваться уплата заявочной пошлины во время подачи заявки и — только в случае, если по заявке принято положительное решение, — уплата пошлины за регистрацию.

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

*Р Статья
8(7)(а)*

04.20 Если Договаривающаяся сторона не сделала заявления о том, что желает получать индивидуальную пошлину, она получает отчисления, полученные от дополнительных и добавочных пошлин (см. пункты с В.П.07.84 по 07.89). Путем подачи заявления о том, что она желает получать индивидуальные пошлины, Договаривающаяся сторона соглашается на отказ от таких отчислений.

04.21 Индивидуальная пошлина может быть установлена только в отношении указания, осуществленного в соответствии с Протоколом, если только ее применение не приостановлено статьей 9sexies(1)(b) (см. пункты А.02.23 и 02.24). В случае если указание осуществляется в соответствии с Соглашением (то есть если страна происхождения и указанная страна обе являются участниками Соглашения, даже если обе являются также и участниками Протокола), вместо индивидуальной пошлины уплачивается добавочная пошлина (и, если применимо, дополнительная пошлина).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЙ

Правило 7(1)

04.22 В соответствии с правилом 7(1), действовавшим до 4 октября 2001 года, любая Договаривающаяся сторона Протокола должна была уведомить Генерального директора о том, что, если ее Ведомство является Ведомством происхождения в отношении международной регистрации и адрес владельца находится

ся на ее территории, последующее указание, в соответствии с Протоколом, требовалось представлять в Международное бюро через ее Ведомство. Данное положение было изъято решением Ассамблеи Мадридского союза, вступившим в силу с 4 октября 2001 года, в результате чего последующее уведомление не может быть сделано в соответствии с этим положением. Однако уведомления, сделанные до этой даты, остаются в силе до тех пор, пока они не отозваны. Ассамблея рекомендовала, чтобы соответствующие Договаривающиеся стороны как можно скорее предприняли шаги для отзыва своих уведомлений. Такой отзыв может быть осуществлен в любое время и будет иметь силу с даты получения Генеральным директором сообщения об отзыве или с какой-либо более поздней даты, указанной в сообщении.

04.23 При отсутствии такого действующего уведомления последующие указания, сделанные в соответствии с Протоколом, могут представляться владельцем непосредственно в Международное бюро. Однако вне зависимости от того, было ли сделано такое уведомление или нет, последующие указания, сделанные в соответствии с Соглашением, всегда должны представляться через Ведомство.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАК

Правило 7(2)

04.24 Если Договаривающаяся сторона, указанная в соответствии с Протоколом, требует представить заявление о намерении использовать знак, она должна известить об этом факте Генерального директора. Если Договаривающаяся сторона требует, чтобы заявление было подписано самим заявителем (то есть подпись представителя не является достаточной), или было сделано на отдельном официальном бланке, приложенном к международной заявке, уведомление должно содержать заявление об этом и указывать точную формулировку требуемого заявления. Если Договаривающаяся сторона требует, чтобы заявление было составлено на определенном одном из трех официальных языков (даже если международная заявка была составлена не на таком языке), в уведомлении должен быть указан требуемый язык.

Правило 7(3)(a)

04.25 Такое уведомление может быть сделано в ратификационной грамоте или акте о присоединении. Оно может быть также сделано позднее, в таком случае оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным директором или на

Правило 7(3)(b)

более позднюю дату, указанную в уведомлении. Уведомление может быть отозвано в любое время; отзыв вступает в силу на дату получения сообщения об отзыве или на более позднюю дату, указанную в сообщении.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ
О ЛИЦЕНЗИИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЕСТР
НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ**

Правило 20bis(6)(a) 04.26 Ведомство Договаривающейся стороны, законодательство которой не предусматривает внесения записи о лицензиях на товарные знаки, может уведомить Генерального директора о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы в этой Договаривающейся стороне. Такое заявление может быть сделано в любое время. Однако положение об его отзыве отсутствует.

Правило 20bis(6)(b) 04.27 Ведомство Договаривающейся стороны, законодательство которой предусматривает внесение записи о лицензиях на товарные знаки, может уведомить Генерального директора о том, что запись о лицензии в Международном реестре не имеет силы в этой Договаривающейся стороне. Такое заявление может быть сделано только до даты вступления в силу правила 20bis (а именно 1 апреля 2002 года) или до даты, на которую Договаривающаяся сторона становится связанной Соглашением или Протоколом. Оно может быть отозвано в любое время.

СБОР И ПЕРЕСЫЛКА ПОШЛИН

Правило 34(2) 04.28 Пошлины, которые подлежат уплате в связи с международными регистрациями, могут быть уплачены непосредственно Международному бюро заявителем или владельцем. Ведомство Договаривающейся стороны может, однако, разрешить заявителю или владельцу уплачивать пошлину через это Ведомство. Ведомство, которое принимает на себя сбор и пересылку пошлин в Международное бюро, уведомляет об этом Генерального директора. Все пошлины уплачиваются Международному бюро швейцарскими денежными средствами, независимо от того, что эти пошлины могли быть приняты Ведомством в других денежных средствах.

Правило 35(1)

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
В ГОСУДАРСТВЕ-ПРЕЕМНИКЕ**

Правило 39 04.29 Любое государство («государство-преемник»), чья территория до получения этим государством независимости была частью территории Договаривающейся стороны («Договаривающаяся сторона — правопродшественница»), может сдать на хранение Генеральному директору заявление о продолжении действия, последствие которого заключается в том, что Соглашение, Протокол либо одновременно и Соглашение и Протокол применяется государством-преемником. Если такое заявление было сдано, владелец международной регистрации, которая действо-

вала в Договаривающейся стороне — правопродшественнице до даты, уведомленной государством-преемником, может истребовать, чтобы охрана международной регистрации продолжала действие в государстве-преемнике (см. также пункты с В.П.102.01 по 102.05).

ПУБЛИКАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ

Правило 32(2)

04.30 Любое из упомянутых выше уведомлений или заявлений публикуется в периодическом Бюллетене, издаваемом Международным бюро.

СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЗ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН (НРС)

04.31 Заявитель, имеющий действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие или местожительство в наименее развитой стране или являющийся гражданином наименее развитой страны (в соответствии со списком, принятым Организацией Объединенных Наций), который подает международную заявку через ведомство по товарным знакам такой страны в качестве Ведомства происхождения, должен уплатить только 10 % от размера основной пошлины. Это нашло свое отражение в Таблице пошлин и введено в калькулятор пошлин, имеющийся на сайте ВОИС в разделе, посвященном Мадридской системе (www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp).

04.32 Список наименее развитых стран ведется и обновляется на регулярной основе Организацией Объединенных Наций, и с ним можно ознакомиться на сайте ООН (www.un.org). С указанным списком можно ознакомиться также и на сайте ВОИС (www.wipo.int/ldcs/en/country).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

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

- полный текст Соглашения, Протокола, Общей инструкции и Административной инструкции;
- полный текст настоящего Руководства;
- перечень Договаривающихся сторон Соглашения и Протокола, приведенный с указанием дат, на которые они стали участниками соответствующих договоров, и все заявления, сделан-

ные ими в соответствии с Соглашением и Протоколом или в отношении территориальных рамок их ратификации или присоединения к договорам;

— информацию, относящуюся к законодательству и практике отдельных Договаривающихся сторон;

— официальные и факультативные бланки, разработанные Международным бюро;

— действующие пошлины, включая индивидуальные пошлины;

— калькулятор расчета в режиме онлайн величины пошлин и выгружаемую таблицу итогов расчета пошлин (включая индивидуальные пошлины), подлежащих уплате в связи с международной заявкой, последующим указанием или продлением действия международной регистрации;

— электронный интерфейс (“E-Payment”) для уплаты необходимых пошлин в отношении международных заявок или регистраций, как это указано в письмах ВОИС о наличии несоблюдения правила или других сообщениях ВОИС, указывающих величину пошлины, подлежащей уплате в соответствующий срок. Данные платежи могут быть произведены с использованием кредитной карты или с текущего счета в ВОИС;

— электронный интерфейс (“E-Renewal”) для продления срока действия международных регистраций. Уплата пошлин за продление срока действия может быть произведена с использованием кредитной карты или с текущего счета в ВОИС;

— информационные сообщения, подготовленные Международным бюро (например, касающиеся присоединения новых стран или внесения изменений в Инструкцию);

— годовую статистику, относящуюся к международным регистрациям;

— информацию о заседаниях и семинарах;

— ежедневно обновляемые файлы базы данных ROMARIN (ROMARIN представляет собой аббревиатуру “**R**ead-**O**nly-**M**emory of **M**adrid **A**ctive **R**egistry **I**nformation”);

— *Бюллетень ВОИС международных знаков*; и

— под заголовком *Услуги в режиме онлайн (Online Services)* базу данных *Madrid Express*, которая содержит сведения по всем действующим международным регистрациям или регистрациям, действие которых истекло в предыдущие шесть месяцев, а также данные, касающиеся международных заявок и последующих указаний, которые были получены Международным бюро, но еще не внесены в Международный реестр и базу данных ROMARIN, которая содержит более детальную информацию по всем действующим международным регистрациям (см. пункты А.08.01 и 09.04).

ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЯХ

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

БЮЛЛЕТЕНЬ

Правило 32(1)

07.01 Бюллетень ВОИС международных знаков (WIPO Gazette of International Marks) (далее — «Бюллетень») еженедельно публикуется на сайте (www.wipo.int/madridgazette/en) Мадридской системы (Madrid System). 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 INID (“Internationally agreed Numbers for the Identification of Data” («Международные цифровые коды для идентификации (библиографических) данных», коды ИНИД), то есть кодов стандарта ВОИС ST.60 («Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о товарных знаках») и стандарта ВОИС ST.3 («Рекомендуемый стандарт на двубуквенные 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(2)

07.02 Бюллетень также содержит информацию общего характера, такую как заявления и уведомления, сделанные Договаривающимися сторонами в соответствии с Соглашением, Протоколом или Инструкцией, касающиеся определенных требований, размеров индивидуальных пошлин, в соответствии со статьей 8(7) Протокола, или информацию о днях, когда Международное бюро закрыто для публичного посещения. Информация, указанная последней, а также краткое изложение заявлений и уведомлений, сделанных Договаривающимися сторонами, публикуется в выпусках № 6, 12, 18 и 24 Бюллетеня.

07.03 Начиная с первого выпуска 2009 года издание Бюллетеня на бумажном носителе более не осуществляется, выпуск данной версии прекращен и заменен электронной версией, имеющейся на сайте Мадридской системы (Madrid System): www.wipo.int/madridgazette/en. Бюллетень имеется также на DVD-ROM и в ре-

жиге онлайн в формате PDF, с которым можно ознакомиться по тому же самому адресу, а именно www.wipo.int/madridgazette/en. Издание на DVD-ROM публикуется раз в четыре недели и является кумулятивным изданием, так что первый диск каждого года содержит все данные, опубликованные в первых четырех выпусках на бумажном носителе, второй выпуск диска содержит все данные, опубликованные в первых восьми выпусках и так далее. В Международном бюро можно оформить годовую подписку на Бюллетень (на DVD-ROM). Заказы следует направлять в Отдел ВОИС по маркетингу и распространению (Marketing and Distribution Section of WIPO) или в Электронную библиотеку ВОИС (WIPO Electronic Library).

07.04 За каждый год Международное бюро публикует указатель, содержащий все международные регистрации с именами их владельцев, в отношении которых информация публиковалась в Бюллетене в течение этого года. Данный указатель имеется в виде DVD-ROM версии последнего выпуска Бюллетеня.

Правило 32(3)

07.05 Ведомство каждой Договаривающейся стороны имеет право бесплатно получить установленное количество экземпляров Бюллетеня (на DVD-ROM) в зависимости от количества указаний данной Договаривающейся стороны, сделанных в течение предыдущего года. Кроме того, Ведомство может приобретать за половину стоимости подписки такое же количество экземпляров, которое она имеет право получать бесплатно.

ROMARIN

08.01 Актуальный статус всех действующих международных регистраций публикуется Международным бюро на DVD-ROM и в режиме онлайн (распространяется под знаком ROMARIN). Эта электронная публикация включает в себя один DVD-диск, содержащий библиографические данные всех действующих международных регистраций и изображения зарегистрированных знаков, которые состоят или содержат специальные символы или изобразительные элементы; данный диск публикуется каждые четыре недели. Данные, которые еще не опубликованы на диске, доступны посредством ежедневно обновляемых файлов ROMARIN, выгружаемых через Интернет. С 1 января 2007 года к онлайн-версии ROMARIN, которая ежедневно обновляется, имеется бесплатный доступ через Интернет по адресу www.wipo.int/madrid/en/romarin.

08.02 ROMARIN обеспечивает поверенных и агентов по товарным знакам мощным поисковым инструментом. Тем не менее, хотя в целях гарантии того, что ROMARIN точно отра-

жает все данные, внесенные в Международный реестр, предпринимаются все меры, — единственной официальной публикацией остается Бюллетень и официальным подтверждением Международным бюро содержания Международного реестра по определенной международной регистрации является заверенная выписка из реестра, которая выдается Международным бюро на основании запроса (см. пункты с А.10.01 по 10.03).

08.03 Международное бюро продолжает стремиться к расширению объема информации, предоставляемой пользователям ROMARIN. Для этого в соответствующих случаях база данных содержит заявление в отношении указания каждой Договаривающейся стороны в международной регистрации о том, что хотя срок для уведомления о предварительном отказе истек, Международное бюро не внесло запись об уведомлении о предварительном отказе.

08.04 Кроме того, с 1 января 2009 года Международное бюро представило в ROMARIN оцифрованные копии уведомлений о предварительном отказе, заявлений о подтверждении полного предварительного отказа (называвшегося до 1 сентября 2009 года «подтверждением предварительного отказа»), заявлений о предоставлении охраны, вынесенных после предварительного отказа (называвшихся до 1 сентября 2009 года «отзыв предварительного отказа»), заявлений о предоставлении охраны, в случае если уведомление о предварительном отказе не направлялось, заявлений, указывающих, что *ex officio* экспертиза завершена, но вопрос об охране знака все еще может быть предметом возражения или комментариев со стороны третьих лиц, дальнейших решений или последующих уведомлений о последующем аннулировании, полученных Международным бюро с 1 января 2005 года и соответственно зарегистрированных в международном реестре, — доступные пользователям базы данных ROMARIN в формате PDF под соответствующим заголовком и кодом ИНИД. Вышеупомянутая информация и заявления подлежат включению наряду с теми, что были получены Международным бюро (и в частности, только на том языке, на котором они были подготовлены).

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ (MADRID EXPRESS)

Правило 33(1)

09.01 Международное бюро ведет электронную базу данных, в которой содержатся все данные, запись о которых вносится в Международный реестр и которые публикуются в Бюллетене.

Правило 33(2)

09.02 Если международная заявка или последующее указание не вносится в Международный реестр в течение трех рабо-

Правило 33(3) чих дней с даты получения Международным бюро, содержащиеся в них данные тем не менее незамедлительно вводятся в электронную базу данных. Это осуществляется несмотря на любое несоблюдение правил, которое может содержаться в полученной международной заявке или последующем указании, в том виде, в котором они были получены. Однако данные, введенные таким образом, сопровождаются предупреждением о том, что Международное бюро пока не приняло решения в отношении того, соответствует ли международная заявка или последующее указание применимым к ним требованиям.

Правило 33(3) 09.03 Электронная база данных, находящаяся в Международном компьютерном центре ООН в Женеве, открыта в режиме онлайн для доступа Ведомств Договаривающихся сторон в соответствии с соглашением, заключенным с Международным бюро. Обращение к базе данных не предусматривает сборов, однако стоимость доступа (стоимость телекоммуникаций и стоимость времени теледоступа) оплачивается пользователем.

Правило 33(3) 09.04 Данные, касающиеся актуального статуса всех действующих международных регистраций, а также международных заявок и последующих указаний, которые еще не были опубликованы в Бюллетене, доступны для публики через Интернет с возможностью проведения поиска под заголовком *Услуги в режиме онлайн (Online Services)* (см. пункт А.05.01). Более детальная информация по всем действующим международным регистрациям имеется в базе данных ROMARIN, к которой также имеется открытый доступ по адресу www.wipo.int/madrid/en/romarin (см. пункты с А.08.01 по 08.04).

ВЫПИСКИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЕСТРА

Статья 5ter(1) 10.01 При условии уплаты пошлины, предусмотренной в Таблице пошлин, любое лицо может получить в Международном бюро заверенную копию выписки из Международного реестра, относящейся к конкретному знаку. Существует два вида выписок:

— детальная заверенная выписка, содержащая фотокопию международной регистрации в том виде, как она была первоначально опубликована в Бюллетене, сопровождаемую детальной информацией обо всех последующих изменениях, отказах, аннулированиях, исправлениях и продлениях действия, внесенных в Международный реестр на дату подготовки выписки;

— простая заверенная выписка, содержащая заверенные копии всех записей, которые были опубликованы в Бюллетене, касающихся международной регистрации и уведомлений об отказе, полученных Международным бюро на дату подготовки выписки.

Запрос о получении выписки должен содержать номер и дату международной регистрации, в отношении которой запрашивается выписка, а также вид требуемой выписки.

Статья 5ter(3) 10.02 Такие выписки из Международного реестра могут быть представлены в ходе процессуальных действий в Договаривающейся стороне. Договаривающаяся сторона не должна требовать, чтобы выписка была легализована.

10.03 Кроме того, при условии уплаты установленной пошлины любое лицо может получить в Международном бюро засвидетельствование или информацию в письменном виде в отношении записи в Международный реестр, касающейся конкретного знака.

ГОДОВАЯ СТАТИСТИКА

11.01 Международное бюро публикует за каждый календарный год (в качестве приложения к Бюллетеню) статистический отчет, подводящий итоги работы в рамках Мадридского Соглашения и Протокола за отчетный год, включающий, в частности, число осуществленных международных регистраций с разбивкой по Ведомствам происхождения, количество указаний каждой из Договаривающихся стран и количество отказов, о которых уведомила каждая Договаривающаяся сторона. Для сравнения приводятся также соответствующие показатели за предыдущие годы. Годовая статистика вместе со статистикой за предыдущие годы (начиная с 1997 года) также публикуются в Интернете (см. пункт А.05.01).

ЧАСТЬ В ПРОЦЕДУРА

ГЛАВА I: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ВВЕДЕНИЕ

Эта глава посвящена процедурным вопросам, которые представляют интерес как для заявителей и владельцев, так и для Ведомств. Она касается ведения переписки с Международным бюро (включая способы ведения переписки, расчет сроков и язык переписки), уплаты пошлин и представительства в Международном бюро.

СВЯЗЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО

01.01 В принципе, имеются три возможных вида связи:

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

01.02 Связь, которая не затрагивает Международное бюро (то есть связь между Ведомством и заявителем или владельцем либо представителем), находится вне рамок Соглашения, Протокола и Инструкции. Она является предметом, регулируемым законодательством и практикой соответствующей Договаривающейся стороны.

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

01.04 Если иное не указано, то при упоминании в настоящем Руководстве сообщения, направляемого заявителю или владельцу или заявителем или владельцем, оно понимается как означающее, что если запись о представителе этого заявителя или владельца внесена в Международный реестр, сообщение будет направляться этому представителю или может правомерно направляться данным представителем (см. пункты с В.І.11.03 по 11.05).

СПОСОБЫ СВЯЗИ

*А.І. Разделы 6,
8 и 11*

02.01 Связь между заявителем или владельцем и Международным бюро должна осуществляться в письменной форме и может осуществляться средствами электронной связи в срок, способом и в формате, определенном Международным бюро. Связь между Ведомством и Международным бюро может осуществляться в письменной форме или, если Ведомство желает этого, то средствами электронной связи способом, согласованным между Международным бюро и соответствующим Ведомством.

Письменные сообщения

А.І. Разделы 8 и 11 02.02 Сообщение, направляемое Международному бюро, может быть доставлено нарочным, отправлено письмом (почтой или другой службой доставки) или телефаксом либо электронными средствами связи.

А.І. Раздел 6 02.03 Любое письменное сообщение, направляемое Международному бюро, делается машинописным или печатается иным способом. Уведомления, написанные от руки, не принимаются. Сообщение должно быть подписано. Подпись может быть собственноручной, в виде оттиска или штампа либо может быть заменена печатью. Указание в письме имени лица, чья печать использована, не является необходимым.

А.І. Раздел 7

А.І. Раздел 6(b) 02.04 Если в одном конверте в Международное бюро направляется несколько документов, они должны сопровождаться перечнем, идентифицирующим каждый из них. Международное бюро уведомляет отправителя о любом несоответствии между перечнем и действительно полученным содержанием.

Телефакс

А.І. Раздел 8 02.05 Любое сообщение может быть направлено в Международное бюро по телефаксу. Если требуется, чтобы сообщение было представлено на официальном бланке, этот бланк должен быть использован для целей передачи сообщения по телефаксу.

А.І. Раздел 9(a) 02.06 Если сообщение было направлено в Международное бюро по телефаксу, оригинал документа не должен направляться, поскольку существует риск, что он может быть ошибочно принят за новое сообщение. Из этого правила имеется одно исключение: если международная заявка направляется Ведомством происхождения в Международное бюро по телефаксу, это Ведомство должно направить также и оригинал страницы международной заявки, содержащей изображение (изображения) знака.

А.І. Раздел 10(a) 02.07 При условии, что отправитель может быть идентифицирован и с ним может быть установлен контакт по телефаксу, Международное бюро незамедлительно сообщает ему по телефаксу подтверждение о приеме его сообщения по телефаксу и о каких-либо искажениях, возникших при передаче (например, если оно неполное или неразборчивое).

А.І. Раздел 10(b) 02.08 Если, ввиду разницы во времени между Женевой и местом передачи, дата начала передачи сообщения по телефаксу отличается от даты его получения Международным бюро, датой

получения сообщения Международным бюро будет считаться более ранняя из этих двух дат.

Электронная связь

*А.І. Раздел
11(a) (i)*

03.01 Любая связь между Ведомством и Международным бюро, включая представление международной заявки, может быть осуществлена электронными средствами связи. Способы такой связи, включая представление содержания официальных бланков и средств самоидентификации отправителя, являются предметом соглашения между каждым Ведомством и Международным бюро.

03.02 Международное бюро уже установило электронную связь с рядом Ведомств, и значительная часть международных заявок в настоящее время передается в Международное бюро в электронном виде. Электронная связь также используется рядом Ведомств для направления отказов, заявлений о предоставлении охраны и изменений. Кроме того, продолжает расти число Ведомств — участников Мадридской системы, которым Международное бюро направляет уведомления в электронном виде.

*А.І. Раздел
11(a) (ii)*

03.03 Связь между Международным бюро с заявителями и владельцами также может осуществляться с использованием электронных средств в сроки, способом и в формате, определяемом Международным бюро. В частности, условия осуществления такой связи публикуются в Бюллетене.

А.І. Раздел 11(b)

03.04 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 каких-либо искажениях, возникших при передаче (например, если оно неполное или нечитаемое).

А.І. Раздел 11(c)

03.05 Если ввиду разницы во времени между местом, из которого осуществляется передача сообщения электронными средствами связи, и Женевой, дата начала передачи сообщения электронными средствами связи отличается от даты, на которую оно было получено Международным бюро, датой получения сообщения Международным бюро будет считаться более ранняя из этих двух дат.

Правило 30

03.06 В 2006 году ВОИС ввел онлайн-услугу продления срока действия международного знака, позволяющую пользователям просто и экономично продлевать действие прав на свои товарные знаки, а недавно онлайн-средства стали доступны

Правило 39

пользователям, желающим подать заявление о продолжении действия своих товарных знаков в соответствии с правилом 39 Общей инструкции.

03.07 Более того, Международное бюро предлагает пользователям возможность получения в электронном виде ряда сообщений, таких как уведомления о предварительном отказе, копии заявлений о предоставлении охраны и копии заявлений о подтверждении полного предварительного отказа. В этих целях владельцам регистраций и их представителям предлагается направить в Международное бюро адрес электронной почты, который они желают, чтобы Международное бюро использовало в качестве единственного адреса, на который должны направляться эти сообщения.

03.08 Пользователи могут использовать данные услуги путем направления сообщения по адресу электронной почты *e-marks@wipo.int*, указывая электронный адрес, который они желают, чтобы Международное бюро использовало для этой цели, а также список всех соответствующих международных регистраций. Дальнейшая информация по данному вопросу содержится в информационном сообщении № 15/2007, имеющемся на сайте Мадридской системы (*www.wipo.int*). Международное бюро начинает направление указанных сообщений электронной почтой в течение одного месяца после получения адреса электронной почты. Соответствующие уведомления направляются в виде приложений в формате PDF. Международное бюро намерено ввести в установленном порядке использование широкого диапазона входящих электронных сообщений, получаемых от пользователей.

А.І. Раздел 7

03.09 Что касается сообщений электронными средствами связи, упомянутых в разделе 11(a)(i) Административной инструкции, то подпись в них может быть заменена способом идентификации, согласованным между Международным бюро и соответствующим Ведомством. В отношении электронных средств связи, упомянутых в разделе 11(a)(ii), подпись может быть заменена способом идентификации, определенным Международным бюро.

Официальные бланки

*Правило 1(ххvii)
А.І. Раздел 2*

04.01 Если Соглашение, Протокол или Инструкция требуют использования официальных бланков, то это относится к бланкам, подготовленным Международным бюро. Копии бланков можно получить из Международного бюро, Ведомств Договаривающихся сторон и на сайте ВОИС.

04.02 В качестве альтернативы использованию бланков, подготовленных Международным бюро, Ведомства, заявители или владельцы могут разрабатывать свои собственные бланки. Такие самостоятельно разработанные бланки принимаются Международным бюро при условии, что они имеют такое же содержание и формат, что и официальные бланки. Если, однако, такой бланк представляется через Ведомство (например, для международной заявки), вопрос о том, является ли он приемлемым, решается самим Ведомством (см. пункт В.І.04.07).

04.03 Нет необходимости, чтобы пункты в таких самостоятельно разработанных бланках имели такие же размеры и расположение, как и в бланках, подготовленных Международным бюро. Несомненно, что одно из преимуществ создания таких бланков состоит в том, чтобы в его конкретном пункте было предусмотрено именно столько места, сколько необходимо, например, в случае, когда международная заявка подается от имени нескольких заявителей, или в случае особо длинных перечней заявляемых товаров и услуг. Использование самостоятельно разработанных бланков поможет избежать необходимости использования дополнительных листов. Однако следует соблюдать следующие требования:

— бланк должен иметь формат листа бумаги А4 с текстом только на одной стороне;

— бланк должен содержать те же самые пункты с их нумерацией и заголовками и в том же порядке, что и в официальном бланке, подготовленном Международным бюро;

— если использование официального бланка требует внесения отметки в предусмотренный для этого квадрат, то текст, сопровождающий квадрат, должен быть воспроизведен;

— если пункт не используется или не применим, то этот пункт не изымается, а включается с соответствующим указанием, таким как «не применим» или «отсутствует» или «не используется»; например, если международная заявка, представленная на самостоятельно разработанном бланке, не содержит притязаний на приоритет, бланк должен тем не менее содержать соответствующий пункт, расположенный между пунктами 5 и 7, с соответствующим указанием, таким как: «6. Приоритет: *Не применим*»;

— в случае международной заявки изображение знака должно иметь размер, который соответствует размерам соответствующего квадрата, предусмотренного в официальном бланке (8 × 8 см); если имеется два таких изображения (один в черно-белом виде, а другой в цветном (см. пункт В.ІІ.07.43), оба из них должны располагаться на одной и той же странице.

А.І. Раздел 6(a) 04.04 Бланк должен быть заполнен разборчиво, с использованием пишущей машинки или другого устройства. Бланки, заполненные рукописно, не принимаются.

Дополнительные листы

04.05 Если пространство, имеющееся в какой-либо части бланка, является недостаточным (например, в случае международной заявки, вследствие того, что имеется более одного заявителя, либо более одной базовой регистрации или базовой заявки, либо более одной приоритетной заявки), следует использовать один или более дополнительных листов (если применение самостоятельно разработанного бланка позволяет избежать необходимости использования дополнительных листов). На дополнительном листе необходимо указать «Продолжение пункта номер...» (“Continuation of item number...”) и затем информация представляется в том виде, как это требуется в самом бланке. Количество используемых дополнительных листов следует указывать в специальном квадрате, предусмотренном в начале бланка.

Указание дат

04.06 Любое указание даты в официальном бланке должно состоять из двузначного указания дня, за которым следует двузначное указание месяца, за которым следует четырехзначное указание года, причем все арабские цифры, указывающиеся на день, месяц и год, разделяются косой чертой (/). Например, дата «9 марта 2008 года» записывается как «09/03/2008».

Факультативные бланки

04.07 В дополнение к официальным бланкам имеются несколько факультативных бланков, например для продления действия международной регистрации. Использование этих бланков не является обязательным, и они разработаны Международным бюро для удобства пользователей.

РАСЧЕТ СРОКОВ

05.01 Соглашение, Протокол и Инструкция определяют сроки, в течение которых должны направляться некоторые виды уведомлений. Обычно датой, на которую истекает срок, является дата, на которую уведомление должно быть получено Международным бюро. Исключением является срок, в течение которого Ведомство указанной Договаривающейся стороны может уведомить об отказе в охране; в данном случае такой датой, имеющей решающее значение, является дата, на которую Ведомство направляет уведомление в Международное бюро.

Правило 4(5) 05.02 Любое уведомление из Международного бюро, в котором упоминается срок для ответа, содержит указание даты ис-

течения срока, рассчитываемого в соответствии со следующими правилами:

Правило 4(1) — любой срок, выраженный в годах, истекает в соответствующем последующем году в месяце того же названия и в день, имеющий то же число, какое имели месяц и день, когда произошло событие, с которого начал исчисляться этот срок, за исключением того срока, который начался 29 февраля и истекает в году, не имеющем такой даты; в этом случае срок истекает 28 февраля. Например, срок равный 10 годам, исчисляемый с 20 февраля 2008 года, истекает 20 февраля 2018 года; а срок равный 10 годам, исчисляемый с 29 февраля 2008 года, истекает 28 февраля 2018 года;

Правило 4(2) — любой срок, выраженный в месяцах, истекает в соответствующем последующем месяце и в день, имеющий то же число, какое имел день, когда произошло событие, с которого начал исчисляться этот срок, за одним исключением: если месяц не имеет дня с тем же числом, 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(3) — любой срок, выраженный в днях, начинается со дня, следующего за днем, когда имело место соответствующее событие. Например, срок равный 10 дням, отсчитываемый с события, которое имело место на двенадцатый день месяца, истекает на двадцать второй день этого месяца.

Правило 4(4) 05.03 Если в соответствии с пунктом 05.02 срок, в течение которого уведомление должно быть получено Международным бюро, истекает в нерабочий день, он истекает в первый последующий день, когда Международное бюро открыто. Например, если срок, в течение которого уведомление должно быть получено Международным бюро, заканчивается в субботу или воскресенье, срок представления будет соблюден, если уведомление будет получено в последующий понедельник (в предположении, что понедельник не является праздничным днем). Например, трехмесячный срок, начинающийся 1 октября, истекает не 1 января (являющегося праздничным днем в Международном бюро), а в первый последующий рабочий день. Список нерабочих дней, в которые Международное бюро не будет открыто для публики в

Правило 32(2)(v) текущем и следующем календарном году, публикуется в *Бюллетене ВОИС по международным знакам*.

05.04 Подобно этому, если в соответствии с пунктом 05.02 срок, в течение которого уведомление (такое, как уведомление об отказе) должно быть направлено Ведомством в Международное бюро, истекает на день, когда соответствующее Ведомство зак-

рыто для публики, он истечет на следующий день, когда Ведомство открыто. Следует отметить, что это применяется только тогда, когда рассматриваемый срок определен в отношении уведомления, направляемого Ведомством в этот срок. Если срок определен в отношении уведомления, предназначенного для получения Международным бюро в указанный срок, применяется пункт 05.03. В таком случае позднее получение корреспонденции Международным бюро не может быть оправдано на том основании, что доставка была задержана вследствие того, что направившее ее Ведомство было закрыто.

ПЕРЕБОИ В ПОЧТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И СЛУЖБАХ ДОСТАВКИ

*Правило 5
(1) и (2)*

06.01 Если установленный срок не был соблюден вследствие того, что сообщение, направленное заявителем, владельцем или Ведомством в Международное бюро, поступило с опозданием или было утеряно по причине перебоев в почтовом обслуживании или работе службы доставки, это может быть оправдано при условии, что отправитель проявил должное внимание и сообщение было своевременно отправлено. Правило состоит в том, что несоблюдение срока будет считаться оправданным, если сторона, направившая сообщение, предоставит удовлетворяющие Международное бюро доказательства того:

(i) что сообщение было отправлено почтой или направлено в Международное бюро по крайней мере за пять дней до истечения срока или, если в любой из десяти дней, предшествующих дню истечения срока, почтовое обслуживание или работа службы доставки были прерваны по причине войны, революции, гражданских беспорядков, забастовки, стихийных бедствий или других подобных причин, что сообщение было отправлено почтой или направлено не позднее, чем в течение пяти дней с даты возобновления работы почтовой службы или службы доставки;

(ii) что почтовая отправка сообщения была зарегистрирована или реквизиты такой отправки были записаны почтовой службой или службой доставки во время отправки, и

(iii) что сообщение было отправлено таким классом почты, который Международное бюро, как правило, получает в течение двух дней с даты отправки, или авиапочтой, — в случаях когда почтовое отправление, независимо от его класса, не поступает в Международное бюро через два дня после отправки.

Правило 5(3)

06.02 Несоблюдение срока может быть оправдано только в том случае, если доказательства, упомянутые в пункте 06.01, и сообщение или его дубликат получены Международным бюро не позднее шести месяцев после истечения установленного срока.

*Статья 3(4),
правило 24(6)(b)* 06.03 Если Международное бюро получает из Ведомства международную заявку или последующее указание по истечении более чем двухмесячного срока после его подачи в Ведомство, международная заявка или последующее указание обычно имеют дату, на которую они фактически были получены Международным бюро. Однако, если соответствующее Ведомство сообщает, что задержка с получением явилась результатом перебоев в почтовом обслуживании и работе служб доставки, заявка или последующее указание будут рассматриваться как полученные в установленный срок (и, следовательно, сохраняют дату, на которую они были поданы в это Ведомство (см. пункты с В.П.12.01 по 12.02 и 38.02), при условии применимости обстоятельств, упомянутых в пунктах 06.01 и 02.

Правило 5(4)

ЯЗЫКИ

Общие принципы

Трехязычный режим

Правило 6(1) 07.01 Международная заявка может быть подана на английском, французском или испанском языке в соответствии с тем, что предписано Ведомством происхождения. Другими словами, Ведомство происхождения имеет право ограничить выбор заявителя только *одним* языком, или двумя языками, или может позволить заявителю осуществлять выбор между любыми тремя языками.

Правило 6(2)(i) 07.02 Любое сообщение, относящееся к международной заявке или международной регистрации, которое направляется в Международное бюро Ведомством либо заявителем или владельцем, должно быть на английском, французском или испанском языке — на выбор стороны, направляющей сообщение, вне зависимости от языка, на котором была подана международная заявка. Однако из данного правила существуют два исключения:

Правило 17(2)(v) — если уведомление о предварительном отказе содержит ссылку, в качестве основания для отказа, на заявку на регистрацию или на регистрацию противопоставленного товарного знака, то список всех товаров и услуг или релевантных товаров и услуг, относящихся к данному товарному знаку, может быть на языке данной заявки или регистрации. То же самое применяется в отношении уведомлений о предварительном отказе, основанном на возражении, в котором содержится ссылка, в качестве основания для отказа, на знак, который являлся предметом заявки или регистрации;

Правило 6(2)(ii) — если Договаривающаяся сторона уведомила Международное бюро о том, что она требует наличия заявления о намерении использовать знак, она может потребовать, чтобы заявление

Правило 7(2) было на одном определенном ею языке из трех существующих официальных языков (английский, французский или испанский), вне зависимости от языка, на котором международная заявка была получена Международным бюро (см. пункт А.04.24).

Правило 6(2)(iii) 07.03 Любое уведомление, касающееся заявки или регистрации, которое направляется Международным бюро в Ведомство, обычно подготавливается на том языке, на котором была подана международная заявка. Однако Ведомство может уведомить Международное бюро о своем желании получать все уведомления, касающиеся международных заявок или регистраций, на английском, на французском или на испанском языке, вне зависимости от языка, на котором международная заявка была подана. Это дает возможность Ведомству не принимать уведомления на предписанном языке (или на двух таких языках) и указать Международному бюро, какой другой язык должен быть использован вместо него. Если уведомление Международного бюро касается внесения записи в Международный реестр о международной регистрации, в уведомлении указывается язык, на котором соответствующая международная заявка была получена Международным бюро.

Правило 6(2)(iv) 07.04 Любое уведомление, касающееся заявки или регистрации, которое направляется Международным бюро заявителю или владельцу, обычно подготавливается на том языке, на котором была подана международная заявка. Однако заявитель или владелец может информировать Международное бюро посредством отметки в соответствующем квадрате бланка международной заявки о том, что он желает получать все такие уведомления на английском, французском или испанском языке, вне зависимости от языка, на котором международная заявка была подана.

Правило 40(4) ***Режим, применимый к некоторым международным регистрациям, полученным на основе международных заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, или к международным заявкам, регулируемым исключительно Соглашением, поданным между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года включительно***

07.05 В соответствии с правилом 40(4) правило 6, действовавшее до 1 апреля 2004 года, продолжает применяться к любой международной заявке, поданной до этой даты, и любой международной заявке, регулируемой исключительно Соглашением, поданной между этой датой и 31 августа 2008 года включительно, а также к любому сообщению, относящемуся к ней, и к лю-

бому сообщению, о котором внесена запись в Международный реестр, или публикации в Бюллетене, касающейся международной регистрации, полученной на ее основе. Однако, если международная регистрация являлась предметом последующего указания, сделанного в соответствии с Протоколом между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, или международная регистрация являлась или является предметом последующего указания на 1 сентября 2008 года или позже и запись о последующем указании внесена в Международный реестр, любое сообщение, относящееся к такой международной регистрации, может быть на английском, французском или испанском языке, с учетом исключений правила 17 (2)(v) и (3) и правила 7(2).

07.06 Другими словами, до 1 сентября 2008 года заявка, которая регулировалась исключительно Соглашением, должна была подаваться на французском языке. Кроме того, любое сообщение, относящееся к такой международной заявке или международной регистрации, полученной на ее основе, которое было направлено в Международное бюро заявителем, владельцем или Ведомством, должно было быть на французском языке, и любое сообщение, относящееся к такой заявке или регистрации, которое направлялось Международным бюро заявителю или владельцу или в Ведомство, также должно было быть на французском языке. Как уже пояснялось ранее в пункте В.І.07.05, по состоянию на 1 сентября 2008 года порядок (в соответствии с правилом 6, действовавшим до 1 апреля 2004 года) заключался в том, что все сообщения, относящиеся к международной регистрации, полученной на основе такой заявки, подобным образом должны были быть на французском языке. Однако, если Договаривающаяся сторона была в последующем указана в соответствии с Протоколом на 1 апреля 2004 года или позже, либо в соответствии с Соглашением или Протоколом на 1 сентября 2008 года или позже, и запись об этом последующем указании внесена, вместо этого применяются пункты с В.І.07.01 по 07.04 (то есть трехязычный режим). В случае если последующее указание в соответствии с Протоколом было подано до 1 апреля 2004 года, любое сообщение, относящееся к такой международной регистрации, должно быть подготовлено на английском или французском языке.

07.07 Более того, международная заявка, регулируемая исключительно Протоколом или одновременно Соглашением и Протоколом, которая была подана до 1 апреля 2004 года, должна была быть на английском или французском языке. Любое сообщение, относящееся к такой международной заявке или международной регистрации, полученной на ее основе, также должно было быть на английском или французском языке. Од-

нако, если Договаривающаяся сторона в последующем была указана в соответствии с Протоколом на 1 апреля 2004 года или позже, либо в последующем была указана в соответствии с Соглашением или Протоколом на 1 сентября 2008 года или позже, и запись об этом последующем указании внесена, вместо этого применяются пункты с В.І.07.01 по 07.04 (то есть трехязычный режим).

УПЛАТА ПОШЛИН В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО

08.01 Размеры пошлин, уплачиваемых в связи с международной заявкой или регистрацией, либо предписываются Таблицей пошлин, приложенной к Инструкции, либо (в случае индивидуальных пошлин) устанавливаются соответствующей Договаривающейся стороной. Информация, касающаяся индивидуальных пошлин, публикуется в Бюллетене.

Правило 34(2)(a) 08.02 Пошлины могут быть уплачены заявителем или владельцем непосредственно Международному бюро, а если Ведомство происхождения или Ведомство Договаривающейся стороны владельца принимает на себя сбор и пересылку таких пошлин, заявитель или владелец может уплачивать такие пошлины Международному бюро через это Ведомство. Однако от заявителя или владельца нельзя *требовать* уплаты пошлин через Ведомство.

Правило 34(2)(b) 08.03 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 32(2)(iv)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УПЛАТЫ

Правило 35(1) 08.04 Все платежи Международному бюро должны быть произведены швейцарскими денежными средствами. Ведомство, которое принимает на себя сбор и пересылку пошлин, может осуществлять сбор платежей от заявителя или владельца в других денежных средствах, но пересылка платежей Ведомством в Международное бюро должна производиться швейцарскими денежными средствами.

СПОСОБ ПЛАТЕЖА

А.І. Раздел 19 08.05 Пошлины могут быть уплачены Международному бюро:

- (i) путем списания с текущего счета, открытого в Международном бюро;
- (ii) путем перечисления на швейцарский почтовый чековый

счет или на любой из установленных банковский счетов Международного бюро;

(iii) кредитной картой, если в случае связи электронными средствами, предусмотренной в разделе 11 Административной инструкции, электронный интерфейс для онлайн-платежей предоставляется Международным бюро.

08.06 Электронный интерфейс для уплаты установленных пошлин (“E-Payment”) в отношении международных заявок или регистраций, упоминаемых в письмах о наличии несоответствий правилам или других сообщениях ВОИС, в которых указывается величина пошлины, подлежащей уплате, и применимый срок для осуществления платежа, имеется на странице Мадридской системы (Madrid System) в разделе «Онлайновые услуги» (“Online Services”) сайта ВОИС. Уточним, что E-Payment может использоваться в следующих ситуациях:

(a) если уведомление о несоблюдении правил было подготовлено Международным бюро и размер уплачиваемой пошлины соответствует установленной величине в отношении международной заявки, последующего указания, заявления о внесении записи об изменении или лицензии, заявления об изменении записи о лицензии или продления действия международной регистрации;

(b) если уведомление, касающееся уплаты второй части индивидуальной пошлины было подготовлено Международным бюро в отношении указания какой-либо Договаривающейся стороны;

(c) если предложение об истребовании продолжения действия международных регистраций в государстве-преемнике было подготовлено Международным бюро.

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

08.07 Заявитель, владелец или представитель (или само Ведомство), часто вступающие в отношения с Международным бюро (возможно, не только по вопросам, связанным с международной регистрацией знаков, но и по таким вопросам, как заявки в рамках Договора о патентной кооперации или заявки в рамках Гаагского соглашения), может счесть для себя полезным открыть текущий счет в Международном бюро. Это значительно упрощает процедуру уплаты пошлин, как пояснено ниже, снижает риск наличия несоответствий установленным требованиям, вызванным поздним или неправильным платежом. Этот способ уплаты, конечно, зависит от наличия достаточного сальдо на счете, о чем Международное бюро информирует владельца счета, если баланс счета уменьшился до такой степени, что это становится угрожающим и может быть недостаточным для уплаты следующей пошлины.

Правило 34(5) 08.08 Во всех случаях уплаты пошлины в Международное бюро обязательно указывается цель платежа, сопровождаемая информацией, идентифицирующей соответствующую заявку или регистрацию. Данная информация включает в себя:

— до того, как знак был зарегистрирован посредством международной регистрации, — знак, которому соответствует платеж, с указанием имени заявителя, и если это возможно, номер базовой заявки или регистрации;

— после осуществления международной регистрации — имя владельца и номер международной регистрации.

08.09 Если платеж был осуществлен иным способом, чем списание с имеющегося счета в Международном бюро, указывается размер платежа. Это не является необходимым при уплате с такого счета; вместо этого достаточно дать инструкции Международному бюро (путем отметки в соответствующем квадрате в листе расчета пошлины, прилагаемом к официальному бланку) о списании суммы, соответствующей размеру платежа в данном случае. Действительно, одним из преимуществ уплаты таким способом является избежание риска несоответствия требованиям в случае, если размер пошлины неправильно рассчитан заявителем или владельцем. Если инструкции о списании соответствующей суммы даются Международному бюро и размер этой суммы тем не менее указывается, Международное бюро, рассматривая такую сумму только как индикативную, осуществит списание правильного размера платежа, о чем уведомит, соответственно, сторону (заявителя, владельца, представителя или Ведомство), давшую такие инструкции.

ДАТА ПЛАТЕЖА

Правило 34(6) 08.10 Если Международное бюро получает поручение об уплате пошлины путем списания суммы со счета и требуемая сумма имеется в наличии на счете, пошлина считается уплаченной:

— в случае международной заявки или последующего указания — на день, когда Международное бюро получило международную заявку или последующее указание;

— в случае заявления о внесении записи об изменениях — на день, когда Международное бюро получило заявление;

— в случае продления действия международной регистрации — на день, когда Международное бюро получило поручение о продлении действия.

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

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПОШЛИНЫ

Правило 34(7)(a) 08.11 Если размер пошлины, уплачиваемой за подачу международной заявки, изменяется в период между датой, на которую Ведомством происхождения получено заявление о представлении международной заявки или оно считается полученным (см. пункты с В.ІІ.07.83 по 07.96), и датой получения международной заявки Международным бюро, то применяется пошлина, действовавшая на более раннюю дату.

Правило 34(7)(b) 08.12 Если последующее указание представляется через Ведомство, а размер пошлины, уплачиваемой в отношении этого указания, изменяется в период между датой получения Ведомством просьбы владельца представить последующее указание и датой получения последующего указания Международным бюро, применяется пошлина, действовавшая на более раннюю дату.

Правило 34(7)(d) 08.13 Если размер пошлины, уплачиваемой за продление действия международной регистрации, изменяется в период между датой уплаты Международному бюро и датой, на которую должно быть осуществлено продление действия, то:

— если платеж пошлины был осуществлен не более чем за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление, применяется пошлина, действовавшая на дату уплаты;

— если платеж пошлины был осуществлен более чем за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление действия, уплата считается полученной за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление, и применяется пошлина, действовавшая за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление.

Если пошлина уплачивается после даты, на которую должно быть осуществлено продление, применяется пошлина, действовавшая на дату, на которую должно быть осуществлено продление.

Правило 34(7)(e) 08.14 Во всех других случаях применяется размер пошлины, действовавший на дату ее получения Международным бюро.

СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЗ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН (НРС)

08.15 Заявитель, имеющий действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие или местожитительство в наименее развитой стране или гражданство в наименее развитой стране (в соответствии со списком, установленным Организацией Объединенных Наций), который осуществляет подачу международной заявки через Ведомство по товарным знакам такой

страны как через Ведомство происхождения, должен уплатить только 10 % от размера основной пошлины. Это нашло свое отражение в Перечне пошлин и сборов и введено в автоматизированный расчет пошлины, имеющийся на сайте ВОИС в разделе, посвященном Мадридской системе (www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp).

08.16 Список наименее развитых стран установлен и обновляется Организацией Объединенных Наций на регулярной основе и с ним можно ознакомиться на сайте ООН (www.un.org). Этот список имеется и на сайте ВОИС (www.wipo.int/ldcs/en/coutry).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО

Правило 3(1)(a) 09.01 Заявитель или владелец может назначить представителя, действующего от его имени в Международном бюро. Он может быть тем же лицом, что и его представитель в Ведомстве происхождения, или другим лицом.

09.02 Ссылки на представительство, имеющиеся в Инструкции, Административной инструкции или в настоящем Руководстве, относятся только к представительству в Международном бюро. Вопросы необходимости представительства в Ведомстве происхождения или Ведомстве Договаривающейся стороны (например, в случае отказа в охране, полученного из такого Ведомства), определение того, кто может выступать в таких случаях в качестве представителя и способ его назначения, выходят за рамки Соглашения, Протокола и Инструкции и регулируются законодательством и практикой соответствующей Договаривающейся стороны.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

10.01 В отношении того, кто может быть назначен в качестве представителя перед Международным бюро, Мадридская система не предусматривает каких-либо требований в отношении профессиональной квалификации, гражданства или местожительства.

Способ назначения

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

Правило 3(2)(a) 10.02 Представитель может быть назначен в международной заявке простым указанием его имени и адреса в соответствующем месте официального бланка. Подобным же образом представи-

тель может быть назначен путем указания его имени и адреса в официальном бланке при подаче последующего указания или заявления о внесении изменения, при условии что этот бланк подписан владельцем и представлен через Ведомство. Если представитель был назначен таким способом, необходимость дальнейших формальностей отсутствует, в частности, в Международное бюро не направляется доверенность на ведение дел.

В специальном сообщении

Правило 3(2)(b) 10.03 Назначение представителя может быть также сделано в любое время в отдельном сообщении. Такое отдельное сообщение представляется в Международное бюро:

— заявителем, владельцем или представителем, в таком случае оно должно быть подписано заявителем или владельцем;

— Ведомством Договаривающейся стороны владельца, в таком случае оно должно быть подписано либо заявителем или владельцем, либо Ведомством, через которое оно представлено.

Сообщение может являться простым письмом. Достаточно, чтобы оно ясно идентифицировало лицо, делающее назначение, назначенного представителя и номер соответствующей международной заявки или регистрации. Тем не менее для назначения представителя имеется факультативный бланк (ММ12), предоставляемый Международным бюро для удобства заявителей и владельцев.

10.04 Такое назначение может относиться к любому количеству конкретных международных заявок или регистраций, при условии что все они ясно и отдельно идентифицированы. Международное бюро не может принимать при назначении представителя сообщение, в котором делается просто ссылка на «все» международные заявки и регистрации, имеющиеся на имя этого заявителя или владельца.

Только один представитель

*Правило 3(1)
(b) и (c)*

10.05 Международное бюро признает только одного представителя в отношении конкретной международной заявки или регистрации. Если в документе, которым назначается представитель, указаны имена нескольких представителей, только тот, кто указан в нем первым, рассматривается в качестве назначенного представителя. Однако если в качестве представителя указана компания партнеров или фирма, состоящая из патентных поверенных и поверенных в области товарных знаков, она рассматривается в качестве единого представителя.

Неправильное назначение

Правило 3(3)(a) 10.06 Если назначение представителя не было сделано в соответствии с вышеуказанными требованиями, Международное

бюро рассматривает назначение как неправильное. Оно уведомляет об этом заявителя или владельца и предполагаемого представителя, а если отправителем или получателем является Ведомство, данное Ведомство.

Правило 3(3)(b) 10.07 Если назначение рассматривается как неправильное или как несполненное, Международное бюро направляет все соответствующие сообщения заявителю или самому владельцу.

Внесение записи и уведомление о назначении представителя

Правило 3(4)(a) 11.01 Если назначение отвечает соответствующим требованиям, Международное бюро вносит в Международный реестр запись о факте, что заявитель или владелец имеет представителя, с указанием его имени и адреса. В этом случае датой вступления назначения в силу является дата, на которую Международное бюро получило сообщение (международную заявку, последующее указание, заявление или отдельное сообщение), в котором было сделано назначение представителя.

Правило 3(4)(b) 11.02 Международное бюро уведомляет как заявителя или владельца, так и представителя о том факте, что запись о назначении внесена в Международный реестр. Если назначение было осуществлено путем отдельного сообщения, представленного в Международное бюро через Ведомство, данное Ведомство также подлежит уведомлению.

Последствия назначения представителя

Правило 3(5) 11.03 За исключением случаев, когда Инструкция явным образом предусматривает иное, надлежащим образом назначенный представитель может во всех случаях подписывать сообщения или производить любые другие действия процедурного характера вместо заявителя или владельца. Любое сообщение, направленное представителем в Международное бюро, имеет такое же действие, как если бы оно было адресовано в Международное бюро заявителем или владельцем. Подобным же образом, если представитель был надлежащим образом назначен, Международное бюро направляет ему любые обращения, уведомления или другие сообщения, которые при отсутствии представителя должны были быть направлены заявителю или владельцу. Любое такое сообщение имеет такое же действие, как если бы оно было направлено заявителю или владельцу.

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

- Правило 3(3)* — если Международное бюро считает, что назначение представителя было осуществлено неправильно, оно уведомляет об этом как заявителя или владельца, так и предполагаемого представителя;
- А Статья 7(4)* — за шесть месяцев до истечения срока охраны Международное бюро направляет неофициальное уведомление как владельцу, так и его представителю;
- Р Статья 7(3)*
- Правило 30(3)* — если величина уплаченной пошлины за продление действия является недостаточной, Международное бюро уведомляет об этом как владельца, так и его представителя;
- если представитель испрашивает аннулирование назначения, Международное бюро до времени вступления в силу такого аннулирования направляет сообщения как заявителю или владельцу, так и представителю (см. пункты В.І.12.05 и 12.06).

11.05 Не считая эти исключения из правил, во всех случаях, когда в данном Руководстве приводится ссылка на что-либо, подлежащее направлению заявителю или владельцу, либо полученное от заявителя или владельца, это должно пониматься как ссылка на то, что это должно быть направлено в адрес надлежащим образом назначенного представителя или позволено осуществлять ему.

Аннулирование назначения

- Правило 3(6)(a)* 12.01 Запись, сделанная в отношении назначения представителя, может быть аннулирована на основании получения заявления, подписанного заявителем, владельцем или представителем. Аннулирование может быть испрошено в простом письме. Аннулирование записи может иметь действие по всем международным заявкам и регистрациям этого заявителя или владельца, в отношении которых он был должным образом назначен, или в отношении каких-либо конкретных заявок или регистраций этого заявителя или владельца.

- Правило 3(6)(a)* 12.02 Запись также аннулируется Международным бюро *ex officio* при назначении должным образом нового представителя. Как уже отмечалось (см. пункт В.І.10.05), на любой промежуток времени признается только один представитель. *Таким образом, назначение нового представителя предполагает замену ранее назначенного представителя.*

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

Правило 3(6)(b) 12.04 Как общее правило, аннулирование вступает в силу с даты, на которую Международное бюро получает соответствующее сообщение, влекущее аннулирование. Однако если аннулирование испрашивается представителем, применяются положения последующих пунктов.

Аннулирование по заявлению представителя

Правило 3(6)(d) 12.05 Если Международное бюро получает заявление от представителя в отношении аннулирования записи о его назначении, оно незамедлительно уведомляет об этом факте заявителя или владельца с приложением копий всех сообщений, направленных в адрес представителя или полученных от него в течение шести месяцев, предшествующих такому уведомлению. Датой вступления в силу аннулирования является более ранняя из следующих дат:

— дата, на которую Международное бюро получает сообщение, назначающее нового представителя; или

— дата истечения двухмесячного срока с даты получения заявления представителя об аннулировании записи о его назначении.

12.06 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 своего клиента или сделав это против его желания.

Уведомление об аннулировании

Правило 3(6)(e) 12.07 Как только аннулирование вступило в силу, Международное бюро уведомляет об аннулировании и дате его вступления в силу представителя, запись о котором была аннулирована, заявителя и владельца, и, если назначение представителя представлено через Ведомство, — это Ведомство. Международное бюро направляет все последующие сообщения либо новому представителю, либо заявителю или владельцу, если запись о назначении нового представителя не была внесена.

Отсутствие пошлины за внесение записи

Правило 36(i) 12.08 Внесение записи о назначении представителя, любые изменения, касающиеся представителя или аннулирования записи о назначении представителя, освобождаются от уплаты пошлины.

ГЛАВА II: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА

ВВЕДЕНИЕ

В этой главе приводится описание процедур в соответствии с Соглашением, Протоколом, Общей инструкцией и Административной инструкцией.

В ней также содержатся пояснения, касающиеся бланков, которые могут потребоваться для использования, или бланков, которые Международное бюро может предоставить для удобства пользователей системы, и как следует заполнять эти бланки.

Построение главы, по-возможности, соответствует этапам международной регистрации, начиная с международной заявки и ее дальнейшей обработки, вплоть до внесения записи о международной регистрации. Затем рассматриваются различные события, которые могут иметь место после осуществления международной регистрации, такие как отказ в предоставлении охраны, последующее указание, заявление об ограничении перечня товаров и услуг и так далее.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА

МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Базовая регистрация или заявка

01.01 Мадридская система основывается на требовании наличия базовой национальной или региональной регистрации или заявки на регистрацию. В соответствии с Соглашением заявитель должен уже иметь полученную регистрацию знака в стране происхождения (базовая регистрация). Согласно Протоколу международная заявка может основываться либо на регистрации в Ведомстве происхождения (базовая регистрация), либо на заявке на регистрацию, поданной в данное Ведомство (базовая заявка). Международная заявка может относиться только к тем товарам и услугам, которые указаны в базовой заявке или регистрации.

01.02 В большинстве случаев международная заявка основывается на одной регистрации или заявке, относящейся к товарам и услугам, которые указаны в международной заявке. Однако имеется возможность основывать международную заявку на нескольких регистрациях (в соответствии с Соглашением) или нескольких заявках и/или регистрациях (в соответствии с Протоко-

лом), которые вместе охватывают товары и услуги, к которым относится международная заявка. Базовые заявки и/или регистрации должны принадлежать лицу, подающему международную заявку, и должны быть зарегистрированы одним и тем же Ведомством. Для простоты изложения последующий текст содержит упоминание только о базовой заявке или базовой регистрации, причем под этим понимается, что данное упоминание включает в себя возможность наличия нескольких базовых заявок и/или регистраций.

Ведомство происхождения

02.01 Перед подачей международной заявки потенциальный заявитель должен установить, какое Ведомство или Ведомства могут являться Ведомством происхождения в отношении данной международной заявки. Это зависит от того, регулируется ли международная заявка Соглашением или Протоколом либо двумя этими договорами, что, в свою очередь, зависит от того, какие Договаривающиеся стороны указаны (см. пункты с В.П.03.01 по 03.03).

*Правило 1 (viii),
(xxv) и (xxvi)*

02.02 В том случае если международная заявка регулируется *Соглашением*, Ведомство происхождения определяется как Ведомство, ответственное за регистрацию знака в стране происхождения заявителя или от ее имени. Страна происхождения заявителя определяется (статья 1(3) Соглашения), как:

А Статья 1(3)

(а) любая страна, являющаяся стороной Соглашения, где заявитель имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие;

(б) *если он не имеет предприятия в такой стране*, страна — участница Соглашения, в которой он имеет местожительство; или

(с) *если он не имеет ни предприятия, ни местожительства в такой стране*, страна — участница Соглашения, гражданином которой он является.

Заявитель должен следовать этому так называемому принципу каскада; таким образом, у него отсутствует право свободного выбора Ведомства происхождения. Например, его международная заявка не может быть основана на регистрации знака в стране его местожительства в случае, если он фактически имеет промышленное или торговое предприятие в другой стране, которая является стороной Соглашения.

*Р Статья 2(2)
Правило 1 (ix),
(xxv) и (xxvi)*

02.03 В отличие от этого, если международная заявка регулируется *исключительно Протоколом*, такой принцип каскада не применяется. «Ведомство происхождения» определяется (статья 2(2) Протокола) таким образом, что заявитель может свобод-

Правило
2(1)(i)(ii)

но осуществлять для себя выбор Ведомства происхождения на основе наличия предприятия, местожительства или гражданства, причем понимается, что может быть только *одно* Ведомство происхождения. Таким образом, международная заявка может быть подана в Ведомство страны любым лицом, имеющим гражданство этой страны или местожительство в ней, либо имеющим в этой стране действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие. В случае Ведомства Договаривающейся организации международная заявка может быть подана любым лицом, которое является гражданином государства — члена этой организации, либо имеет местожительство или действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие на территории этой организации.

02.04 Толкование понятий «гражданство», «местожительство» и «действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие» является вопросом, определяемым законодательством каждой Договаривающейся стороны. Настоящее Руководство, таким образом, может дать только некоторые ориентиры.

02.05 Под «гражданством» в соответствии с Соглашением и Протоколом подразумевается такое же значение, как и в статье 2 Парижской конвенции. Данное понятие применимо как к физическим, так и юридическим лицам. Вопрос о том, является ли физическое лицо гражданином конкретной страны, и критерии (например, место нахождения корпорации или штаб-квартир) для установления того, рассматривается ли юридическое лицо как имеющее гражданство данной страны, являются вопросами, определяемыми законодательством данной страны. Подобно этому, именно законодательство Договаривающейся стороны применяется для установления того, какие критерии определяют, рассматривается ли физическое или юридическое лицо как имеющее местожительство в этой Договаривающейся стороне. На практике вопрос о гражданстве или местожительстве юридического лица возникает нечасто, поскольку право на подачу международной заявки обычно основывается на наличии предприятия в стране происхождения.

02.06 Выражение «действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие» заимствовано из статьи 3 Парижской конвенции, в которую оно было включено в ходе первой конференции по пересмотру Конвенции, которая проходила в Брюсселе в 1897—1900 годах. Тогда ощущалась необходимость ограничения слишком широкого толкования первоначального положения, содержащего простую ссылку на «предприятие». Цель

заклучалась в том, чтобы использованием французского термина «*sérieux*» («*real*» на английском языке), должны быть исключены мошеннические и фиктивные предприятия. Термин «серьезное» проясняет, что, в то время как предприятие должно быть таким, на котором осуществляется промышленная или торговая деятельность (в отличие от просто товарного склада), оно не обязательно должно быть основным местом ведения бизнеса (предложение одной из Договаривающихся сторон Мадридского соглашения об ужесточении требования в отношении основного места ведения бизнеса не было принято в ходе Брюссельской конференции).

02.07 Таким образом, понимается, что предприниматель может иметь несколько действительных и серьезных предприятий в различных странах, которые являются участницами Соглашения или Протокола. В таком случае любое из Ведомств соответствующих государств может быть определено в качестве Ведомство происхождения как в соответствии с Соглашением, так и в соответствии с Протоколом.

02.08 Если Договаривающееся государство, в котором заявитель имеет гражданство, или местожительство, или предприятие, является также государством — членом Договаривающейся организации, имеется возможность основывать международную заявку на предшествующей национальной или региональной заявке или регистрации.

Какой вид международной заявки?

03.01 Существует три вида международной заявки. Международная заявка может регулироваться (а) исключительно Соглашением, (b) исключительно Протоколом или (с) одновременно Соглашением и Протоколом, в зависимости от того, какой договор или договоры (Соглашение или Протокол) являются применимыми, с одной стороны, к Ведомству происхождения, и с другой стороны, к Договаривающимся сторонам, указанным в заявке (см. также пункты с А.02.16 по 02.25). Существуют следующие принципы:

(а) *если Ведомство происхождения является Ведомством страны, связанной только Соглашением, то могут быть указаны только страны, которые также являются сторонами Соглашения; международная заявка регулируется исключительно Соглашением;*

(b) *если Ведомство происхождения является Ведомством страны, связанной только Протоколом, или является Ведомством Договаривающейся организации, связанной Протоколом, то могут быть указаны только страны или организации, которые также являются участницами Протокола; международная заявка регулируется исключительно Протоколом;*

(с) если *Ведомство происхождения является Ведомством страны, связанной одновременно Соглашением и Протоколом*, то может быть указана любая страна, которая является участницей либо Соглашения, либо Протокола (или обоих договоров), или любая организация, которая является участницей Протокола; в этом случае:

— если указаны только страны и все указанные страны являются участницами Соглашения, но не Протокола, международная заявка *регулируется исключительно Соглашением*;

— если все указанные Договаривающиеся стороны являются участницами Протокола, вне зависимости от того, являются ли они или нет также участницами Соглашения, заявка *регулируется исключительно Протоколом*;

— если в международной заявке указывается по крайней мере одна страна, являющаяся участницей Соглашения, но не Протокола, и по крайней мере одна Договаривающаяся сторона, которая является участницей Протокола, вне зависимости от того, является ли или нет данная Договаривающаяся сторона также участницей Соглашения, заявка *регулируется одновременно Соглашением и Протоколом*.

03.02 Для заявителя важно знать, в какую из этих категорий попадает его заявка, поскольку это определяет такие вопросы, как бланк, который должен быть использован, язык, на котором заявка может быть подана, и величина уплачиваемой пошлины. Более того, только в случае если международная заявка регулируется исключительно Протоколом, она может основываться на заявке (в отличие от регистрации) в Ведомство происхождения.

03.03 Подведем итог:

(а) Международная заявка *регулируется исключительно Соглашением*, если:

— Ведомством происхождения является Ведомство государства, связанного только Соглашением, или

— Ведомством происхождения является Ведомство государства, связанного одновременно Соглашением и Протоколом, если указаны только страны и все указанные страны связаны Соглашением, но не Протоколом.

Международная заявка должна основываться на регистрации в Ведомстве происхождения.

(б) Международная заявка *регулируется исключительно Протоколом*, если:

— Ведомством происхождения является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной только Протоколом, или,

— Ведомством происхождения является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной одновременно Соглашением и

Протоколом, и все указанные Договаривающиеся стороны являются участниками Протокола, вне зависимости от того, являются ли они или нет также участниками Соглашения.

Международная заявка может основываться *либо на заявке, либо на регистрации* в Ведомстве происхождения.

(с) Международная заявка *регулируется одновременно Соглашением и Протоколом*, если Ведомство происхождения является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной одновременно Соглашением и Протоколом, а заявитель указал по крайней мере одно государство, связанное Соглашением, но не Протоколом, и по крайней мере одно государство, связанное Протоколом (вне зависимости от того, связано данное государство или нет также и Соглашением), или одну межправительственную организацию, связанную Протоколом.

Международная заявка должна основываться на *регистрации* в Ведомстве происхождения.

Несколько заявителей

Правило 8

04.01 Две или несколько сторон (либо физических, либо юридических лиц) могут совместно подать международную заявку при условии, что они являются совместными владельцами базовой заявки или регистрации и что:

— если международная заявка регулируется исключительно Соглашением или одновременно и Соглашением и Протоколом, страна происхождения (как это определено в пункте В. II.02.02) является одной и той же для каждого из заявителей;

— если международная заявка регулируется исключительно Протоколом, каждый из заявителей имеет необходимую связь посредством наличия предприятия, местожительства или гражданства в Договаривающейся стороне, Ведомство которой является Ведомством происхождения.

04.02 В отношении характера связи (наличие предприятия, местожительства или гражданства) не требуется, чтобы он был одинаковым для каждого заявителя, но все они должны иметь право на подачу международной заявки в Ведомство одной и той же Договаривающейся стороны.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ

А Статья 1(2) Р Статья 2(2) Статья 8(1)

05.01 Международная заявка должна быть подана через Ведомство происхождения. Таким образом, впервые Ведомство встречается с международной заявкой, когда в него подается заявление о представлении международной заявки в Международное бюро. Существует возможность, что Ведомство, которое получает заявление о представлении международной заявки, регулируемой одновременно Соглашением и Протоколом, не будет

являться Ведомством происхождения, правильно выбранным в соответствии с Соглашением, но будет являться правильно выбранным Ведомством происхождения в соответствии с более либеральными правилами Протокола. В таком случае Ведомство должно уведомить заявителя о том, что заявка не может быть направлена в представленном виде, но Ведомство может осуществить ее обработку как заявки, регулируемой исключительно Протоколом, если все указания государств, являющихся сторонами Соглашения, но не Протокола, исключаются из заявки.

Правило 11(7) 05.02 Международная заявка, которая вместо представления ее через Ведомство представляется заявителем непосредственно в Международное бюро, не рассматривается в качестве международной заявки. Она возвращается отправителю без какого-либо рассмотрения, а уплаченная пошлина возмещается стороне, которая произвела такой платеж.

05.03 В таком случае Международное бюро не обязано подтверждать получение международной заявки, за исключением случаев, когда она была передана по телефаксу или электронными средствами связи (см. пункты В.1.02.07 и 03.02).

Язык международной заявки

Правило 6(1) 06.01 Международная заявка может быть подана на английском, французском или испанском языке, в зависимости от того, какой из этих языков предписан Ведомством происхождения. Таким образом, Ведомство происхождения уполномочено ограничить выбор заявителя одним языком или двумя языками, либо позволить заявителю или владельцу выбрать любой из трех языков.

Правило 11(7) 06.02 Международная заявка, которая не соответствует этим требованиям в отношении языка, не рассматривается Международным бюро в качестве таковой и возвращается без какого-либо рассмотрения в Ведомство, через которое она была представлена, а все пошлины возмещаются стороне, которая произвела такой платеж.

Бланк заявки

Правило 9(2)(a) 07.01 Международная заявка должна быть представлена в Международное бюро на официальном бланке.

07.02 Решение вопроса о том, может ли или должен ли заявитель заполнять официальный бланк международной заявки или такой бланк заполняется Ведомством происхождения на основании данных, представленных заявителем, зависит от практики

соответствующего Ведомства. Ведомства некоторых Договаривающихся сторон предоставляют бланки заявления о представлении международной заявки, которые отличаются от официальных бланков международной заявки и которые заявители могут или должны использовать, как это предусмотрено законодательством Договаривающейся стороны. Если язык (языки), допускаемый (допускаемые) Ведомством происхождения, не является (являются) английским, французским или испанским, 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.

А. I. Раздел 2

07.03 Для представления международной заявки, в зависимости от того, регулируется ли заявка исключительно Соглашением, исключительно Протоколом или одновременно Соглашением и Протоколом, имеются три различных официальных бланка (соответственно ММ1, ММ2 и ММ3). Официальные бланки имеются на сайте ВОИС в разделе *Товарные знаки / Мадридская система / Бланки (Trademarks / Madrid System / Forms)*.

А. I. Раздел 2

07.04 Ведомство происхождения должно удостовериться в том, что используется правильно выбранный бланк. Если Ведомство происхождения является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной только Соглашением или только Протоколом, то всегда только один из этих бланков используется для международных заявок, представляемых через это Ведомство. Если, однако, Ведомство связано одновременно Соглашением и Протоколом, правильный выбор бланка определяется указанными в заявке Договаривающимися сторонами (см. выше подраздел «*Какой вид международной заявки?*», пункты с В. II.03.01 по 03.03).

07.05 Следует изучить замечания общего характера, касающиеся официальных бланков (пункты с В. I.04.01 по 04.04). В частности, бланк должен быть заполнен разборчиво с использованием пишущей машинки или другого устройства; бланки, заполненные от руки, не принимаются Международным бюро. Если вместо использования бланков, разработанных Международным бюро, заявители подготавливают свой собственный бланк, им необходимо следовать указаниям, изложенным в пункте В. I.04.03.

Пункт 1: Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения

07.06 Указывается название государства или межправительственной организации, Ведомство которой является Ведомством происхождения, например, «Япония», «Европейский союз» и так

далее. В случае единого Ведомства в соответствии со ст. 9*quater* Соглашения или Протокола указывается название единого государства, которое соответствующие Договаривающиеся страны предполагают создать, например “Benelux”.

07.07 В случае наличия более чем одного заявителя, указывается название только одной Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения.

Пункт 2: Заявитель

Имя

*A.I. Раздел 12
(a), (b) и (c)*

07.08 Если заявителем является физическое лицо, указывается фамилия (или основная фамилия) и имя (или дополнительное имя) или имена физического лица в том виде, как они обычно используются этим лицом, и в том порядке, в котором они обычно используются. Если заявителем является юридическое лицо, указывается его полное официальное название. В том случае если имя заявителя состоит из букв иных, чем буквы латинского алфавита, имя следует указывать как транслитерацию на латинский алфавит, следуя фонетическим правилам языка международной заявки; если заявитель является юридическим лицом, транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки.

Адрес

A.I. Раздел 12(d)

07.09 Адрес заявителя должен быть приведен таким образом, который удовлетворяет общепринятым требованиям к почтовым отправлениям. Кроме того, можно привести номер телефона, телефакса и адрес электронной почты.

Адрес для переписки

07.10 Если в пункте 4 приводится имя и адрес представителя, Международное бюро будет вести всю переписку с заявителем или владельцем по данному адресу. Если в пункте 4 не приводится адрес представителя, такая переписка будет направляться по адресу заявителя, указанному в пункте 2(b). Если переписка должна направляться в иной адрес, чем тот, который был указан в пункте 4 или пункте 2(b), адрес для переписки может быть, по выбору заявителя, указан в данном месте; в противном случае, поле «адрес для переписки» должно оставаться незаполненным.

Номер телефона и телефакса; адрес электронной почты

07.11 Номера или адрес электронной почты должны принадлежать лицу, к которому Международное бюро должно обращаться при необходимости установления контакта с заявителем.

Заявка от имени нескольких заявителей

07.12 Если имеется несколько заявителей, приводятся имя и адрес каждого заявителя с использованием при необходимости дополнительных страниц.

07.13 Если международная заявка подается совместно двумя или более заявителями, имеющими различные адреса, и не указываются ни имя и адрес представителя, ни адрес для переписки, сообщения будут направляться заявителю, который первым указан в международной заявке.

Предпочтительный язык для переписки

Правило
6(2)(b)(iv)

07.14 В случае международной заявки заявитель может указать (посредством отметки в соответствующем квадрате), желает ли он получать сообщения из Международного бюро на английском, французском или испанском языке. Необходимость отметки в данном квадрате отсутствует в случае, если заявитель желает получать сообщения на языке, на котором международная заявка была подана. Следует отметить, что это применимо только в отношении сообщений, *исходящих из Международного бюро*; сообщения из Ведомств, которые просто пересылаются Международным бюро, такие как уведомления об отказе, направляются на том языке, на котором они были получены из Ведомства.

Другие указания

Правило 9(4)(b)
(i) и (ii)

07.15 Если заявитель является физическим лицом, он может указать государство, гражданином которого он является. Если заявитель является физическим лицом, организационно-правовой характер юридического лица может быть указан вместе с названием государства (а в необходимых случаях — территориальной единицы в составе такого государства). Для случая международной заявки, регулируемой исключительно Соглашением, такие указания в соответствующем бланке отсутствуют.

07.16 Такие указания не требуются Соглашением, Протоколом или Инструкцией, но могут быть включены в международную заявку для того, чтобы предотвратить получение возражений в указанных странах, которые требуют их наличия.

Пункт 3: Право на подачу заявки

Правило 9(5)(a)

07.17 Если международная заявка *регулируется (полностью или частично) Соглашением* (и, таким образом, подана на бланке ММ1 или бланке ММ3), заявитель должен сделать отметку

только в одном из квадратов (i), (ii) и (iii) пункта 3(a) в указанном порядке их приоритетности. То есть:

— если заявитель имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие в стране, через Ведомство которой была представлена международная заявка, отмечается квадрат (i);

— если заявитель не имеет предприятия в стране — участнице Соглашения, но имеет местожительство в стране, через Ведомство которой была представлена международная заявка, отмечается квадрат (ii);

— если заявитель не имеет ни предприятия, ни местожительства в какой-либо стране — участнице Соглашения, но является гражданином страны, через Ведомство которой представляется международная заявка, отмечается квадрат (iii).

Правило 9(5)(b) 07.18 Если международная заявка регулируется *исключительно Протоколом* (подается на бланке ММ2), заявитель приводит одно из следующих указаний, касающихся связи заявителя с Договариваемой стороной, через Ведомство которой представляется международная заявка, используя соответствующий квадрат или место в пункте 3(a):

— (если Договариваемая сторона является государством) что заявитель является гражданином этого государства;

— (если Договариваемая сторона является организацией) название государства — члена этой организации, гражданином которого является заявитель;

— что заявитель имеет местожительство в Договариваемой стороне;

— что заявитель имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие в этой Договариваемой стороне.

Достаточно только одного из этих указаний, хотя, если заявитель этого желает, он может указать и больше.

07.19 Ведомство, через которое представляется международная заявка, может запросить доказательства, если у него имеются разумные основания сомневаться в достоверности приведенных сведений. Вообще говоря, можно предполагать, что адрес, указанный в пункте 2(b), является адресом предприятия или местожительства заявителя. Даже если этот адрес находится на территории Договариваемой стороны, через Ведомство которой представляется международная заявка, тем не менее необходимо сделать отметку по крайней мере в одном квадрате пункта 3(a); если это не будет сделано, определение природы права заявителя на подачу заявки не представляется возможным.

07.20 Вообще говоря, предоставление информации, описанной в пунктах В.П.07.17 и 07.18 (посредством указания названия государства или отметкой квадрата), является достаточным. Однако, если заявитель указывает, посредством отметки в соответствующем квадрате (квадратах) пункта 3(а), что он имеет предприятие или местожительство на территории Договаривающейся стороны, через Ведомство которой представляется международная заявка, но его адрес (в том виде, как он указан в пункте 2(б)) не находится на этой территории, заявитель должен дополнительно указать в пункте 3(б) адрес своего предприятия или местожительства на этой территории.

Правило 9(5)(с)

07.21 Как указано в пункте В.П.04.01, если международная заявка подается совместно двумя или более заявителями, требования в отношении права на подачу международной заявки должны соблюдаться в отношении каждого заявителя. Таким образом, в соответствующих случаях должна быть приведена информация, касающаяся такого права каждого заявителя; если не используется самостоятельно разработанный бланк, данная информация должна быть приведена на дополнительном листе.

Пункт 4: Назначение представителя

07.22 Если заявитель желает иметь представителя в Международном бюро, в данной части бланка должно быть указано имя и адрес представителя. Приведенная информация должна быть достаточной для обеспечения того, чтобы корреспонденция могла быть направлена представителю, и предпочтительно должна содержать номера телефона, телефакса и адрес электронной почты (см. также пункты с В.П.09.01 по 11.02).

Правило 9(4)(а)(iii)

А.П. Раздел 12(д)

07.23 В том случае, если имя представителя состоит из букв иных, чем буквы латинского алфавита, имя следует указывать как транслитерацию на латинский алфавит, следуя фонетическим правилам языка международной заявки. Если представитель является юридическим лицом, транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки.

07.24 Указание имени и адреса представителя в международной заявке удовлетворяет все необходимые требования для осуществления его назначения; в Международное бюро не следует направлять ни доверенность на ведение дел, ни какие-либо другие отдельные документы.

07.25 В отношении того, кто может быть назначен в качестве представителя, Мадридская система не предусматривает каких-либо требований к профессиональной квалификации, граждан-

ству или местожительству. До тех пор пока требования в отношении назначения представителя не будут соблюдены, Международное бюро направляет всю корреспонденцию заявителю.

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

Пункт 5: Базовая регистрация или базовая заявка

А Статья 1(2) 07.27 Международная заявка, которая регулируется (полностью или частично) Соглашением, должна основываться на имеющейся регистрации знака (или нескольких регистрациях того же самого знака) Ведомством происхождения. Международная заявка, которая регулируется исключительно Протоколом, может основываться как на имеющейся регистрации в Ведомстве происхождения, так и на заявке на регистрацию, поданной в это Ведомство; таким же образом она может основываться на нескольких заявках или регистрациях (или на их сочетании).

Статья 3(1)
Правило 9(5)
(a) и (b) 07.28 **Базовая регистрация**, осуществленная Ведомством происхождения, должна указываться посредством номера и даты регистрации. Эта дата должна быть той датой, которая в соответствии с законодательством, регулирующим работу соответствующего Ведомства, рассматривается в качестве даты регистрации и которая не обязательно должна быть датой, на которую она фактически была внесена Ведомством в свой реестр; например, если в соответствии с применимым законодательством этого Ведомства знак регистрируется на дату подачи заявки, в таком случае следует указывать именно эту дату. Если международная регистрация основывается на *регистрации* в Ведомстве происхождения, **не следует указывать номер заявки, на основе которой была получена данная регистрация, поскольку это способно привести к ее смешению с базовой заявкой.**

Правило 9(5)(b) 07.29 **Базовая заявка**, поданная в Ведомство происхождения, должна указываться посредством номера заявки и даты подачи. Базовая заявка может быть указана только в случае, когда международная заявка регулируется исключительно Протоколом.

07.30 Если имеется несколько базовых регистраций или несколько базовых заявок и не все номера и даты помещаются в от-

веденном для этого месте (в случае когда не используется самостоятельно разработанный бланк), в пункте 5 указывается регистрация (регистрации) с самой ранней датой (датами), а остальные указываются на дополнительном листе.

Пункт 6: Испрашиваемый приоритет

Статья 4(2)

07.31 Приоритет по предшествующей заявке может быть истребован в соответствии со статьей 4 Парижской конвенции. Эта предшествующая заявка обычно является базовой заявкой или заявкой, на основе которой была получена базовая регистрация. Однако это также может быть:

— другой заявкой, осуществленной или в стране — участнице Парижской конвенции, или в стране — члене Всемирной торговой организации (ВТО), даже если последняя не является стороной Парижской конвенции;¹ или

— заявкой, которая, в соответствии с двусторонним или многосторонним договором, заключенным между странами Парижского союза, является эквивалентом правильно оформленной национальной заявки.²

*Правило
9(4) (a) (iv)*

07.32 В случаях истребования приоритета следует указывать название национального или регионального Ведомства, в которое предшествующая заявка была подана, а также дату подачи и (если имеется) номер заявки. Представление копии предшествующей заявки не является необходимым.

07.33 Если приоритет испрашивается в отношении более чем одной предшествующей заявки, а все соответствующие указания не помещаются в отведенном для этого месте (в случае когда не используется самостоятельно разработанный бланк), в пункте 6 указывается та (те), которая имела самую раннюю дату (даты), а остальные указываются на дополнительном листе.

¹ Это вытекает из того, что в соответствии со статьей 2(1) Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS) члены ВТО обязаны выполнять положения статьи 4 Парижской конвенции. Однако члены Мадридского союза, которые не являются членами ВТО, не обязаны признавать действие притязаний на приоритет, основанных на заявке, поданной в стране — члене ВТО, которая не является стороной Парижской конвенции. Однако Ведомство происхождения не должно отказывать в пересылке таких притязаний. В противном случае указанному государству, которое является членом ВТО, будет затруднительно выполнять обязательства о признании истребуемого приоритета.

² Это вытекает из статьи 4А(2) Парижской конвенции. На этом основании Международное бюро вносит запись о притязаниях на приоритет из заявок на товарный знак Сообщества, поданных в Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке.

07.34 Если предшествующая заявка не относится ко всем товарам и услугам, перечисленным в пункте 10 бланка международной заявки, в пункте 6 должны быть указаны товары и услуги, к которым относится предшествующая заявка. Если указываются несколько предшествующих заявок, имеющих различные даты, следует указывать товары и услуги, относящиеся к каждой из них.

07.35 Международное бюро не принимает во внимание любую дату испрашиваемого приоритета, если она более чем на шесть месяцев ранее даты международной регистрации, о чем оно *Правило 14(2)(i)* уведомляет заявителя и Ведомство происхождения. Такая дата, следовательно, не подлежит записи в Международный реестр. 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 приема заявлений о представлении международных заявок, шестимесячный срок, если международная регистрация имеет дату получения Ведомством происхождения данного заявления, будет продлен до следующего первого дня работы Ведомства происхождения; подобным образом, если международная регистрация имеет дату приема международной заявки Международным бюро или последующей даты, и последний день шестимесячного срока является днем, когда Международное бюро закрыто для публики, шестимесячный срок будет продлен до следующего первого рабочего дня Международного бюро. (В отношении даты международной регистрации см. пункты с В. II.12.01 по 12.06.)

Правило 14(2)(i) 07.36 Как это описано в пунктах с В. II.12.03 по 12.06, наличие ошибок или несоблюдение сроков могут стать причиной того, что международная регистрация будет иметь более позднюю дату, чем дата, на которую международная заявка была получена Ведомством происхождения. Если в результате этого дата международной регистрации превышает шесть месяцев с даты испрашиваемого приоритета, притязание на приоритет будет потеряно и Международное бюро не вносит запись в отношении приоритета.

Пункт 7: Знак

Правило 9(4)(a)(v) 07.37 Изображение знака должно быть представлено в *квдрате (a)* пункта 7 бланка. Такое изображение должно содержать двухмерное графическое (включая фотографическое) представление знака. Это изображение должно быть идентично знаку, как он представлен в базовой заявке или регистрации. В частности, если знак в базовой регистрации или заявке представлен в черно-белом изображении, он должен быть воспроизведен в таком

же виде в указанном квадрате; аналогично, если базовый знак представлен в цветном изображении, его воспроизведение в данном квадрате также должно быть цветным.

07.38 Квадраты в данном пункте бланка заявки имеют размеры 8×8 см, что является стандартным размером для публикации знака в Бюллетене ВОИС международных знаков. Если используется самостоятельно разработанный бланк, воспроизведение знака должно тем не менее иметь такие размеры, чтобы поместиться в соответствующем квадрате, то есть оно не должно превышать размер 8×8 см. Более того, если в соответствии с пунктом В. II.07.43 представляются два изображения знака, оба таких изображения должны быть расположены на одной и той же странице.

07.39 Изображение (изображения) знака должно быть достаточно четким для целей внесения записи, публикации и уведомления. Если оно не является таковым, Международное бюро будет рассматривать международную заявку как неправильно оформленную.

07.40 Изображение (изображения) знака может быть напечатано, отпечатано, приклеено или воспроизведено с использованием других средств по выбору заявителя, при условии выполнения требований, которые могут быть предписаны Ведомством происхождения. Поскольку изображение, используемое для публикации, получается в результате сканирования бланка заявки, *знак публикуется в Бюллетене именно в том виде, в каком он представлен на бланке*. Например, если он просто впечатан в бланк, он в таком виде появится и в Бюллетене.

А. I. Раздел 9(a) 07.41 Если заявка направляется по телефаксу, оригинал страницы официального бланка, содержащей изображения знака, также должен быть направлен в Международное бюро. *Направляется только данная страница; заявка не направляется полностью, поскольку она может быть ошибочно принята за новую заявку*. На странице должны находиться достаточные указания (номер базовой заявки или базовой регистрации или исходящий номер Ведомства, содержащийся в международной заявке), позволяющие осуществить идентификацию международной заявки; Ведомство может также подписать данную страницу. *А. I. Раздел 9(b)* Международное бюро, в своем подтверждении получения сообщения по телефаксу, напоминает Ведомству о необходимости направления оригинала страницы, на которой расположен знак. Международное бюро не осуществляет экспертизу заявки до того, как оно получит оригинал или закончится месячный срок с даты получе-

ния телефакса, в зависимости от того, какой срок наступит раньше. Это является следствием того, что только после получения четкого изображения знака Международное бюро может определить наличие некоторых несоответствий требованиям. Ведомство происхождения, таким образом, должно обеспечить направление оригинала без задержки (предпочтительно в день отправки телефакса), с тем чтобы избежать этих негативных для заявителя последствий.

Специальные виды знаков

07.42 Если знак является знаком необычного вида (например, объемный знак или звуковой знак), его изображение *в квадрате (a)* должно точно соответствовать графическому изображению знака, как он представлен в базовой заявке или регистрации. Если изображение знака в базовой заявке или регистрации содержит, например, вид объемного знака в перспективе или изображение общепринятых музыкальных нот либо словесное описание звукового знака, именно это должно быть указано *в квадрате (a)* пункта 7. Любое описание, которое является дополнительным к этому графическому изображению знака, должно быть приведено в пункте 9 (см. пункт В.П.07.53). Неграфические представления таких знаков (такие как образцы объемных знаков или звукозапись звуковых знаков) *не подлежат* включению.

Международная регистрация в цвете

Статья 3(3)
Правило
9(4)(a)(vii)

07.43 Если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, а воспроизведение знака в базовой регистрации или базовой заявке является черно-белым (например, вследствие того что в Ведомстве происхождения не предусмотрена регистрация или публикация в цвете), изображение знака в цвете должно быть воспроизведено *в квадрате (b)* в дополнение к черно-белому изображению знака *в квадрате (a)*. В ином случае *квадрат (b)* должен оставаться пустым.

Стандартные шрифтовые исполнения

Правило
9(4)(a)(vi)

07.44 Если заявитель желает, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении, делается отметка *в квадрате (c)*. Знак в стандартном шрифтовом исполнении является в некоторых странах эквивалентом того, что известно как «словесный знак», в противоположность «изобразительному» знаку. Данное заявление юридически не связывает Ведомство или суды указанной Договаривающейся стороны, которые свободны в определении того, какое действие (если оно есть) имеет такое заявление на их территории. В частности, они могут рассматривать его в качестве знака в нестандартном шрифтовом исполнении, если он содержит такие элементы, как

диакритические знаки (ударения), которые не являются стандартными в языке (языках), используемом в этой Договаривающейся стороне.

07.45 В данном квадрате не следует делать отметку, если знак содержит специальные символы или изобразительные элементы. Хотя Международное бюро и не подвергает сомнению заявление, касающееся стандартного шрифтового исполнения, заявитель должен знать, что, если Ведомство указанной Договаривающейся стороны полагает, что знак не является знаком в стандартном шрифтовом исполнении, оно может вынести отказ, например, на том основании, что международная регистрация относится к двум знакам (один в стандартном шрифтовом исполнении и один в специальном шрифтовом исполнении) или потому, что просто не ясно, в отношении чего испрашивается охрана.

Правило
9(4)(a) (viibis)

07.46 Если знак, являющийся предметом базовой заявки или базовой регистрации, состоит из цвета или сочетания цветов как таковых, данный факт должен быть указан посредством отметки в соответствующем квадрате. Это не ставит под сомнение тот факт, что указанная Договаривающаяся сторона может отказать в предоставлении охраны на том основании, что такие знаки не признаются в соответствии с их законодательством.

Пункт 8: Испрашивание охраны цвета (цветов)

Статья 3(3)
Правило
9(4)(a) (vii)

07.47 Если цвет испрашивался в качестве отличительного элемента знака в базовой заявке или базовой регистрации, такое притязание должно быть отражено в международной заявке путем отметки в соответствующем квадрате, а название цвета или сочетание цветов должны быть указаны в словесной форме. Охрану цвета можно также испрашивать в международной заявке, несмотря на тот факт, что в базовой регистрации или базовой заявке отсутствует соответствующее притязание. Если в базовой заявке или базовой регистрации отсутствует такое притязание, базовый знак должен быть выполнен в цвете или сочетании цветов, испрашиваемых в международной заявке. И наконец, если испрашивается охрана цвета, заявитель может дополнительно указать в словесной форме в отношении каждого заявленного цвета основные элементы знака, выполненные в этом цвете (см. также пункт В. II.07.78).

Правило
9(4)(b) (iv)

Пункт 9. Прочие указания

(a) Транслитерация

Правило
9(4)(a) (xii)

07.48 Если знак или часть знака состоит из букв иных, чем латинские, или цифр иных, чем арабские или римские, следует

предоставить транслитерацию латинскими буквами или арабскими цифрами, Транслитерация латинскими буквами должна следовать фонетическим правилам языка международной заявки.

(b) Перевод

Правило 9(4)(b)(iii) 07.49 Если знак состоит из слов или содержит слова, которые могут быть переведены, представляется такой перевод. Перевод может быть сделан на английский и/или французский и/или испанский язык, вне зависимости от языка международной заявки. Представление перевода осуществляется по выбору заявителя и предназначено для предупреждения направления запросов в отношении перевода из Ведомства указанной Договаривающейся стороны. Международное бюро не осуществляет проверку правильности перевода знака, не запрашивает его при отсутствии и не осуществляет перевод своими силами.

Правило 6(4)(b)

(c) Указание на то, что знак не может быть переведен

07.50 Если заявитель полагает, что слово или слова, содержащиеся в знаке, не могут быть переведены (то есть они являются фантазийными словами), на это может быть указано путем отметки в соответствующем квадрате. Это предназначено для предупреждения направления запросов из Ведомства указанной Договаривающейся стороны в отношении перевода или подтверждения того, что перевод не является возможным.

(d) Особые виды или категории знака

Правило 9(4)(a)(viii)—(x) 07.51 Если знак является объемным знаком, звуковым знаком либо коллективным, сертификационным или гарантийным знаком, об этом следует указать путем отметки в соответствующем квадрате. Такое указание может иметь место только в том случае, если это указывалось в базовой регистрации или базовой заявке.

07.52 В случае коллективного, сертификационного или гарантийного знака документы, регулирующие использование знака, не рассматриваются в качестве составной части международной заявки и *не* должны направляться в Международное бюро вместе с международной заявкой. Однако Ведомство указанной Договаривающейся стороны может запросить представление таких документов. В целях предупреждения вынесения отказа в охране заявитель может направить требуемые материалы непосредственно в Ведомство этой Договаривающейся стороны, как только он получит свидетельство о международной регистрации.

(e) Описание знака

Правило 9(4)(a)(xi) 07.53 Если базовая заявка или базовая регистрация содержит описание знака, такое же описание, если этого желает зая-

витель или этого требует Ведомство происхождения, может быть включено в предусмотренном для этого месте. Такое описание также может указывать на то, что это знак такого вида, которого нет среди видов и категорий, упомянутых в бланке (см. пункт В.П.07.51), например голограммный знак, при условии что такое указание имеется в базовой заявке или регистрации. Если описание в базовой заявке или базовой регистрации составлено на языке, отличном от языка международной заявки, описание в данном пункте должно быть представлено на языке международной заявки.

07.54 Следует особо подчеркнуть, что описание может быть включено в международную заявку *только если это описание было включено в базовую регистрацию или базовую заявку*. Более того, это должно быть описанием знака, а не, например, заявлением, касающимся использования знака или его известности.

(f) Словесные элементы знака

07.55 Международное бюро выделяет (из изображения знака в пункте 7) то, что представляется наиболее существенными словесными элементами знака. Они включаются в базу данных ROMARIN и используются в уведомлениях и в переписке для того, чтобы подтвердить идентичность полученной в результате международной регистрации. Однако, если знак выполнен специальными шрифтовыми символами или написан от руки, существует риск неправильной интерпретации Международным бюро некоторых букв или слов. Более того, если в знаке имеется много словесных элементов (например, если знак состоит из этикетки), может быть неочевидным, что именно следует выделять. Таким образом, заявитель может указать, какие элементы он рассматривает как существенные словесные элементы знака. Все такие указания, однако, носят чисто информационный характер и не имеют правового значения. Такое указание не приводится, если в квадрате пункта 7 была сделана отметка в отношении стандартных шрифтов.

(g) Исключение из охраны

Правило
9(4)(b)(v)

07.56 Если заявитель выражает желание исключить из охраны любой словесный элемент знака, следует сделать отметку в соответствующем квадрате и указать элемент или элементы, которые подлежат исключению из охраны (дискламации). Целью этого является предупреждение направления запросов из указанных Договаривающихся сторон в отношении внесения записи о такой дискламации в Международный реестр. Если, однако, исключение из охраны внесено в международную заявку, это должно относиться к международной регистрации в целом; оно не

может быть осуществлено только в отношении некоторых указанных Договаривающихся сторон.

07.57 Не имеет значения, имелось ли соответствующее исключение из охраны в базовой регистрации или базовой заявке. И наоборот, если в базовой регистрации или базовой заявке имелось исключение из охраны, это не делает обязательным его включение в международную заявку. После того как знак был зарегистрирован Международным бюро, возможность какой-либо дискламации отсутствует.

Пункт 10: Товары и услуги, в отношении которых испрашивается международная регистрация

*Правило
9(4)(a)(xiii)*

07.58 В данном пункте указываются названия товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака. Они должны быть сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг, при этом каждой группе предшествует номер класса в порядке этой классификации. Товары и услуги должны быть указаны в точных терминах, предпочтительно с использованием терминов, фигурирующих в Алфавитном указателе к Международной классификации. В случае необходимости должен использоваться дополнительный лист с отметкой об этом в соответствующем квадрате.

07.59 Этот перечень товаров и услуг может быть уже, чем перечень в базовой регистрации или заявке. Однако он не может быть шире или содержать отличающиеся товары и услуги. Это не означает, что должны быть использованы те же самые термины; однако термины, используемые в международной заявке, должны быть эквивалентными терминам, которые были использованы в базовой регистрации или заявке, или не выходить за их область.

07.60 Ведомство происхождения должно проверять, что все перечисленные товары и услуги соответствуют их перечню в базовой регистрации или заявке, для того чтобы оно могло подготовить заявление, упомянутое в пункте В.П.07.78. Ведомство также должно проверять, чтобы классификация и группировка товаров и услуг были правильными, во избежание направления Международным бюро уведомления о каких-либо имеющихся случаях несоблюдения правил в этом отношении (см. пункты с В.П.09.03 по 09.13).

Правило 9(4)(b)(v)

07.61 Международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг в отношении одной или более указанных Договаривающихся сторон. Такие ограничения должны быть

указаны в пункте 10(b). Ограничение может быть различным в отношении различных Договаривающихся сторон. Ограничение в отношении указанной Договаривающейся стороны, для которой уплачивается индивидуальная пошлина, учитывается при расчете размера этой пошлины. В противоположность этому, ограничение не оказывает влияния на размер подлежащей уплате дополнительной пошлины. Даже если ограничение производится в отношении всех указанных Договаривающихся сторон, товары и услуги, указанные в пункте 10(a), тем не менее включаются в международную заявку и могут являться предметом последующего указания.

Правило 6(4)(a) 07.62 Перевод перечня товаров и услуг на английский, французский или испанский язык, в зависимости от случая, может быть приложен к международной заявке. Хотя Международное бюро не связано обязательством по приему такого перевода как правильного (см. пункт В.П.16.02), он может оказать помощь Международному бюро в том, что такой перевод отражает намерения заявителя, особенно если перечень в базовой регистрации и базовой заявке составлен на языке, отличном от английского, французского или испанского.

Пункт 11: Указанные Договаривающиеся стороны

Правило 9(4)(a)(xv) 07.63 Те государства или организации, в которых заявитель желает получить охрану знака, должны быть указаны путем отметки в соответствующих квадратах пункта 11. При использовании самостоятельно разработанных бланков в них должны быть вписаны названия Договаривающихся сторон для их указания.

07.64 Название Договаривающейся стороны, в отношении которой в официальном бланке отсутствует квадрат вследствие того, что она еще не ратифицировала Соглашение или Протокол или не присоединилась к Соглашению или Протоколу на дату печати бланков, может быть вписано, при условии что ратификация или присоединение уже вступило в силу.

07.65 Если государство или организация, которая была указана, ратифицировала соответствующий договор или присоединилась к нему, но ратификация или присоединение еще не вступило в силу, Ведомство происхождения может аннулировать указание, уведомив об этом заявителя. В качестве альтернативы оно может запросить заявителя о том, желает ли он, чтобы указание было аннулировано, или он предпочитает, чтобы его обращение пока не рассматривалось и считалось полученным на дату, с которой соответствующая ратификация или присоединение вступает в силу.

07.66 Могут быть указанными только государства или организации, которые являются участниками одного и того же договора (Соглашения или Протокола) в качестве Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения. Если государство или организация, которую указал заявитель:

— является участником только Протокола, в то время как Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения, является участницей только Соглашения,

— является государством — участником только Соглашения, в то время как Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения, является участницей только Протокола, или

— не является участником ни Соглашения, ни Протокола, указания будут отклонены Международным бюро, которое уведомляет об этом заявителя.

Указание второго языка

(при указании Европейского союза)

*Правило
9(5)(g)(ii)*

07.67 Если в международной заявке указывается Европейский союз, заявитель должен в дополнение к языку международной заявки указать второй рабочий язык в отношении Ведомства этой Договаривающейся организации. Указание этого второго языка должно быть выбрано из пяти официальных языков ОНІМ, а именно английского, французского, немецкого, итальянского и испанского. В отношении указания Европейского союза в последующем указании следует обратиться к пункту В.П.37.09.

07.68 Этот второй язык используется исключительно в качестве языка, на котором третьи стороны могут обращаться в ОНІМ в рамках существующих процедур возражения и аннулирования.

07.69 Если при указании Европейского союза указание второго языка отсутствует или является неправильным, это не препятствует Международному бюро осуществлять процедуру международной регистрации и уведомления об этом ОНІМ. Однако в таком случае ОНІМ выносит предварительный отказ на данном основании и владелец международной регистрации должен будет урегулировать данный вопрос непосредственно с ОНІМ.

Истребование старшинства

(при указании Европейского союза)

*Правило
9(5)(g)(i)*

07.70 В соответствии с системой товарного знака Сообщества (Community Trade Mark) владелец знака, уже зарегистриро-

ванного в государстве — члене Европейского союза или для него, который обращается с заявлением о регистрации идентичного знака в ОНМ в отношении товаров и услуг, охватываемых предшествующим знаком, может истребовать старшинство этого предшествующего знака в отношении соответствующих государств-членов. Следствием такого истребования старшинства является то, что, если владелец товарного знака Сообщества отказывается от предшествующего знака или делает возможным прекращение его действия, считается, что владелец продолжает обладать теми же правами, какими бы он обладал, если бы предшествующий знак продолжал оставаться зарегистрированным.

А.1. Раздел 4

07.71 Заявители, желающие истребовать старшинство в отношении указания Европейского союза в соответствии с Мадридским протоколом, должны указывать следующие элементы в *отдельном* официальном бланке (ММ17), прикладываемом к бланку международной заявки:

- каждое государство-член, в котором или для которого более ранний знак зарегистрирован;
- дату, с которой соответствующая регистрация начала действовать;
- номер соответствующей регистрации; и
- товары и услуги, в отношении которых более ранний знак зарегистрирован.

07.72 В отношении рассмотрения истребования старшинства Международным бюро и различных вопросов, которые могут возникнуть в отношении такого истребования (таких, как отзыв, отказ или прекращение действия), см. пункты с В.П.101.01 по 101.04.

Заявление о намерении использовать знак

Правило 9(5)(f)

07.73 Если Договаривающаяся сторона, указанная в соответствии с Протоколом, является стороной, которая в соответствии с правилом 7(2) уведомила Генерального директора ВОИС о том, что она требует представления на отдельном бланке заявления о намерении использовать знак, такое заявление должно быть приложено к международной заявке. Также должны соблюдаться все дополнительные требования этой Договаривающейся стороны, касающиеся языка или подписи заявления. В частности, Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы заявление было подписано самим заявителем.

07.74 В случае Договаривающейся стороны, которая согласно правилу 7(2) требует представления заявления о намерении использовать знак, но не требует его представления на отдельном

бланке, каких-либо специальных действий не требуется, поскольку имеющаяся формулировка, содержащаяся в бланке международной заявки, означает, что посредством указания такой Договаривающейся стороны заявитель заявляет, что он имеет намерение использовать знак сам или с его согласия в этой Договаривающейся стороне в отношении товаров и услуг, охватываемых международной заявкой.

Пункт 12: Подпись заявителя или представителя

Правило 9(2)(b) 07.75 Ведомство происхождения может потребовать или разрешить заявителю или его представителю подписывать международную заявку. Международное бюро не обращает внимания на отсутствие подписи в пункте 12.

А.1. Раздел 7 07.76 Подпись заявителя или представителя может быть заменена оттиском печати. В этом случае указания в письмах имени юридического лица, чья печать была использована, не является необходимым. В том, что касается сообщений электронными средствами связи, подпись может быть заменена способом идентификации, определенным Международным бюро.

А.1. Раздел 11(a)(ii)

**Пункт 13: Удостоверение и подпись
Ведомством происхождения**

Правило 9(2)(b) 07.77 Ведомство происхождения должно подписать международную заявку и удостоверить дату, на которую оно получило заявление о представлении международной заявки (или предполагаемой полученной заявки (см. пункты В.П.08.02 и 08.04)). Эта дата является важной, поскольку, в принципе, она становится датой международной регистрации (см. пункт В.П.12.01). Ведомство происхождения должно также удостоверить некоторые факты, касающиеся связи международной заявки с базовой регистрацией или базовой заявкой.

07.78 Заявление Ведомства происхождения в пункте 13 бланка заявки должно удостоверить:

Правило 9(5)(d)(ii) (а) что заявитель, указанный в международной заявке, является тем же лицом, что и владелец базовой регистрации или заявителем, указанным в базовой заявке, упомянутым в пункте 5; если международная заявка подается совместно несколькими заявителями, все они должны быть совместными владельцами базовой регистрации или заявителями по базовой заявке;

Правило 8

Правило 9(5)(d)(iv) (б) что знак, указанный в пункте 7, является идентичным знаку в базовой регистрации или заявке, упомянутой в пункте 5; если Ведомство происхождения допускает внесение изменений в знак (либо на стадии заявки, либо после регистрации), заявление может быть сделано при условии, что знак, являющийся предметом

Правило 9(5)(d)(iii) международной заявки, является идентичным знаку в базовой регистрации или заявке на время удостоверения Ведомством международной заявки;

Правило 9(5)(d)(v) (с) что, если в международной заявке имеется какое-либо из нижеследующих указаний:

— указание, что знак является объемным знаком, звуковым знаком либо коллективным, сертификационным или гарантийным знаком;

— словесное описание знака;

— указание, что знак содержит цвета или сочетание цветов, как таковых, то такие же указания имеются также в базовой регистрации или заявке (при этом понимается, что любое описание в международной заявке должно быть, однако, составлено на языке международной заявки);

(d) что, если цвет испрашивается в качестве отличительного признака знака в базовой заявке или базовой регистрации, такое же требование включено в международную заявку или что, если охрана цвета испрашивается в качестве отличительного признака знака в международной заявке без наличия такого требования в базовой заявке или базовой регистрации, знак в базовой заявке или базовой регистрации является фактически цветом или сочетанием цветов, на которые испрашивается охрана;

Правило 9(5)(d)(vi) (е) что товары и услуги, указанные в международной заявке, охватываются перечнем товаров и услуг в базовой регистрации или заявке на время удостоверения Ведомством международной заявки; то есть каждый из товаров и услуг, упомянутых в международной заявке, должен либо иметься в перечне базовой регистрации или заявки, либо попадать в рамки расширенного термина, включенного в этот перечень; перечень товаров и услуг в международной заявке, конечно же, может быть уже перечня в базовой заявке или регистрации.

Правило 9(5)(e) 07.79 Если международная заявка основана на двух или нескольких базовых заявках и/или регистрациях, такое заявление может быть сделано, только если заявления, в соответствии с подпунктами (a), (b), (c) и (d) пункта В.П.07.78, являются верными в отношении каждого из них. Что касается заявления в соответствии с подпунктом (e), Ведомство происхождения может сделать это заявление при условии, что товары и услуги, упомянутые в базовой заявке (заявках) и/или регистрации (регистрациях), взятые вместе, охватывают перечисленные в международной заявке.

Правило 9(2)(b) 07.80 Международная заявка должна быть подписана Ведомством происхождения. Такая подпись может быть собственноручной, отпечатанной или проштампованной, либо может быть заменена печатью. В последнем случае указание буквами имени физического лица, чья печать используется, не является необходимым.

Если заявка передается в Международное бюро электронными средствами связи, подпись заменяется способом осуществления идентификации, согласованным с Международным бюро.

07.81 Заявление, подписанное Ведомством происхождения и упомянутое в пункте В.П.07.78, отпечатывается на официальном бланке. Предполагается, что Ведомство происхождения путем подписания бланка подтверждает подлинность сделанного заявления. Если, например, международная заявка содержит описание или указание, которое охватывается заявлением, но не присутствует в базовой регистрации или заявке, либо международная заявка содержит товары и услуги, не охваченные базовой регистрацией или заявкой, Ведомство не может сделать это. Оно должно сделать запрос заявителю в отношении исправления каких-либо имеющихся несоответствий (например, посредством удаления описания или указания либо ограничения перечня товаров и услуг таким образом, чтобы он соответствовал перечню, содержащемуся в базовой регистрации или заявке). До тех пор пока это не выполнено, заявка не должна направляться в Международное бюро.

07.82 Ведомство происхождения должно проверять содержание бланка в той мере, которая необходима во избежание несоблюдения каких-либо правил, в отношении которых оно должно нести ответственность (см. пункты В.П.09.18 и 09.19). Такая проверка, однако, не должна чрезмерно задерживать направление заявки в Международное бюро, поскольку это может повлиять на дату международной регистрации (см. пункт В.П.12.02).

Лист расчета пошлины

Последующие пункты следует читать в совокупности с замечаниями общего характера, см. пункты с В.П.08.01 по 08.14, касающиеся уплаты пошлин Международному бюро.

*Правило
9(4)(a)(xiv)*

07.83 В листе расчета пошлины, содержащемся в бланке, должно быть указано:

— разрешение списать требуемую сумму пошлины со счета, открытого в Международном бюро, и идентификацию стороны, дающей такие инструкции; или

— сумма пошлины, подлежащей уплате, способ, посредством которого осуществляется платеж, и идентификация стороны, производящей платеж.

Пошлины, подлежащие уплате

07.84 Пошлины, подлежащие уплате в связи с подачей международной заявки, состоят из основной пошлины, одной или не-

скольких добавочных или индивидуальных пошлин, в зависимости от указанных Договаривающихся сторон, и, возможно, одной или нескольких дополнительных пошлин, в зависимости от количества заявленных классов товаров и услуг.

Статья 8(2) 07.85 Статья 8(2) Соглашения и статья 8(2) Протокола предусматривают, что пошлина, подлежащая уплате в связи с международной заявкой, включает:

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

Р Статья 8(7) 07.86 Статья 8(7) Протокола предусматривает, однако, что Договаривающаяся сторона может заявить, что вместо получения отчислений от доходов, полученных от добавочных и дополнительных пошлин, она желает получать индивидуальную пошлину. Тем не менее статья 9*sexies*(1)(b) приостанавливает действие заявления, сделанного в соответствии со статьей 8(7), во взаимоотношениях между Договаривающимися сторонами, являющимися участниками одновременно Соглашения и Протокола. Другими словами, если указанная Договаривающаяся сторона, сделавшая заявление, является участницей одновременно Соглашения и Протокола, а Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения, также является участницей двух договоров, из статьи 9*sexies*(1)(b) (см. пункт А.04.21) следует, что уплате подлежат дополнительная и добавочная пошлины, а не индивидуальная пошлина.

Правило 34(3) 07.87 Договаривающаяся сторона, которая требует уплату индивидуальной пошлины, может также потребовать уплату этой пошлины двумя частями, причем первая часть пошлины уплачивается во время подачи международной заявки, а вторая ее часть уплачивается в более поздний срок, который определяется в соответствии с законодательством соответствующей Договаривающейся стороны. На практике вторая часть пошлины уплачивается, когда соответствующее Ведомство соглашается с предоставлением знаку охраны. 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 величина уплаты соответствует первой части индивидуальной пошлины. Международное бюро уведомляет владельца о том, когда следует произвести уплату второй части пошлины.

07.88 Итак, пошлинами, подлежащими уплате за международную заявку, являются:

- основная пошлина;
- индивидуальная пошлина за указание каждой Договаривающейся стороны, которая сделала соответствующее заявление (см. пункт В.П.07.86) и указание которой было осуществлено в соответствии с Протоколом, за исключением случая, когда Договаривающаяся сторона является государством, связанным (также) Соглашением, и Ведомство происхождения является Ведомством государства, связанного (также) Соглашением (в отношении такого указания подлежит уплате добавочная пошлина);
- добавочная пошлина за каждое указание Договаривающейся стороны, в отношении которой не уплачивается индивидуальная пошлина;
- дополнительная пошлина за каждый класс товаров и услуг свыше третьего; однако, если все указанные Договаривающиеся стороны являются сторонами, в отношении которых уплачивается индивидуальная пошлина, дополнительная пошлина не взимается.

07.89 Размеры основной, добавочной и дополнительной пошлин приведены в Перечне пошлин и сборов. Следует отметить, что размер основной пошлины зависит от того, выполнен ли знак в цвете; если изображение знака или одно из изображений (см. пункт В.П.07.43) выполнено в цвете, уплачивается более высокая пошлина. Размеры действующих индивидуальных пошлин находятся на сайте ВОИС в разделе *Товарные знаки / Мадридская система / Пошлины / Калькулятор (Trademarks / Madrid System / Fees / Fee Calculator)*. На указанном сайте находится также калькулятор расчета пошлин, который учитывает при проведении расчетов все возможные текущие изменения при указании Договаривающихся сторон и числа классов товаров и услуг (включая ограничения в отношении определенных Договаривающихся сторон).

*Снижение пошлин для заявителей
из наименее развитых стран (НРС)*

07.90 Заявитель, имеющий действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие или местожительство в наименее развитой стране или гражданство наименее развитой страны (в соответствии со списком, установленным Организацией Объединенных Наций), который осуществляет подачу международной заявки через ведомство по товарным знакам такой страны в качестве Ведомства происхождения, должен уплатить только 10 % размера основной пошлины. Это нашло свое отражение в Перечне пошлин и сборов и введено в калькулятор расчета по-

шлин, имеющийся на сайте ВОИС в разделе, посвященном Мадридской системе (www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp).

07.91 Список наименее развитых стран установлен и обновляется Организацией Объединенных Наций на регулярной основе, и с ним можно ознакомиться на сайте ООН (www.un.org). Этот список имеется и на сайте ВОИС (www.wipo.int/ldcs/en/country).

Платеж, осуществляемый путем списания со счета в Международном бюро

07.92 Если платеж осуществляется путем списания требуемой величины пошлины со счета, открытого в Международном бюро, делается отметка в квадрате части (а) листа расчета пошлины; кроме того, указывается владелец счета, номер счета и сторона, дающая инструкции о списании. Если используется этот способ уплаты, указание суммы списания не является необходимым; в самом деле, одним из преимуществ уплаты посредством данного способа является то, что его применение позволяет избежать риска неправильного размера пошлины, рассчитанного заявителем или представителем. Тем не менее можно дать инструкции Международному бюро о списании определенной суммы с открытого в нем счета. В этом случае информация по расчету общей величины платежа должна быть приведена в части (b) листа расчета пошлины, а инструкции о списании этой суммы со счета в ВОИС должны быть приведены в этой же части (b) данного листа.

Платеж иным способом, чем списание со счета в Международном бюро

07.93 Общая сумма, подлежащая уплате, должна быть указана в соответствующем квадрате части (b) листа расчета пошлины. Кроме того, величины и, предпочтительно, количество пошлин, подлежащих уплате, должны быть указаны в соответствующих местах, предусмотренных в этой части листа расчета пошлины для того, чтобы облегчить работу Международного бюро в отношении определения ошибки, если общая сумма пошлины является неправильной.

07.94 Идентификация стороны (заявитель, представитель или Ведомство происхождения), осуществившей платеж, должна быть приведена в соответствующем месте в части (b) листа расчета пошлины. Указание того, кто осуществлял платеж, важно, поскольку именно ему будет направлено уведомление в случае, если Международное бюро обнаружит, что размер платежа не является достаточным или что он будет полностью или частично возвращен, если заявка рассматривается как заявка, от которой отказываются, как не рассматриваемая в качестве таковой, или рассматривается как отозванная.

07.95 Если пошлина уплачивается не через Ведомство происхождения, Ведомство должно обращать внимание заявителя на тот факт, что осуществление международной регистрации не может иметь места до тех пор, пока необходимая пошлина не будет получена Международным бюро. От Ведомства не требуется проверки того, что платеж был произведен, хотя оно может это делать, если считает это целесообразным, например, путем выражения желания до осуществления передачи международной заявки ознакомиться с подтверждением получения платежа, полученного из Международного бюро.

07.96 Способ осуществления уплаты пошлины (см. пункт В.1.08.05) должен быть указан посредством отметки в соответствующем квадрате в части (b) листа расчета пошлины.

Преждевременная просьба в отношении международной заявки

08.01 В соответствии с Соглашением международная заявка может основываться только на регистрации знака, внесенного в реестр Ведомства происхождения. Если Ведомство получает просьбу о представлении международной заявки, которая регулируется (исключительно или частично) Соглашением, до того, как оно зарегистрировало знак, на котором основана международная заявка, Ведомство рассматривает данную просьбу как преждевременную. Она обрабатывается следующим образом.

Правило 11(1)(a) 08.02 Если международная заявка регулируется *исключительно Соглашением*, отсутствует возможность ее рассмотрения в отношении любой из указанных стран до тех пор, пока базовый знак не зарегистрирован. Ведомство происхождения, таким образом, откладывает международную заявку до того момента, пока оно не регистрирует базовый знак. Просьба считается полученной на ту дату, на которую базовый знак фактически был внесен в реестр Ведомства происхождения. Такая практика часто имеет место в рамках Соглашения. Заявители из стран, Ведомства которых осуществляют регистрацию заявок о предоставлении охраны на их территории достаточно быстро и законодательство которых предусматривает процедуру ускорения в случае, если заявитель предполагает подавать международную заявку на основе национальной регистрации, иногда предпочитают направлять в Ведомство происхождения в один и тот же день и заявку о базовой регистрации, и просьбу о представлении международной заявки в Международное бюро после того, как базовый знак будет зарегистрирован.

08.03 Если международная заявка *регулируется одновременно* *Правило 11(1)(b)но Соглашением и Протоколом*, просьба не является преждевременной в отношении тех указаний, которые сделаны в соответствии с Протоколом. От Ведомства происхождения требуется удалить те указания, которые регулируются Соглашением, и осуществлять обработку международной заявки как заявки, регулируемой исключительно Протоколом, *если заявитель специально не испросил, чтобы заявка рассматривалась как заявка, регулируемая одновременно Соглашением и Протоколом*. В последнем случае международная заявка подлежит обработке только после того, как базовый знак зарегистрирован; в таком случае она будет рассматриваться так, как это описано в предыдущем пункте.

08.04 Если были удалены указания, сделанные в соответствии с Соглашением, датой международной регистрации в отношении тех Договаривающихся сторон, указание которых было сделано в соответствии с Протоколом, будет являться дата, на которую Ведомство происхождения получило просьбу о представлении международной заявки (при условии, что международная заявка будет получена Международным бюро в течение двух месяцев с этой даты, и при отсутствии какого-либо несоблюдения правил, которое может сказаться на дате международной регистрации). Те страны, указания которых (в соответствии с Соглашением) были удалены, могут являться предметом последующего указания в соответствии с правилом 24 после того, как базовый знак был зарегистрирован; применяются положения правила 24(6), касающиеся даты начала действия последующего указания. С другой стороны, если заявитель специально испросил, чтобы заявка рассматривалась как заявка, регулируемая одновременно Соглашением и Протоколом, и таким образом Ведомство происхождения отложило бы заявку до того, как базовый знак не будет зарегистрирован, датой *всех* указаний будет являться дата, на которую базовый знак *фактически* был внесен в реестр Ведомства происхождения (при условии, что международная заявка будет получена Международным бюро в течение двух месяцев с этой даты, и при отсутствии какого-либо несоблюдения правил, которое может сказаться на дате международной регистрации).

08.05 Лицо, желающее подать международную заявку, в которой некоторые указания регулируются Соглашением, а другие указания регулируются Протоколом, но чей базовый знак еще не был зарегистрирован Ведомством происхождения, должно, таким образом, взвесить относительные преимущества и недостатки этих двух возможных путей перед подачей в Ведомство происхождения просьбы о представлении международной заявки.

08.06 Пункты с В.П.08.01 по 08.05 применимы во всех случаях, когда международная заявка основана на заявке, даже если она основана также и на регистрации. Она не может рассматриваться как международная регистрация, регулируемая (исключительно или частично) Соглашением, до тех пор пока заявка (или каждая заявка) не станет впоследствии регистрацией. В качестве альтернативы заявитель может принять решение об исключении ссылки на заявку и товары и услуги, к которым она имеет отношение.

08.07 Эти проблемы не могут возникать в случае, если международная заявка регулируется *исключительно Протоколом*.

Несоблюдение правил в международной заявке

09.01 Во всех случаях, когда Международное бюро полагает, что в направленной в него международной заявке имеется несоблюдение правил, оно уведомляет об этом факте как Ведомство происхождения, так и заявителя. Вопрос о том, лежит ли ответственность за несоблюдение правил на Ведомстве или на заявителе, зависит от характера несоблюдения правил.

09.02 Существует три различных вида несоблюдения правил, устранение которых регулируется различными правилами. Ими являются:

- несоблюдение правил, применяемых к классификации товаров и услуг;
- несоблюдение правил, применяемых к указанию товаров и услуг;
- другие несоблюдения правил.

Несоблюдение правил, применяемых к классификации товаров и услуг

09.03 Окончательная ответственность за классификацию и распределение по классам товаров и услуг, в том виде как они перечислены в международной заявке, лежит на Международном бюро, хотя Международное бюро должно предпринимать попытки разрешить имеющиеся разногласия с Ведомством происхождения. Выполняя это, оно путем предоставления заявителю соответствующей информации дает ему возможность участвовать в рассмотрении вопроса в рамках этого Ведомства.

Правило 12(1)(a) 09.04 Если Международное бюро полагает, что товары и услуги не распределены в соответствующем классе или классах, либо им не предшествует указание номера класса или классов, либо эти номера не являются правильными, оно подготавливает свое предложение, уведомление о котором направляется в Ведомство происхождения, с представлением его копии заявителю.

А Статья 4(1)
Р Статья 4(1)(b)

Если какой-либо определенный товар или услуга могут быть проклассифицированы в более чем одном классе, но заявителем был указан только один соответствующий класс, Международное бюро не будет рассматривать это в качестве несоблюдения правил. Оно будет исходить из того, что ссылка приводится только в отношении товара или услуги, попадающей в этот класс. Такая интерпретация, однако, не связывает указанные Договаривающиеся стороны в отношении определения объема охраны знака.

Правило 12(1)(b) 09.05 Данное уведомление будет также содержать в соответствующем случае указание размера пошлины, подлежащей уплате вследствие предложенных изменений в классификации и распределении по классам. Если Международное бюро полагает, что товары и услуги, указанные в международной заявке, относятся к большему числу классов Международной классификации, чем это указано в международной заявке, может возникнуть необходимость осуществления дополнительного платежа в отношении дополнительной и/или индивидуальной пошлины для того, чтобы покрыть дополнительные классы. Более того, сумма (определенная в пункте 4 Перечня пошлин и сборов) должна быть уплачена для покрытия работы Международного бюро по группировке товаров и услуг в классы и реклассификации терминов, содержащихся в неправильно указанных классах. Однако, если суммарный размер пошлины, подлежащей уплате в соответствии с данным пунктом, ниже порогового значения, определенного в Перечне пошлин и сборов (в настоящее время равного 150 швейцарским франкам), эта сумма не подлежит уплате.

09.06 Последующая процедура после такого уведомления полностью относится к компетенции Международного бюро и Ведомства происхождения. Информация, предоставляемая заявителю, позволяет ему участвовать в решении данного вопроса в рамках Ведомства происхождения. Тем не менее Международное бюро не может принимать предложения или суждения непосредственно от заявителя.

Правило 12(2) 09.07 В течение трех месяцев с даты уведомления о таком предложении Ведомство происхождения может направить в Международное бюро свое мнение в отношении предложенной классификации и распределения по классам. Данное мнение может быть подготовлено заявителем или с участием заявителя, который, следуя информации, полученной из Международного бюро, смог участвовать в решении вопроса в рамках Ведомства происхождения или ему было предложено высказать свое суждение. Ведомство происхождения, однако, не обязано сообщать свое мнение в отношении предложения.

Правило 12(3) 09.08 Если в течение двух месяцев с даты уведомления о предложении Ведомство происхождения не направляет свое мнение по предложению, Международное бюро направляет как Ведомству происхождения, так и заявителю напоминание, повторяющее это предложение. Направление такого напоминания не влияет на трехмесячный срок, упомянутый в предыдущем пункте.

Правило 12(4)—(6) 09.09 Если Ведомство происхождения подготавливает свое мнение по предложению Международного бюро, последнее может после рассмотрения этого мнения отозвать, изменить либо подтвердить свое предложение. Оно уведомляет об этом Ведомство происхождения и одновременно информирует заявителя. Если Международное бюро принимает решение относительно изменения своего предложения, в сообщении об этом также указываются любые изменения в размере пошлины, подлежащей уплате. Если Международное бюро отзывает свое предложение, любой ранее дополнительно указанный размер пошлины не подлежит уплате, а если она уже была уплачена, возвращается стороне, осуществившей такой платеж.

Правило 12(7)(a) и (b) 09.10 Все дополнительно указанные пошлины, которые подлежат уплате, вследствие предложенной реклассификации, должны быть уплачены:

— если Ведомство происхождения не направило мнения по предложению Международного бюро в течение четырехмесячного срока с даты уведомления о таком предложении; или

— если Ведомство происхождения направило мнение в течение трех месяцев с даты, на которую Международное бюро уведомило о своем решении изменить или подтвердить свое предложение.

Если указанные пошлины не были уплачены в течение установленного срока, делопроизводство по международной заявке считается прекращенным. В этом случае Международное бюро уведомляет об этом Ведомство происхождения и заявителя. Если заявитель принимает решение об отзыве в отношении одного или более классов в международной заявке вместо осуществления дополнительного платежа индивидуальной или дополнительной пошлины, такое решение должно быть направлено Ведомством происхождения в Международное бюро.

09.11 Все это свидетельствует о том, что заявитель не может всегда занимать пассивную позицию. В случае если дополнительная величина пошлины подлежит уплате и через два месяца после первого уведомления (о котором он был проинформирован) он получает напоминание Международного бюро, ему необходимо связаться с Ведомством происхождения для того, чтобы

проверить, имеет ли Ведомство намерение направить мнение по предложению. Он также должен удостовериться в том, что дополнительный платеж или указание об отзыве одного или более классов (или их сочетание) были получены Международным бюро до истечения установленного срока. Даже если Ведомство происхождения соглашается на сбор пошлин и их направление в Международное бюро, он может, при определенных обстоятельствах, предпочесть осуществить платеж требуемой суммы непосредственно в Международное бюро.

Правило 12(8) 09.12 Если вследствие неуплаты какой-либо дополнительной суммы пошлины делопроизводство по международной заявке считается прекращенным, Международное бюро возмещает уже уплаченные пошлины по международной заявке стороне, осуществившей платеж, за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины, подлежащей уплате за регистрацию знака в черно-белом виде.

Правило 12(9) 09.13 Если Международное бюро сделало предложение в отношении классификации и распределения по классам товаров и услуг, оно, вне зависимости от того, было ли мнение по предложению направлено Ведомством происхождения или нет, регистрирует знак в соответствии с классификацией и распределением по классам, которые считает правильными.

***Несоблюдение правил, применяемых
к указанию товаров и услуг***

Правило 13(1) 09.14 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, оно уведомляет об этом Ведомство происхождения, одновременно информируя об этом заявителя. Оно может предложить либо замену, либо исключение указанного термина.

Правило 13(2)(a) 09.15 Ведомство происхождения может представить предложение по исправлению дефекта в течение трех месяцев с даты уведомления. Заявитель может сообщить в Ведомство о своей точке зрения, или Ведомство может запросить мнение заявителя. Если это предложение Ведомства является приемлемым или Ведомство согласно принять какое-либо предложение, которое Международное бюро могло сделать, Международное бюро, соответственно, изменяет термин. Если предложение, сделанное Ведомством, является приемлемым, но неправильным в отношении классификации товаров и услуг, применяется процедура, описанная выше (см. пункты с В.П.09.03 по 09.13).

Правило 13(2)(b) 09.16 Если в течение установленного срока в Международное бюро не представлено никакого приемлемого предложения, существует две возможности. Если Ведомство происхождения указало класс, к которому, как оно полагает, этот термин должен быть отнесен, Международное бюро включает термин в международную регистрацию точно в том виде, в котором он указан в международной заявке, но международная регистрация будет содержать мнение Международного бюро о том, что указанный термин, в зависимости от случая, является или слишком неопределенным для целей классификации, или непонятным, или неправильным с лингвистической точки зрения. Если, однако, класс не был указан, Международное бюро исключает этот термин, о чем уведомляет Ведомство происхождения и информирует заявителя.

Прочие случаи несоблюдения правил

09.17 Некоторые несоблюдения правил могут быть устранены только Ведомством происхождения, но не заявителем, в то время как в отношении других видов несоблюдения Инструкция предусматривает возможность их устранения либо Ведомством, либо заявителем.

***Несоблюдение правил, подлежащее устранению
Ведомством происхождения***

Правило 11(4) 09.18 Имеется ряд видов несоблюдения правил, которые могут быть устранены Ведомством происхождения в течение трех месяцев после уведомления, неисправление которых приводит к тому, что делопроизводство по международной заявке считается прекращенным, о чем Международное бюро уведомляет Ведомство происхождения. Заявитель информируется о любом таком уведомлении.

Правило 11(4)(a) 09.19 Ответственность за исправление нижеследующих видов несоблюдения правил лежит на Ведомстве происхождения, поскольку международная заявка, содержащая такие дефекты, не должна была направляться этим Ведомством в Международное бюро:

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

(b) в случае если заявка была направлена в Международное бюро телефаксом, а оригинал страницы, содержащий знак, не был получен (см. пункт В.1.02.06);

(c) несоблюдение правил, касающихся права заявителя на подачу международной заявки; например, несмотря на информацию, содержащуюся в заявке, явствует, что заявитель не выполнил условий статьи 1(3) Соглашения или, в зависимости от

случая, условий статьи 2(1) Протокола в отношении Ведомства происхождения, через которое заявка была подана (см. пункты В.П.02.02 и 02.03); это будет иметь место, если, например, заявитель указал (в пункте 3(a)), что имеет предприятие или местожительство на территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения, в то время как его адрес (приведенный в пункте 2(b)) не находится на этой территории, но адрес, который был приведен в пункте 3(b) (см. пункт В.П.07.20) или указанный адрес также не находится на этой территории; либо адрес заявителя находится на территории этой Договаривающейся стороны, но не было указано, основывается ли право заявителя на наличии предприятия или местожительства;

(d) один или более следующих элементов отсутствуют в заявке в том виде, в котором она была получена Международным бюро:

— указания, позволяющие осуществить идентификацию заявителя, достаточные для установления контакта с ним или его представителем;

— указания, касающиеся связи заявителя с Ведомством происхождения (см. пункты с В.П.07.17 по 07.21);

— дата и номер базовой регистрации или базовой заявки;

— изображение знака;

— перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана;

— указанные Договаривающиеся стороны;

— заявление Ведомства происхождения (см. пункт В.П.07.78).

Таким образом, если Международное бюро считает, что международная заявка не является правильно оформленной в отношении вышеупомянутого, оно уведомляет об этом Ведомство происхождения, одновременно информируя заявителя.

09.20 Некоторые из этих видов несоблюдения правил являются вопросами, относящимися именно к Ведомству происхождения. Другие могут вызвать необходимость консультаций с заявителем — например, если Международное бюро считает, что имеется несоблюдение правил, связанное с правом заявителя на подачу международной заявки (см. пункты В.П.07.19 и 07.20).

*Несоблюдение правил, которое может быть исправлено
Ведомством происхождения или заявителем*

Правило 11(3)

09.21 Настоящее правило относится только к пошлинам и рассматривает только случай, когда пошлины за международную заявку были уплачены через Ведомство происхождения. Если в таком случае Международное бюро полагает, что размер полученных пошлин меньше необходимого, оно уведомляет об этом

как Ведомство происхождения, так и заявителя с указанием недостающей суммы платежа. Обычно Ведомство происхождения передает заявителю решение вопроса об осуществлении необходимого платежа (либо непосредственно в Международное бюро, либо через Ведомство). В качестве альтернативы Ведомство может само уплатить недостающую сумму и принять свои меры для возмещения этой суммы с заявителя. Если недостающая сумма не уплачивается в течение трех месяцев с даты уведомления, делопроизводство по международной заявке считается прекращенным, о чем Международное бюро уведомляет как Ведомство происхождения, так и заявителя.

Несоблюдение правил, которое должно быть исправлено заявителем

Правило 11(2)(a) 09.22 Если Международное бюро полагает, что имеются какие-либо дефекты, иные чем те, которые были перечислены как устраняемые Ведомством происхождения либо Ведомством происхождения или заявителем, такие дефекты должны быть устранены заявителем. В таком случае Международное бюро одновременно уведомляет об этом заявителя и информирует Ведомство происхождения. Такие дефекты могут иметь отношение, например, к следующему:

— приведенная информация, касающаяся заявителя или представителя, не соответствует всем предъявляемым к ней требованиям, но является достаточной для Международного бюро в отношении идентификации заявителя и установления контакта с представителем; например, адрес не является полным или отсутствует необходимая транслитерация;

— приведенные указания, касающиеся испрашивания приоритета, не являются достаточными; например, не указана дата подачи предшествующей заявки или испрашиваемый приоритет относится к товарам и услугам, не охваченным международной заявкой;

— изображение знака не является достаточно четким;

— международная заявка содержит испрашивание охраны цвета, но в пункте 7 бланка отсутствует изображение знака в цвете;

— знак состоит или включает в себя элементы, выполненные буквами, не являющимися буквами латинского алфавита, или цифры, не являющиеся цифрами арабского исчисления, а международная заявка не содержит транслитерации;

— международная заявка содержит в отношении одной или более указанных Договаривающихся сторон ограничение перечня товаров и услуг и это ограничение относится к классам товаров и услуг, не указанным в основном перечне товаров и услуг;

— размер пошлины, уплаченной непосредственно в Международное бюро заявителем или его представителем, является недостаточным;

— дано указание об уплате пошлины путем снятия со счета открытого в Международном бюро, но на счете отсутствует необходимая сумма;

— пошлины вообще не были уплачены.

Правило 11(2)(b) 09.23 Любой такой дефект может быть исправлен заявителем в течение трех месяцев с даты, на которую уведомление было направлено Международным бюро. Если дефект относится к неполной информации, касающейся испрашиваемого приоритета, и он не был исправлен в течение указанного срока, истребование приоритета не будет внесено в Международный реестр. В любом другом случае несоответствия международной заявки требованиям Инструкции делопроизводство по международной заявке считается прекращенным, если дефект не был устранен в течение установленного срока; Международное бюро информирует об этом заявителя и Ведомство происхождения.

Правило 11(5) 09.24 Если дефект не был устранен, 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.

09.25 Если в международной заявке указывается Договаривающаяся сторона, которая не может быть указана (например, поскольку она является участницей только Протокола, а Ведомство происхождения является Ведомством страны, являющейся участницей только Соглашения, или если заявитель указывает Договаривающуюся сторону, Ведомство которой является Ведомством происхождения), Международное бюро не принимает во внимание такое указание, о чем информирует Ведомство происхождения.

Несоблюдение правил, касающееся заявления о намерении использовать знак

Правило 11(6)(a) 09.26 Если Договаривающаяся сторона, которая была указана в соответствии с Протоколом, является стороной, которая требует заявления о намерении использовать знак, представляемое на отдельном бланке, прикладываемом к международной заявке, а Международное бюро обнаруживает, что заявление отсутствует или не соответствует установленным требованиям, Международное бюро незамедлительно уведомляет об этом заявителя

Правило 11(6)(b) и Ведомство происхождения. При условии, что отсутствующее

или исправленное заявление было получено Международным бюро в течение двухмесячного срока с даты, на которую просьба о представлении международной заявки была получена Ведомством происхождения, заявление считается поданным должным образом, и дата международной регистрации не будет затронута данным несоблюдением правил.

Правило 11(6)(c) 09.27 Однако, если отсутствующее или исправленное заявление не было получено в течение этого срока, указание соответствующей Договаривающейся стороны считается не сделанным. Международное бюро уведомляет об этом как заявителя, так и Ведомство происхождения, и возмещает уже уплаченную пошлину за указание данной Договаривающейся стороны. Международное бюро также отмечает, что указание соответствующей Договаривающейся стороны может быть осуществлено как последующее указание, при условии что такое указание будет сопровождаться требуемым заявлением о намерении использовать знак.

РЕГИСТРАЦИЯ, УВЕДОМЛЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ

Правило 14(1) 10.01 Если Международное бюро считает, что международная заявка соответствует применяемым к ней требованиям, оно регистрирует знак в Международном реестре. Оно также уведомляет Ведомства указанных Договаривающихся сторон о международной регистрации, информирует Ведомство происхождения и направляет свидетельство владельцу. Если, однако, Ведомство происхождения выразило такое желание и соответствующим образом информировало об этом Международное бюро, свидетельство направляется владельцу через Ведомство происхождения. Свидетельство о международной регистрации не рассматривается в качестве уведомления и всегда выдается на языке международной заявки, даже если заявитель выразил свое желание, упомянутое в пункте В.П.07.14.

Правило 32(1)(a)(i) 10.02 Международная заявка публикуется в Бюллетене.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

ОХРАНА МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Статьи 3bis и 3ter 11.01 Действие международной регистрации распространяется на Договаривающиеся стороны, специально указанные заявителем в международной заявке.

Статья 4(1) 11.02 С даты международной регистрации в каждой указанной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен непосредственно в Ведомство

этой Договаривающейся стороны. Если Международное бюро не было уведомлено об отказе в течение установленного срока или отказ, о котором оно было уведомлено, не рассматривается в качестве такового или был впоследствии отозван, охрана знака в соответствующей Договаривающейся стороне, начиная с даты международной регистрации, является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этой Договаривающейся стороны.

Дата международной регистрации

Статья 3(4)

12.01 Международная регистрация, полученная на основе международной заявки, как правило, имеет дату, на которую международная заявка была получена Ведомством происхождения (или, в случае преждевременной международной заявки, дату на которую она считается полученной; см. пункты с В. II.08.01 по 08.04).

12.02 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, международная регистрация будет иметь вместо этого дату, на которую заявка в действительности была получена Международным бюро. Однако, если устанавливается, что позднее получение являлось результатом перебоев в работе почтовых служб или служб доставки (см. пункты с В. I.06.01 по 06.03), международная регистрация может иметь ту дату, на которую международная заявка была получена или считается полученной Ведомством происхождения.

Несоблюдение правил: дата в особых случаях

Правило 15(1)

12.03 Дата международной регистрации может быть затронута, если в международной заявке отсутствует какой-либо из следующих важных элементов:

- указания, позволяющие установить личность заявителя и достаточные для установления контакта с ним или его представителем;
- указания Договаривающихся сторон, в которых испрашивается охрана;
- изображение знака;
- указание товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация знака.

Если дата, на которую последний из отсутствующих элементов получен Международным бюро, все еще находится в пределах двухмесячного срока, упомянутого в статье 3(4), то датой международной регистрации является дата, на которую неполная международная заявка была первоначально получена (или счи-

тается полученной) Ведомством происхождения. Если какой-либо из этих недостающих элементов не будет получен Международным бюро до истечения двухмесячного срока, датой международной регистрации является дата, на которую этот последний элемент получен Международным бюро.

Правило 11(4) 12.04 Ответственность за исправление какого-либо из вышеуказанных дефектов лежит на Ведомстве происхождения. Однако заявитель, будучи информирован о несоблюдении правил, может обратиться в Ведомство для того, чтобы исправление дефектов было осуществлено в кратчайшие сроки. Если они не устраняются в течение трех месяцев с даты, на которую Ведомство происхождения было уведомлено о наличии несоблюдения правил, делопроизводство по заявке считается прекращенным.

12.05 Применение этих правил в совокупности может быть проиллюстрировано следующими примерами:

Международная заявка подана в Ведомство происхождения 1 апреля и получена Международным бюро 1 мая. Международное бюро отмечает, что в международной заявке отсутствует указание Договаривающейся стороны; 5 мая Международное бюро уведомляет Ведомство происхождения о наличии такого несоблюдения правил и предлагает ему устранить несоблюдение правил до 5 августа;

— если Ведомство устраняет это несоответствие до 1 июня включительно, датой международной регистрации будет 1 апреля;

— если Ведомство происхождения устраняет несоответствие после 1 июня, но не позднее 5 августа включительно, датой международной регистрации будет являться дата, на которую отсутствующая информация была получена Международным бюро;

— если Ведомство не устраняет имеющееся несоответствие до 5 августа включительно, делопроизводство по международной заявке считается прекращенным.

Правило 15(2) 12.06 Дата международной регистрации не затрагивается какими-либо другими видами несоблюдения правил, иными чем упомянутые в пункте В.П.12.03 (такими, как поздняя уплата пошлины или несоблюдение правил, применяемым к классификации товаров и услуг).

Срок действия

Р Статья 6(1) 13.01 В соответствии с Протоколом регистрация знака производится на 10 лет с даты международной регистрации с возможностью продления действия на последующие периоды, равные 10 годам.

Р Статья 7(1)

- А Статья 6(1)* 13.02 Соглашение предусматривает срок действия и продление срока действия, равные 20 годам. Однако в соответствии с Инструкцией пошлина в случае, если международная заявка регулируется Соглашением, подлежит уплате двумя частями за 10 лет. В отношении уплаты второй части пошлины применимы процедуры и требования, применяющиеся для продления срока действия регистрации. Таким образом, во всех практических случаях любая международная регистрация может рассматриваться как регистрация, подлежащая продлению действия каждые 10 лет (см. пункт В.П.73.01 и *последующие*).
- А Статья 7(1)*
- Правило 10*
- Правило 30(4)*

РЕГИСТРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЕСТРЕ

Содержание международной регистрации

- Правило 14(2)* 14.01 Международная регистрация содержит:
- все данные, содержащиеся в международной заявке (за исключением данных, относящихся к недействительному притязанию на приоритет, — то есть если срок между датой подачи предшествующей заявки и датой международной регистрации превышает шесть месяцев);
 - дату и номер международной регистрации;
 - если знак может быть проклассифицирован в соответствии с Международной классификацией изобразительных элементов знаков (Венская классификация), соответствующие классификационные символы, определяемые Международным бюро; если, однако, международная заявка содержит заявление о том, что заявитель желает, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении, символы Венской классификации *не* применяются;
 - указание в отношении каждой указанной Договаривающейся стороны, сделанное либо в соответствии с Соглашением, либо в соответствии с Протоколом;
 - указания в отношении истребования старшинства (см. пункты с В.П.07.70 по 07.72), касающегося 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

- Правило 32(1)(a)(i)* 15.01 Международная регистрация публикуется в Бюллетене.
- Правило 32(1)(b)* 15.02 Изображение знака подлежит сканированию с бланка международной заявки и, следовательно, публикуется именно в том виде, как он представлен в международной заявке. Таким образом, если, например, знак был впечатан в бланк, таким

он и будет опубликован в Бюллетене. Если заявитель указал свое желание, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении, публикация будет содержать указание этого факта.

Правило 32(1)(c) 15.03 В отношении только версии PDF, если было представлено цветное изображение знака, в основной части Бюллетеня содержится черно-белое изображение знака, в то время как цветное изображение знака публикуется в отдельном разделе в конце Бюллетеня. Если международная заявка содержит как черно-белое, так и цветное изображение знака, черно-белое изображение в основной части сопровождается указанием «см. цветное изображение в конце данного издания». Если знак в международной заявке представлен только в цветном изображении, черно-белое изображение знака готовится Международным бюро для целей публикации в основной части Бюллетеня и сопровождается указанием «см. оригинал в цвете в конце данного издания».

Правило 33(1) и (2) 15.04 Если международная заявка не вносится в Международный реестр в течение трех рабочих дней с даты ее получения Международным бюро, данные тем не менее незамедлительно заносятся в базу данных. Эти данные содержат все виды несоблюдения правил, которые существуют в международной заявке. (Для получения детальной информации, касающейся баз данных, см. пункты с А.09.01 по 09.04).

Язык регистрации и публикации

Правило 6(3) 16.01 Внесение записи о международной регистрации и публикации осуществляются на английском, французском и испанском языке.

Правило 6(4)(a) 16.02 Переводы, необходимые для внесения записи и публикации, осуществляются Международным бюро. Заявитель может приложить к международной заявке перевод любого текстового материала, содержащегося в международной заявке. Международное бюро, однако, не связано обязательством принимать этот перевод; если оно считает, что предложенный перевод не является правильным, оно исправляет его после предложения заявителю в течение одного месяца дать свои замечания по предложенным исправлениям. Если такие замечания не были направлены в течение установленного срока, предложенный перевод подлежит исправлению Международным бюро. Данная процедура не затрагивает дату международной регистрации.

Правило 6(4)(b) 16.03 Международное бюро не осуществляет ни перевода знака, ни проверки правильности каких-либо переводов, представленных заявителем в Международное бюро.

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОХРАНЫ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Статья 5(1)

17.01 Каждая Договаривающаяся сторона имеет право отказать в предоставлении охраны международной регистрации на своей территории. Такой отказ может быть вынесен только на основаниях, которые применяются в соответствии с положением Парижской конвенции или не запрещаются положением Конвенции, и любой такой отказ обычно должен являться предметом пересмотра или апелляции, в зависимости от законодательства и практики соответствующей Договаривающейся стороны.

17.02 Таким образом, отказ может быть вынесен на основаниях, которые будут применимы в соответствии со статьей *bquinquies* (В) Парижской конвенции. Строго говоря, статья *bquinquies* Парижской конвенции применима только к тем случаям, когда соответствующий знак *зарегистрирован* в этой стране происхождения. Это обязательно в случае, если международная регистрация основана на регистрации (что должно быть всегда так, если указание соответствующей Договаривающейся стороны регулируется Соглашением). Таким образом, в принципе, если международная регистрация основана на заявке в стране происхождения, Ведомство вправе отказать в предоставлении охраны на основаниях иных, чем те, которые упомянуты в статье *bquinquies*. Однако имеются веские причины не следовать этому. Во-первых, наличие такого двойного режима, вообще говоря, будет неудобно ни для Ведомства, ни для владельца. Во-вторых, одна из причин, почему статья *bquinquies* применяется только в случае, если знак действительно был зарегистрирован в стране происхождения, состоит в том, чтобы предотвратить применение данного положения в отношении знаков, которые не подлежат охране в этой стране. Если, однако, знак, должным образом рассмотренный Ведомством происхождения, не подлежит охране (или подлежит охране только для более узкого перечня товаров и услуг), то Ведомство происхождения требует, чтобы соответствующее изъятие было сделано в отношении международной регистрации (см. ниже пункты с В. II.84.01 по 85.13), это отражается на объеме охраны, испрашиваемой в указанной Договаривающейся стороне. Более того, даже если знак еще не был зарегистрирован Ведомством происхождения, обязательство по ограничению возражений на основаниях, упомянутых в статье *bquinquies*, будут применимы, если знак был зарегистрирован в другой стране, которая является стороной Парижской конвенции, даже если эта страна не является стороной либо Соглашения, либо Протокола.

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

17.04 Уведомление об указании может содержать в себе заявление о том, что владелец желает, чтобы знак рассматривался как знак, выполненный в стандартном шрифтовом исполнении. Вопрос о стандартном шрифтовом исполнении является сложным, поскольку вспомогательные обозначения (такие, как диакритические знаки), которые могут являться стандартными в одном языке, не являются таковыми в другом языке. Таким образом, именно каждая Договаривающаяся сторона должна принимать решение относительно действия такого заявления. Ведомство (и суды) могут, например, принять решение не принимать во внимание данное заявление при рассмотрении таких вопросов, как объем охраны, или при столкновении с другим знаком. В этом случае Ведомство соответствующей Договаривающейся стороны будет свободно в действиях для своих внутренних целей при определении классификационных индексов Венской классификации для знака, в отношении которого осуществлена международная регистрация (если было сделано заявление о стандартном шрифтовом исполнении, Международное бюро не применяет Венскую классификацию).

17.05 До направления уведомления об указании Договаривающейся стороне Международное бюро уже устанавливает тот факт, что все применимые формальные требования Соглашения или Протокола либо Общей инструкции были соблюдены. Следовательно, Ведомство никогда не будет иметь возможность возражения по формальным основаниям подачи заявок. Если Договаривающаяся сторона является одной из сторон, которая требует заявления о намерении использовать знак, подаваемого на отдельном бланке подписанном заявителем, Международное бюро устанавливает, что оно было представлено до того, как Международное бюро уведомило о международной регистрации или последующем указании Договаривающуюся сторону. Если Договаривающаяся сторона требует заявления о намерении использовать знак, но не требует, чтобы оно было подано на отдельном бланке,

то тогда, как указывает рубрика бланка международной заявки или бланка последующего указания, предполагается, что заявитель или владелец при указании этой Договаривающейся стороны должен сделать требуемое заявление. Более того, имеется положение относительно наличия в международной заявке или последующем указании других различных указаний, которые могут потребовать соответствующие Договаривающиеся стороны.

А Статья 4(1)
Р Статья
4(1)(b)

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

17.07 Ведомство может выдвигать возражения в случае, если оно полагает, что термин является слишком широким или слишком неопределенным; такое возражение осуществляется в форме частичного отказа, что приводит в результате к замене широкого или неопределенного термина на более узкий или уточненный термин, вносимый в Международный реестр применительно к данной Договаривающейся стороне, — по существу, к ограничению охраны в отношении этой Договаривающейся стороны.

СРОК ДЛЯ ОТКАЗА

18.01 Международное бюро должно быть уведомлено об отказе в предусмотренный для этого срок. Всякий отказ, направленный после истечения этого срока, не рассматривается Международным бюро в качестве такового (см. пункт В.П.21.02). Не является необходимым, чтобы окончательное решение было вынесено в пределах применимого для этого срока; достаточно уведомления в установленный срок о всех имеющихся основаниях для отказа. Другими словами, *предварительный* отказ должен быть направлен в установленный срок. Ведомство может уведомить о дополнительных основаниях для отказа в отношении международной регистрации в последующих уведомлениях при условии, что оно направляет такие последующие уведомления в Международное бюро в пределах установленного срока. Однако Ведомство не может основывать подтверждение полного предварительного отказа или заявления о предоставлении охраны, со-

держашего указание товаров и услуг, в отношении которых знаку предоставляется охрана, на основаниях, которые не были упомянуты в предварительном отказе, вынесенном в установленный для этого срок.

А Статья 5(2) 18.02 Обычно срок для уведомления о предварительном отказе составляет один год с даты, на которую Международное бюро уведомило о международной регистрации или последующем указании Ведомство указанной Договаривающейся стороны, если законодательство данной Договаривающейся стороны не предусматривает для этого более короткий срок.

Р Статья 5(2)(b) 18.03 Однако всякая Договаривающаяся сторона Протокола может сделать заявление о том, что в отношении международных регистраций, в которых она указана в соответствии с Протоколом, срок в один год заменяется 18 месяцами (см. пункт В. II.18.05).

Р Статья 5(2)(c) 18.04 В этом заявлении Договаривающаяся сторона может также установить, что об отказе в охране в результате поданного возражения Международное бюро может быть уведомлено и по истечении 18-месячного срока. Ведомство Договаривающейся стороны, которое сделало такое заявление, может уведомить по истечении 18-месячного срока об отказе в охране в результате поданного возражения в отношении конкретной международной регистрации, в которой данная Договаривающаяся сторона указана в соответствии с Протоколом, но только если:

— до истечения 18-месячного срока оно информировало Международное бюро о возможности, что в отношении данной международной регистрации может быть подано возражение по истечении 18-месячного срока;

— уведомление об отказе, основанное на возражении, осуществлено 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.

18.05. Несмотря на общий принцип, состоящий в том, что Протокол применяется между государствами, связанными одновременно Соглашением и Протоколом (см. пункты с А.02.16 по 02.25), пункт (1)(b) статьи 9*sexies* приостанавливает действие заявления, сделанного в соответствии со статьей 5(2) (b) и (c) во взаимоотношениях между государствами, связанными обоими договорами. По существу это означает, что в случае международной заявки, если Ведомство происхождения является Ведомством Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, ука-

зание Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, будет теперь регулироваться Протоколом, но не Соглашением, тем не менее являясь предметом стандартного режима, установленного статей 5(2)(а), — то есть срока в один год для уведомления о предварительном отказе и уплаты дополнительных и добавочных пошлин, несмотря на то что рассматриваемая указанная Договаривающаяся сторона могла сделать заявление относительно увеличенного срока для уведомления о предварительном отказе.

А. I. Раздел 14

18.06 Для того чтобы определить, было ли уведомление о предварительном отказе направлено в установленный срок, дата отправки уведомления через почтовую службу определяется по почтовому штемпелю. Если почтовый штемпель неразборчив или отсутствует, Международное бюро рассматривает такое уведомление как направленное за 20 дней до даты, на которую оно в действительности было получено Международным бюро. Однако, если эта дата предшествует дате отказа или дате направления, упомянутой в уведомлении, уведомление рассматривается как направленное на более позднюю дату. В случае если уведомление было направлено через службу доставки, дата отправки определяется на основании информации, зарегистрированной службой доставки.

Правило 16(1)(b)

18.07 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 их в сообщении. Если такие даты на этот момент еще не известны, они должны быть сообщены в Международное бюро, как только они станут известны. Если срок подачи возражений является восстановимым, Ведомство может сообщить только дату, с которой начинается этот срок. Международное бюро осуществляет запись о данной информации в Международный реестр, пересылает ее владельцу международной регистрации и публикует в Бюллетене.

Правило 16(2)

Правило

32(1)(a)(ii)

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

— В международной регистрации указывается определенная Договаривающаяся сторона в отношении товаров (X + Y + Z).

— После проведения экспертизы Ведомство полагает, что знак подлежит отказу в предоставлении охраны в отношении некоторых соответствующих товаров ($X + Y$), но ему может быть предоставлена охрана в отношении оставшихся товаров (Z). В течение девяти месяцев с даты, на которую уведомление об указании было направлено, Ведомство подготавливает уведомление о предварительном отказе в охране в отношении товаров ($X + Y$). В данном уведомлении отмечается, что владелец, если он желает представить заявление о пересмотре данного отказа, должен проинформировать Ведомство в шестимесячный срок. Владелец также уведомляется о том, что после урегулирования вопроса в отношении возражений, выдвинутых Ведомством, существует возможность подачи возражений третьими лицами, даже если это осуществляется по истечении 18-месячного срока с даты уведомления об указании. В нем также указывается, что, если владелец не отвечает в течение шестимесячного срока, знак рассматривается как знак, который подлежит охране в соответствующей Договаривающейся стороне в отношении товаров (Z), но которому отказано в охране в отношении товаров ($X + Y$), что Ведомство публикует соответствующее сообщение и что возражение на предоставление охраны в отношении товаров (Z) может быть подано в течение четырех месяцев после публикации данного сообщения.

— Владелец представляет ответ в течение шести месяцев, в котором испрашивается пересмотр предварительного отказа в отношении товаров ($X + Y$). После проведения такого пересмотра выносится решение об отказе в охране в отношении товаров (X), но о предоставлении охраны в отношении товаров (Y). Ведомство публикует сообщение о том, что знак подлежит охране в отношении товаров ($Y + Z$) и что в течение четырех месяцев с даты публикации сообщения может быть подано возражение. Информация, направляемая владельцу о таком решении, также содержит сведения о том, что указанное сообщение опубликовано, с указанием этой даты и длительности срока подачи возражений.

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

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

18.09 В итоге, по истечении одного года владелец узнает, подлежит ли охране его знак в данной Договаривающейся стороне или имеется ли возможность того, что в охране будет отказано, и если так, то по каким причинам в последующих ситуациях:

- в отношении всех указаний, регулируемых Соглашением;
- в отношении всех указаний, регулируемых Протоколом, если указанная Договаривающаяся сторона сделала заявление об увеличении срока для отказа до 18 месяцев; и
- в отношении всех указаний, регулируемых Протоколом, если указанная Договаривающаяся сторона сделала заявление об увеличении срока для отказа до 18 месяцев, *но* Договаривающаяся сторона, через которую владелец имел право сделать данное указание, и указанная Договаривающаяся сторона обе являются участницами Соглашения (в силу статьи 9*sexies*(1)(b) Протокола) (см. также пункты с А.02.16 по 02.25).

18.10 В отношении любого указания, регулируемого Протоколом, Договаривающейся стороны, которая сделала заявление, увеличивающее срок для отказа до 18 месяцев и в отношении которой приостановление действия, предусмотренное в пункте (1)(b) статьи 9*sexies*, не является применимым, по истечении 18 месяцев владелец будет знать, подлежит ли охране его знак в данной Договаривающейся стороне или имеется вероятность того, что в охране будет отказано, и если так, то по каким причинам. Если указанная Договаривающаяся сторона также сделала заявление, дающее возможность направления после срока в 18 месяцев уведомления о предварительном отказе, полученном в результате возражения, владелец по истечении 18 месяцев будет знать, имеется ли возможность подачи возражения на более поздней стадии.

18.11 Может иметь место изменение в договоре, применимом к *внесенным записям* указания Договаривающейся стороны, связанной одновременно Соглашением и Протоколом (см. пункты с А.02.26 по 02.31). Однако такое изменение не оказывает влияния на срок для отказа, даже если этот срок все еще продолжается. Это является результатом того, что применение пункта (1) и пункта (2) правила 18 Общей инструкции (касающегося уведомления о предварительном отказе из-за несоблюдения правил) зависит от терминов «*Договаривающаяся сторона, указанная в соответствии с Соглашением*» и «*Договаривающаяся сторона, указанная в соответствии с Протоколом*». В силу правила 1 (xvii) и (xviii) эти термины, в свою очередь, определены как *заявления* о распространении охраны. Таким образом, срок для отказа определяется ситуацией, которая существовала на время подачи, и не затрагивается каким-либо последующим изменением в применимом договоре.

18.12 Если срок для уведомления о предварительном отказе истек, а Международным бюро не внесена запись об уведомлении о предварительном отказе в отношении любой данной Договаривающейся стороны, то информация об этом появляется в базе данных ROMARIN.

ПРОЦЕДУРА ОТКАЗА В ОХРАНЕ

Уведомление об отказе в охране

Правило 17(1)

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

Содержание уведомления

Правило 17(2)

19.02 Уведомление о предварительном отказе, который не основывается на возражении, должно содержать следующую информацию и указания:

- Ведомство, подготовившее уведомление;
- номер международной регистрации, предпочтительно вместе с другими указаниями, позволяющими идентифицировать международную регистрацию, такими как словесные элементы знака или номер базовой заявки или базовой регистрации;
- все основания вынесения предварительного отказа вместе со ссылкой на соответствующие материально-правовые положения законодательства;
- если основания, на которых основывается отказ, содержат ссылку на заявку или регистрацию либо знак, которые противопоставляются знаку, являющемуся предметом международной заявки, все соответствующие данные, относящиеся к этому знаку, включая дату подачи или регистрации, номер, дату приоритета (при наличии таковой), изображение знака (которое, при отсутствии изобразительных элементов, может просто быть напечатанным), имя и адрес владельца знака, перечень всех товаров и услуг, охватываемых этим знаком, или релевантных товаров и услуг; данный перечень может быть представлен на языке этой заявки или регистрации;
- либо указание того, что основания, по которым был вынесен предварительный отказ, затрагивают все товары и услуги, либо указание товаров и услуг, которые затрагиваются или не затрагиваются предварительным отказом;

— разумный при данных обстоятельствах срок для подачи просьбы о пересмотре или обжаловании предварительного отказа либо для направления ответа на возражение и название органа, в который такая просьба о пересмотре или обжаловании подлeжит направлению. Если такая просьба о пересмотре или обжаловании должна подаваться через представителя, чей адрес находится на территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой вынесло решение об отказе, это также подлeжит указанию.

19.03 Требование, в соответствии с которым должны указываться все основания для вынесения предварительного отказа со ссылкой на соответствующие материально-правовые положения законодательства, является особо важным для владельца. На практике выносимые отказы обычно направляются соответствующим Ведомством на специальном бланке, на котором напечатаны все соответствующие положения законодательства, применимые к данному Ведомству, которые устанавливают основания для вынесения отказа (эти положения переводятся при необходимости на язык, который Ведомство использует для направления сообщений в Международное бюро). Основания, применимые в каждом конкретном случае, указываются в уведомлении с приведением ссылки на соответствующее положение или соответствующие положения законодательства, как это приведено на бланке.

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

***Дополнительное содержание уведомления
о предварительном отказе, основанном на возражении***

Правило 17(3)

19.05 Если предварительный отказ в предоставлении охраны основан на возражении, или и на возражении и на других основаниях, уведомление должно отмечать данный факт. В дополнение к указаниям, упомянутым в пункте В. II. 19.02, оно также должно содержать имя и адрес стороны, подавшей возражение, и, если возражение основывается на знаке, являющемся предметом заявки или регистрации, перечень товаров и услуг, на которых основывается возражение. Кроме того, Ведомство может представить полный перечень товаров и услуг по такой предшествующей заявке или регистрации. Эти перечни могут быть пред-

ставлены на языке предшествующей заявки или регистрации (даже если язык, на котором они составлены, не является ни английским, ни французским и ни испанским языком).

***Внесение записи и публикация предварительного отказа:
пересылка владельцу***

Правило 17(4) 20.01 Международное бюро вносит запись о предварительном отказе в Международный реестр вместе с указанием даты, на которую уведомление было направлено (или считается направленным — см. пункт В.П.21.05). Предварительный отказ, кроме того, публикуется в Бюллетене с указанием того, что отказ является полным (то есть относится ко всем товарам и услугам, охватываемым указанием соответствующей Договаривающейся стороны) или частичным (то есть относится только к некоторым из этих товаров и услуг). В последнем случае публикуется указание номеров классов, затронутых (или не затронутых) предварительным отказом, но не сам перечень товаров и услуг. Он не публикуется до тех пор, пока процедура в Ведомстве не будет завершена. Основания для вынесения отказа не публикуются.

Правило 17(4) 20.02 Затем Международное бюро направляет владельцу копию уведомления. Кроме того, оно направляет владельцу всю информацию, представленную Ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны, касающуюся возможной подачи возражения по истечении 18-месячного срока, а также какую-либо информацию, касающуюся дат, на которые начинается и заканчивается срок подачи возражения. Кроме того, с 1 января 2009 года Международное бюро предоставило пользователям доступ к оцифрованным копиям уведомлений о предварительном отказе в базе данных ROMARIN.

Язык уведомления о предварительном отказе

Правило 6(2) 20.03 Международное бюро может быть уведомлено о предварительном отказе на английском, французском или испанском языке (на выбор Ведомства, направляющего уведомление). Отказ подлежит записи и публикации на всех трех языках. Перевод требуемых данных для внесения записи и публикации осуществляется Международным бюро. Владелец получает из Международного бюро копию уведомления об отказе на том языке, на котором оно было направлено Ведомством указанной Договаривающейся стороны. Сопроводительное письмо, подготавливаемое Международным бюро, при направлении копии уведомления об отказе будет, однако, на том языке, на котором была подана международная заявка (или на языке, на котором владелец просил получать сообщения из Международного бюро — см. пункт В.П.07.07).

Правило 40(4)

20.04 Следует отметить в отношении отказов, что для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи первого последующего указания:

— если они регулируются исключительно Соглашением, французский язык будет продолжать являться единственным языком сообщения, внесения записи и публикации.

— если они регулируются полностью или частично Протоколом, английский и французский язык будут продолжать являться языком сообщения, внесения записи и публикации.

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи первого последующего указания:

— если они регулируются исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык будет продолжать 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.

Несоблюдение правил в уведомлении о предварительном отказе

21.01 Существует два вида уведомлений об отказе, которые содержат несоблюдение правил: те, которые могут быть исправлены, и те, которые приводят к тому, что Международное бюро не рассматривает уведомление об отказе в качестве такового.

*Правило 18
(1)(a) и (2)*

21.02 Уведомление о предварительном отказе не рассматривается Международным бюро в качестве такового, если:

— оно не содержит номер какой-либо международной регистрации (если только другие указания, содержащиеся в уведомлении, не позволяют Международному бюро идентифицировать соответствующую международную регистрацию);

— оно не содержит никаких оснований для отказа, или

— оно было направлено в Международное бюро слишком поздно. Другими словами, оно было направлено по истечении соответствующего срока, равного одному году или 18 месяцам, упомянутым в пунктах с В.П.18.02 по 18.03 (и 18.05), или, в случае отказа на основе возражения, подготовленного Ведомством Договаривающейся стороны, которая сделала заявление, упомянутое в пунктах В.П.18.04 и 18.05, оно было направлено по истечении 18 месяцев, а Ведомство в пределах 18-месячного срока не уведомило Международное бюро о том, что имеется возможность подачи возражения по истечении данного срока. В отношении

этого см. также пункт В.П.18.11, касающийся изменения в применимом договоре.

Правило 18 (1)(b) и (2)(c) 21.03 Во всех этих случаях Международное бюро тем не менее пересылает копию уведомления владельцу и информирует его (одновременно с Ведомством, которое его направило) о том, что не рассматривает уведомление об отказе в качестве такового, и указывает причины этого.

Правило 18(1)(c) 21.04 Если уведомление содержит несоблюдение правил в других отношениях (например, либо отсутствует указание товаров и услуг, которые затрагиваются или не затрагиваются предварительным отказом, либо уведомление не содержит изображения предшествующего противопоставляемого знака, либо отсутствуют другие соответствующие данные, касающиеся предшествующего знака, включая имя и адрес его владельца), Международное бюро (за исключением обстоятельств, упомянутых в следующем пункте) тем не менее вносит в Международный реестр запись о предварительном отказе. Затем оно предлагает Ведомству в двухмесячный срок внести исправления в его уведомление. В то же время оно направляет владельцу копии неправильно составленного уведомления и предложения внести исправления, направленного в Ведомство.

Правило 18(1)(d) 21.05 Если, однако, уведомление не содержит в себе предусмотренные указания, касающиеся срока для подачи просьбы о пересмотре, или для обжалования, или для ответа на возражение, и орган, в который оно должно быть подано, запись о предварительном отказе не вносится в Международный реестр. Если Ведомство направляет исправленное уведомление в двухмесячный срок, упомянутый в предложении, Международное бюро, для целей статьи 5(2) Соглашения и Протокола, считает это исправленное уведомление направленным на ту дату, на которую было направлено неправильно составленное уведомление. То есть, если дефектное уведомление было направлено в срок, установленный в соответствии со статьей 5(2) Соглашения и Протокола, исправленное уведомление, которое было представлено в двухмесячный срок, упомянутый в предложении внести исправления, будет рассматриваться как соответствующее этому положению. Однако если Ведомство не вносит в двухмесячный срок исправления в свое уведомление, которое являлось дефектным, то оно не будет рассматриваться в качестве уведомления 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)(e) 21.06 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, на которую исправленное уведомление было направлено в Международное бюро), предпочтительно с указанием даты истечения указанного срока.

21.07 Международное бюро направляет владельцу копию исправленного уведомления.

21.08 Для владельца международной регистрации является полезным то, что Международное бюро направляет ему копию неправильно составленного уведомления об отказе и, в случае если несоблюдение правил может быть устранено, копию предложения в отношении внесения в него исправления, направленного в Ведомство. В большинстве упомянутых выше случаев Ведомство устраняет несоблюдение правил, а владелец получает больше времени на то, чтобы проанализировать основания для отказа и, возможно, начать переговоры с владельцами предшествующих прав, которые были противопоставлены *ex officio* или которые могут быть противопоставлены международной регистрации.

21.09 Даже если уведомление о предварительном отказе не рассматривается Международным бюро в качестве такового и, соответственно, не подлежит внесению в Международный реестр, владелец должен понимать, что это не означает для него отсутствие каких-либо проблем, касающихся охраны знака в соответствующей Договаривающейся стороне. Вполне возможно, что третья сторона возбудит дело по аннулированию указания на тех же основаниях, которые были указаны Ведомством в дефектном уведомлении об отказе. В зависимости от вида несоблюдения правил, имеющих в уведомлении о предварительном отказе, владелец может посчитать для себя необходимым направить запрос в соответствующее Ведомство, касающийся получения полной информации в отношении оснований для отказа в охране.

Процедура после предварительного уведомления об отказе

Статья 5(3) 22.01 Если владелец международной регистрации получает через Международное бюро уведомление об отказе (включая уведомления о несоблюдении правил, применяемых к отказу в соответствии с правилом 18(1)(c), см. пункты с В. II. 21.04 по 21.05), ему предоставляются такие же права и средства защиты прав (такие, как пересмотр или обжалование отказа), как если бы знак был

заявлен непосредственно в Ведомство, которое вынесло решение об отказе. Таким образом, международная регистрация в отношении соответствующей Договаривающейся стороны является предметом тех же самых процедур, которые применимы к заявке на регистрацию знака, поданной в Ведомство этой Договаривающейся стороны.

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

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

СТАТУС ЗНАКА В УКАЗАННОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЕ

23.01 Правила 18*bis* и 18*ter* Общей инструкции, действующие с 1 сентября 2009 года, касаются статуса в указанной Договаривающейся стороне знака, который являлся предметом международной регистрации, и сообщения Ведомства о таком статусе в Международное бюро.

Временный статус знака

*Правило
18bis(1)(a)*

24.01 В силу правила 18*bis*(1)(a), действующего с 1 сентября 2009 года, Ведомство, которое не направило уведомление о предварительном отказе в установленный срок, может направить в Международное бюро заявление о том, что *ex officio* экспертиза завершена и Ведомство не обнаружило оснований для отказа, но охрана знака все еще является предметом подачи возражения или замечаний третьих лиц. Ведомство должно также указать дату, на которую такие возражения или замечания могут быть поданы.

24.02 В интересах владельца соответствующей международной регистрации или третьих сторон может быть получение информации, касающейся статуса знака, если рассматриваемое Ве-

Правило
18bis(1)(b)

домство подготовило уведомление о предварительном отказе до получения благоприятного для владельца заключения после завершения *ex officio* экспертизы. В таком случае Ведомство может также направить в Международное бюро заявление о том, что *ex officio* экспертиза завершена, но охрана знака все еще является предметом подачи возражения или замечаний третьих лиц (см. правило 18bis(1)(b)). Равным образом в своем заявлении Ведомство может указать дату, на которую такие возражения или замечания могут быть поданы.

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

Правило 18bis(2)

24.04 Международное бюро вносит запись о каком-либо заявлении, полученном в соответствии с правилом 18bis(1) (a) или (b), в Международный реестр, сообщает об этом владельцу соответствующей международной регистрации и, если заявление было передано или может быть воспроизведено в формате специального документа, пересылает владельцу копию данного документа. Для целей данного правила Международное бюро принимает от Ведомств списки номеров международных регистраций, которые оно преобразовывает в индивидуальные сообщения, пересылаемые владельцам соответствующих международных регистраций.

24.05 Если Ведомство Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, направило в Международное бюро заявление в соответствии с правилом 18bis(1) (a) или (b), это Ведомство должно надлежащим образом либо:

— направить в Международное бюро уведомление о предварительном отказе в охране в соответствии с правилом 17(1), если возражение или замечания были поданы в применимый срок для отказа; либо

— при отсутствии возражения или замечаний, поданных в применимый срок для отказа, направить в Международное бюро заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом 18ter (1) или (2).

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СТАТУСА ЗНАКА

Правило 18ter

25.01 Пункты (1), (2) и (3) правила 18ter, которое вступило в силу с 1 сентября 2009 года, требуют от Ведомства Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, направлять в Международное бюро заявление, информирующее

его об окончательном статусе знака в соответствующей Договаривающейся стороне, как только все процедуры, касающиеся охраны знака в этом Ведомстве, завершены.

25.02 Существует три различных вида окончательного характера статуса знака, которые описаны ниже.

Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе

Правило 18ter(1) 26.01 Во-первых, если до истечения срока, применимого для отказа в соответствии со статьей 5(2) Соглашения или статьей 5(2) (a), (b) или (c) Протокола, все процедуры в Ведомстве Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, завершены и у Ведомства отсутствуют основания для отказа в охране, данное Ведомство как можно скорее и до истечения этого срока направляет в Международное бюро заявление о том, что знаку, являющемуся предметом международной регистрации, предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне. В отношении срока, в течение которого уведомление о предварительном отказе должно быть направлено, см. пункты с В.П.18.01 по 18.12. Обычно данная ситуация может иметь место, если Ведомство использует систему экспертизы, не предусматривающую подачу возражения или замечаний, или срок для подачи возражения или замечаний начинается в то же время, что и проведение экспертизы.

26.02 Таким образом, если у Ведомства указанной Договаривающейся стороны отсутствуют основания для отказа в охране и если все процедуры в этом Ведомстве завершены, владельцы международных регистраций и третьи лица информируются как можно скорее и до истечения срока для подачи возражения о результатах процедуры в этой указанной Договаривающейся стороне. Правило 18ter(1) снижает недостатки, связанные с тем, что известно как принцип «молчаливого принятия». Однако данный принцип остается применимым.

Правило 18ter(1) 26.03 *Правило 18ter(1)*, которое вступило в силу с 1 сентября 2009 года, делает обязательным направление заявления о предоставлении охраны. Однако для того, чтобы облегчить работу Ведомств, которым, возможно, потребуется время для выполнения требования данного правила, в *правило 40(5)* включено переходное положение, которое устанавливает, что обязанность направления заявления о предоставлении охраны в соответствии с *правилом 18ter(1)* фактически не действует в полном объеме до 1 января 2011 года.

26.04 Заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом 18ter(1) может относиться к нескольким международным регистрациям и иметь вид списка, передаваемого в электронном виде или на бумажном носителе, который позволяет идентифицировать эти международные регистрации. Однако в таком случае Международное бюро преобразовывает такой список в индивидуальные сообщения, которые оно рассылает владельцам соответствующих международных регистраций.

Правило 34(3) 26.05 Если применимо правило 34(3), направление заявления о предоставлении охраны должно сопровождаться уплатой второй части пошлины.

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

Заявление о предоставлении охраны после вынесения предварительного отказа

Правило 18ter(2) 27.01 В случае неподтверждения полного предварительного отказа (см. ниже пункт В. II. 28.01) Ведомство Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, которое направляло уведомление о предварительном отказе, после завершения всех процедур в данном Ведомстве, относящихся к охране знака, направляет в Международное бюро или:

Правило 18ter(2)(i) — заявление о том, что предварительный отказ отозван и знаку предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне для всех товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась охрана, или

Правило 18ter(2)(ii) — заявление, указывающее товары и услуги, в отношении которых предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне.

Правило 34(3) 27.02 Подобно этому в случае, если применимо правило 34(3), направление заявления о предоставлении охраны должно сопровождаться уплатой второй части пошлины.

Подтверждение полного предварительного отказа

Правило 18ter(3) 28.01 И наконец, Ведомство Договаривающейся стороны, указанной в международной регистрации, которое направляло уведомление о полном предварительном отказе, после заверше-

ния всех процедур в данном Ведомстве, относящихся к охране знака, и если Ведомство приняло решение о подтверждении отказа в охране знака в соответствующей Договаривающейся стороне в отношении всех товаров и услуг, направляет в Международное бюро соответствующее заявление.

Последующее решение

Правило 18ter(4) 29.01 Заявление в соответствии с правилом 18ter (2) или (3) должно направляться, как только были исчерпаны все возможности пересмотра или обжалования в Ведомстве или истекло время для испрашивания пересмотра или обжалования в Ведомстве. Таким образом, Ведомство не должно ожидать того, что апелляция подается в суд или другой орган, имеющийся вне Ведомства. Причина этого заключается в том, что Ведомство не обязательно может быть осведомлено о том, была ли подана такая апелляция или нет, и следовательно, Ведомство не может точно знать о том, станет ли или нет окончательным вынесенное им решение. Ведомство не обязательно осведомлено о результатах какой-либо такой апелляции. Хотя данное заявление может не отражать окончательного результата, касающегося охраны знака в соответствующей Договаривающейся стороне, тот факт, что во многих случаях о заявлении в соответствии с пунктом (2) или (3) правила 18ter вносится запись и оно публикуется на более ранней стадии (как только были завершены процедуры в Ведомстве), будет давать преимущества для владельцев и третьих лиц.

29.02 Если после направления заявления в соответствии с правилом 18ter (2) или (3) Ведомство узнает о каком-либо последующем решении, которое оказывает влияние на охрану знака (например, о решении по апелляции, поданной в орган вне этого Ведомства), оно направляет в Международное бюро последующее заявление, указывающее товары и услуги в отношении которых в настоящее время знаку предоставляется охрана, в соответствии с тем, насколько Ведомство было информировано об этом решении.

Внесение записи, информирование владельца и передача копий

Правило 18ter(5) 30.01 Международное бюро вносит в Международный реестр запись о каком-либо 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 данного документа. Любое заявление, полученное в соответствии с правилом 18ter, также публикуется в Бюллетене. Кроме того, с 1 января 2009 года Международное бюро внесло в ROMARIN оциф-

*Правило
32(1)(a)(iii)*

рованные копии этих заявлений, которые теперь являются доступными непосредственно для пользователей базы данных (см. пункт А.08.04).

Новые правила и изменения в Общей инструкции, которые вступили в действие с 1 сентября 2009 года

31.01 В отношении получения дальнейшей информации, касающейся новых правил и изменений в Общей инструкции, которые вступили в действие с 1 сентября 2009 года, следует обратиться к Информационному письму № 27/2008, имеющемуся на сайте ВОИС по следующему адресу: <http://www.wipo.int/madrid/en/notices/>.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УКАЗАНИЕ

Статья 3ter(2)

32.01 Если действие международной регистрации не распространяется на Договаривающуюся сторону (например, вследствие того, что охрана в этой Договаривающейся стороне не испрашивалась на время осуществления международной регистрации, или потому, что знак более не подлежит охране в этой Договаривающейся стороне в результате окончательного решения, вынесенного после отказа в охране, признания недействительности или отказа от охраны), распространение охраны на эту Договаривающуюся сторону может быть достигнуто путем подачи последующего указания. Владелец может пожелать сделать это, если, например, оснований для такого отказа, признания недействительности или отказа от охраны более не существует.

32.02 Другой причиной для подачи последующего указания может быть то, что на время подачи международной заявки данная Договаривающаяся сторона не являлась участницей либо Соглашения, либо Протокола или не была связана тем же договором (Соглашением или Протоколом), что и Договаривающаяся сторона владельца. Термин «Договаривающаяся сторона владельца» означает либо Договаривающуюся сторону, Ведомство которой является Ведомством происхождения (то есть Ведомством, через которое была подана международная заявка), либо, если имело место изменение права собственности на международную регистрацию, Договаривающуюся сторону, в отношении которой новый владелец удовлетворяет условиям того, чтобы являться ее владельцем.

32.03 Последующее указание может быть сделано в отношении только части тех товаров и услуг, которые внесены в Международный реестр. Конкретная Договаривающаяся сторона может быть предметом нескольких последующих указаний, каж-

дое из которых относится к различным частям перечня товаров и услуг, внесенных в Международный реестр.

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

ПРАВО НА ПОДАЧУ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УКАЗАНИЯ

Правило 24(1)(a) 33.01 Договаривающаяся сторона может являться предметом последующего указания, если на время указания владелец удовлетворяет условиям (наличие гражданства, местожительства или предприятия) для того, чтобы являться владельцем международной регистрации.

33.02 Указание определенной Договаривающейся стороны осуществляется либо в соответствии с Соглашением, либо в соответствии с Протоколом. Важно знать, какой договор является связующим, поскольку это определяет такие вопросы, как язык, на котором последующее указание должно или может быть подано, и пошлины, подлежащие уплате.

Правило 24(1)(b) и (c) 33.03 Ситуация является следующей:

- если Договаривающаяся сторона владельца связана только Соглашением, может быть указана страна, которая также связана Соглашением; указание производится *в соответствии с Соглашением*;
- если Договаривающаяся сторона владельца связана только Протоколом, может быть указана только Договаривающаяся сторона, которая связана Протоколом; указание производится *в соответствии с Протоколом*;
- если Договаривающаяся сторона владельца связана одновременно Соглашением и Протоколом, указание любой страны, которая является участницей Протокола (даже если эта страна является участницей также и Соглашения), производится *в соответствии с Протоколом*, в то время как указание какой-либо Договаривающейся стороны, связанной только Соглашением, осуществляется *в соответствии с Соглашением*. При применении вышеупомянутых принципов вопрос о том, связана ли страна Соглашением или Протоколом либо связана ли организация Протоколом, определяется на дату последующего указания.

33.04 Дальнейший анализ ситуации возникает в случае, когда страна указывается в соответствии с Соглашением в отношении международной регистрации, полученной на основе международной заявки, которая регулировалась исключительно Протоколом. В соответствии с Соглашением международная заявка должна основываться на регистрации в стране происхождения. Если международная заявка основывалась на заявке, поданной в Ведомство происхождения, последующее указание в соответствии с Соглашением может быть сделано только после того, как базовая заявка стала базовой регистрацией.

**Невозможность подачи последующих указаний
в некоторых случаях**

34.01 В принципе, последующее указание может быть осуществлено в отношении любой Договаривающейся стороны, которая связана тем же самым договором, что и Договаривающаяся сторона владельца. Однако из этого принципа имеется исключение. При присоединении к Соглашению или Протоколу любое государство или (в случае Протокола) любая межправительственная организация может сделать заявление о том, что охрана, возникающая в результате международной регистрации, осуществленной в силу этого договора до даты его вступления в силу в отношении этого государства или организации, не может на него или нее распространяться.

А Статья 14(2)
Р Статья 14(5)

34.02 Последующее указание страны, которая сделала заявление в соответствии со статьей 14(2) Соглашения, однако является возможным, если владелец международной регистрации является также владельцем предшествующей национальной регистрации того же самого знака в этой стране. Последующее указание такой страны, таким образом, должно сопровождаться указанием номера и даты такой предшествующей национальной регистрации; в противном случае Международное бюро не сможет внести запись о последующем указании этой страны. Если такой предшествующей национальной регистрации не существует, единственным путем для получения охраны знака в соответствующей стране посредством международной регистрации является подача новой международной заявки с указанием данной страны.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УКАЗАНИЯ

Правило
24(2)(a)

35.01 С учетом упомянутых ниже исключений, владелец может представить последующее указание либо непосредственно в Международное бюро, либо через Ведомство Договаривающейся стороны владельца. Однако:

Правило
24(2)(a)(ii)

— последующее указание должно быть представлено в Международное бюро Ведомством Договаривающейся стороны вла-

дельца, если какая-либо из Договаривающихся сторон, к которой оно относится, является страной, которая указана в соответствии с Соглашением;

*Правило
24(2)(a)(i)*

— последующее указание должно быть представлено в Международное бюро Ведомством происхождения, если применяется правило 7(1), действовавшее до 4 октября 2001 года; то есть если Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения, сделало заявление о том, что, если адрес владельца находится на его территории, последующие указания должны быть представлены в Международное бюро этим Ведомством.

*А. I. Разделы
с 6 по 11(a)*

35.02 Последующее указание может быть переслано в Международное бюро почтовым отправлением, телефаксом (подтверждение получения не требуется) или (если оно представляется Ведомством) с использованием электронных средств связи (см. пункты с В. I. 03.01 по 03.05 и 03.09).

Правило 24(10)

35.03 Если последующее указание должно быть представлено через Ведомство (см. пункт В. II. 35.01), но было представлено непосредственно в Международное бюро, такое последующее указание не рассматривается как таковое. Все уже уплаченные пошлины возвращаются стороне, осуществившей их платеж.

Язык последующего указания

Правило 6(2)

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

Правило 6(4)(a)

36.02 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 подлежит исправлению Международным бюро.

Официальный бланк

Правило 24(2)(b) 37.01 Последующее указание должно быть представлено на официальном бланке (ММ4), разработанном Международным бюро, или на бланке, имеющем такое же содержание и формат (см. пункты В. I. 04.02 и 04.03). Для указания нескольких Договаривающихся сторон может быть использован один бланк.

А. I. Раздел 3

Пункт 1: Номер международной регистрации

Правило 24(3)(a)(i) 37.02 Владелец должен указать номер международной регистрации, в отношении которой он делает последующее указание. Последующее указание может относиться только к одной международной регистрации.

Пункт 2: Владелец

Имя и адрес

Правило 24(3)(a)(ii) 37.03 Владелец должен указать свое имя и адрес, которые должны быть такими, как это внесено в Международный реестр. Если владелец изменил свое имя или адрес, но такие изменения не были внесены в Международный реестр до подачи последующего указания, он должен обратиться с просьбой о внесении таких изменений. Международное бюро рассматривает последующее указание как несоответствующее требованиям, если имя или адрес, указанные в нем, отличаются от тех, которые внесены в Международный реестр.

Пункт 3: Назначение представителя

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

Правило 3(2)(a) 37.05 Если владелец желает впервые назначить представителя или заменить своего представителя, назначение может быть произведено путем указания его имени и адреса в данном пункте официального бланка. Отдельного сообщения, касающегося назначения, не требуется.

Пункт 4: Договаривающиеся стороны, указанные впоследствии

Правило 24(3)(a)(iii) 37.06 В официальном бланке предусмотрен квадрат для отметки каждой Договаривающейся стороны, в отношении кото-

рой испрашивается последующее расширение охраны, сделанное после международной регистрации. Если владелец разрабатывает свой собственный бланк, вместо этого он может перечислить Договаривающиеся стороны, которые он желает указать.

37.07 Официальный бланк регулярно обновляется, и его последняя версия находится на сайте ВОИС под заголовком *Товарные знаки / Мадридская система / Бланки (Trademarks / Madrid System / Forms)*. Если, однако, владелец желает указать Договаривающуюся сторону, которая не приведена в списке (поскольку она стала участницей Соглашения или Протокола уже после того, как бланк был отпечатан), он должен внести название этой Договаривающейся стороны в месте, предусмотренном для этого в пункте 4. Владелец должен удостовериться, что присоединение этой Договаривающейся стороны уже вступило в силу. Если это не так, такое указание отклоняется Международным бюро, которое возвращает добавочную или индивидуальную пошлину, уплаченную в отношении этой Договаривающейся стороны.

Заявление о намерении использовать знак

Правило 24(3)(b) 37.08 Информация, содержащаяся в пунктах В.П.07.73 и 07.74, применяется *mutatis mutandis* к последующему указанию.

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

Правило 24(3)(c)(iii) 37.09 Информация, содержащаяся в пунктах с В.П.07.67 по 07.69 (касающаяся указания второго языка в ОНМ) и пунктах с В.П.07.70 по 07.72 (касающаяся истребования старшинства), применяется *mutatis mutandis* к последующему указанию. Однако следует отметить, что в случае последующего указания Европейского союза второй язык не может быть языком международной заявки, на основе которой была получена международная регистрация, вне зависимости от языка последующего указания. Таким образом, например, если международная заявка была подана на французском языке, а соответствующее последующее указание подается на английском языке, французский язык не может быть выбран в качестве второго языка для целей последующего указания Европейского союза.

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

Правило 24(3)(a)(iv) 37.10 Если последующее указание относится ко всем товарам и услугам, перечисленным в соответствующей международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон, на этот факт должна указывать отметка в квадрате (а). Если последующее указание относится только к части товаров и

услуг, перечисленных в международной регистрации в отношении всех соответствующих Договаривающихся сторон, на этот факт должна указывать отметка в квадрате (b), а перечень товаров и услуг, охватываемых последующим указанием, должен быть приведен на дополнительном листе. Если последующее указание относится только к части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации в отношении некоторых указанных Договаривающихся сторон, а также если оно относится ко всем товарам и услугам, перечисленным в международной регистрации в отношении других указанных Договаривающихся сторон, на этот факт должна указывать отметка в квадрате (c), а подробное указание соответствующих товаров и услуг, а также соответствующих Договаривающихся сторон, должны быть приведены на дополнительном листе.

Пункт 6: Прочие указания

Правило 24(3)(c) 37.11 Данный пункт имеет отношение к ряду указаний, которые могут потребовать некоторые Договаривающиеся стороны, указанные в соответствии с Протоколом, и которые владелец, если пожелает, может указать для того, чтобы предупредить вынесение отказа этой Договаривающейся стороной. Если данные указания уже были приведены в международной заявке, их не требуется повторять в данном пункте, поскольку они будут автоматически включены в уведомление о последующем указании для соответствующего Ведомства.

(a) Дополнительные указания, касающиеся владельца

37.12 Владелец, если он является физическим лицом, указывает государство, гражданином которого он является. Юридические лица могут указывать свой организационно-правовой характер вместе с указанием названия государства, в котором они зарегистрированы или организованы, а в необходимых случаях, территориальной единицы в составе этого государства.

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

37.13 Если цвет заявлялся в международной заявке в качестве отличительного признака знака, владелец может указать в пункте 6(b) в отношении каждого цвета основные элементы знака, выполненные в этом цвете.

(c) и (d) Перевод

37.14 Если знак состоит из слова или слов, которые могут быть переведены, владелец может указать в предусмотренном для этого месте перевод таких слов на английский, и/или французский, и/или испанский языки.

Пункт 7: Заявление, касающееся даты вступления в силу

37.15 Владелец может испрашивать, чтобы последующее указание вступило в силу после внесения записи об изменении или аннулировании в отношении соответствующей международной регистрации либо после продления действия международной регистрации.

Пункт 8: Подпись владельца или его представителя

Правило 24(2)(b) 37.16 Если владелец направляет последующее указание непосредственно в Международное бюро, он (или его представитель) должен его подписать.

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

Пункты 9 и 10: Дата получения заявления Ведомством и подпись Ведомством

Правило 24(2)(b) 37.18 Последующее указание, которое представляется в Международное бюро Ведомством, должно быть подписано Ведомством, которое также указывает дату, на которую оно получило заявление о представлении последующего указания. Если владелец представляет последующее указание непосредственно в Ведомство, пункты 9 и 10 должны оставаться незаполненными.

Правило 24(3)(d) 37.19 Если международная регистрация основана на базовой заявке, а какая-либо упомянутая Договаривающаяся сторона указана в соответствии с *Соглашением*, Ведомство происхождения должно сделать заявление в пункте 9(b), удостоверяющее, что на основе этой заявки осуществлена регистрация, с указанием даты и номера этой регистрации, если такое заявление еще не было получено Международным бюро. Если последующее указание представляется через Ведомство, которое не является Ведомством происхождения, владелец должен получить равнозначное заявление от Ведомства происхождения и направить его в Международное бюро.

Лист расчета пошлины

См. информацию по заполнению листа расчета пошлины в бланке международной заявки (пункты с В.П.20.01 по 20.14), а также замечания общего характера, касающиеся уплаты пошлин в Международное бюро (пункты с В.П.07.83 по 07.96).

Правило 24(4) 37.20 Пошлина, подлежащая уплате в связи с последующим указанием, состоит из:

- основной пошлины;
- индивидуальной пошлины за указание каждой Договаривающейся стороны, которая сделала соответствующее заявление (см. пункт В.П.07.86) и указание которой осуществлено в соответствии с Протоколом, за исключением случаев, когда Договаривающаяся сторона является государством, связанным (также) Соглашением, и Ведомство происхождения является Ведомством государства, связанного (также) Соглашением (в отношении такого указания подлежит уплате добавочная пошлина);
- добавочной пошлины за каждое указание Договаривающейся стороны, в отношении которой не уплачивается индивидуальная пошлина;

Калькулятор расчета пошлины, который находится на сайте ВОИС в разделе *Товарные знаки / Мадридская система (Trademarks / Madrid System)*, может быть использован для подсчета размера пошлины, подлежащей уплате в связи с последующим указанием.

37.21 Эти пошлины уплачиваются за период, остающийся от 10-летнего срока, в отношении которого пошлина уже была уплачена за соответствующую международную регистрацию. Другими словами, величина пошлины является одинаковой, независимо от количества лет, в течение которых последующее указание будет действовать до срока продления действия международной регистрации.

37.22 Платеж может быть осуществлен любым способом из числа указанных в части (b) листа расчета пошлины. Как и в случае международной заявки, представляется, что наиболее удобным способом платежа является использование счета, открытого в Международном бюро, и простая передача Международному бюро (путем заполнения части (a) листа расчета пошлины) инструкции о списании требуемой суммы; если используется этот способ уплаты, указание суммы списания не является необходимым. Если уплата пошлины осуществляется другим способом, чем списание со счета, открытого в Международном бюро, или если сторона, осуществляющая платеж, желает указать сумму, списываемую со счета, открытого в Международном бюро, в этих случаях способ уплаты, сумма платежа, подлежащего уплате, или списываемая сумма, а также сторона, осуществляющая платеж или дающая инструкции о списании, должны быть приведены в части (b) листа расчета пошлины.

ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УКАЗАНИЯ

Дата последующего указания

Правило 24(6)(a) 38.01 Датой последующего указания, представленного владельцем непосредственно в Международное бюро, является дата его получения Международным бюро.

Правило 24(6)(b) 38.02 Датой последующего указания, представленного в Международное бюро Ведомством, если упомянутое указание соответствует предъявляемым к нему требованиям, является дата, на которую оно было получено Ведомством, при условии, что упомянутое указание было получено Международным бюро в течение двух месяцев с этой даты. Если последующее указание не было получено Международным бюро в течение этого срока, то его датой является дата его получения Международным бюро.

38.03 На дату последующего указания может оказать влияние наличие в ней несоблюдения правил (см. пункт В.П.39.02).

38.04 Вообще говоря, возможность предоставления прав на более раннюю дату является преимуществом для владельца. Однако при некоторых обстоятельствах эта новая возможность может привести к осложнению ситуации и даже может стать определенным недостатком. Например, последующее указание, которое должным образом представлено через Ведомство незадолго до возобновления действия международной регистрации, но поступает в Международное бюро после этой даты, будет тем не менее иметь дату, более раннюю, чем дата возобновления действия. Таким образом, действие последующего указания истечет на эту дату, и для поддержания его в силе необходимо будет вновь уплатить добавочную пошлину или (в соответствующих случаях) индивидуальную пошлину, требуемую в отношении недавно указанной Договаривающейся стороны.

38.05 В отличие от последующего указания, предполагается, что внесение изменения в соответствии с правилом 25 вступает в силу, когда оно в действительности было внесено в Международный реестр, вне зависимости от того, было ли заявление о внесении изменений представлено через Ведомство или же непосредственно в Международное бюро. Таким образом, если последующее указание и заявление о внесении изменений представляются одновременно через Ведомство, обычно датой последующего указания является дата, более ранняя в сравнении с датой вступления в силу изменений. Например, иногда имеют место случаи, когда владелец желает отказаться от охраны в отношении определенной Договаривающейся стороны (вследствие нали-

чия угрозы возможного отказа в этой Договаривающейся стороне), а затем немедленно повторно расширяет охрану на данную Договаривающуюся сторону, посредством последующего указания. Если отказ от охраны и последующее указание одновременно представляются через Ведомство, то в качестве последствия правила 24(6)(b) отказ от охраны в отношении соответствующей Договаривающейся стороны будет иметь силу *после* нового территориального расширения на эту Договаривающуюся сторону.

Правило 24(6)(d) 38.06 Во избежание возникновения вышеупомянутых проблем, если последующее указание содержит заявление относительно его вступления в силу незамедлительно после какого-либо иного события (такого, как продление действия, или внесение изменений, или аннулирование), датой последующего указания является дата внесения записи об этом ином событии.

38.07 Если дата последующего указания, определяемая, как это было описано в предшествующих пунктах, не превышает более чем на шесть месяцев какую-либо дату приоритета, запись о котором внесена в отношении международной регистрации, приоритет, которым последняя обладает, также имеет силу в Договаривающейся стороне, охватываемой последующим указанием (см. пункт В.П.40.02).

Несоблюдение правил в последующем указании

Правило 24(5)(a) 39.01 Если Международное бюро полагает, что в последующем указании имеется несоблюдение правил, оно уведомляет об этом владельца. Если последующее указание было представлено Ведомством, оно также уведомляет об этом и Ведомство.

Правило 24(6)(c)(i) 39.02 Если последующее указание содержит несоблюдение правил, связанное с номером соответствующей международной регистрации, указанием Договаривающихся сторон, перечнем товаров и услуг или заявлением о намерении использовать знак, которое должно быть приложено к последующему указанию, датой последующего указания является дата, на которую данное несоблюдение правил было исправлено. Однако, если последующее указание было представлено в Международное бюро Ведомством, на дату последующего указания не оказывают влияния какие-либо из этих видов несоблюдения правил, *если они были исправлены в течение двухмесячного срока с даты, на которую заявление о представлении последующего указания было получено Ведомством.* В этом случае датой последующего указания продолжает являться дата, на которую заявление было получено Ведомством.

Правило 24(6)(c)(ii) 39.03 Все другие виды несоблюдения правил не оказывают влияния на дату последующего указания.

Правило 24(5)(b) 39.04 Если несоблюдение правил не было исправлено в течение трех месяцев с даты уведомления Международного бюро, делопроизводство по последующему указанию считается прекращенным. В частности, если несоблюдение правил связано с тем, что заявление о намерении использовать знак отсутствует либо является дефектным, и такое несоблюдение правил не было исправлено в течение установленного срока, равного трем месяцам, следует отметить, что делопроизводство по последующему указанию считается прекращенным *полностью* — то есть в отношении всех Договаривающихся стран, которые были указаны в последующем указании. Международное бюро возмещает стороне, которая осуществляла платеж (владелец, представитель или Ведомство), все уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины.

39.05 Правилами не уточняется, кем должно исправляться несоблюдение правил. Если владелец представил последующее указание непосредственно в Международное бюро, совершенно ясно, что он и должен исправить несоблюдение правил. Если последующее указание было представлено Ведомством, данное Ведомство может исправить несоблюдение правил. Действительно, в зависимости от характера несоблюдения правил, для владельца может быть трудно, а подчас и невозможно самому исправить несоблюдение правил (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, имеется несоблюдение правил, ему настоятельно рекомендуется обратиться в данное Ведомство с тем, чтобы убедиться в том, что несоблюдение правил будет своевременно исправлено.

Правило 24(5)(c) 39.06 Исключением из общего правила, касающегося несоблюдения правил, является случай, когда Международное бюро полагает, что владелец не имеет права на подачу последующего указания в отношении некоторых или всех указанных Договаривающихся сторон (см. пункты с В.П.33.01 по 33.04). Если отсутствие такого права применимо только к некоторым из указанных Договаривающихся сторон, последующее указание рассматривается как не содержащее указания этих Договаривающихся сторон; соответствующие добавочные или индивидуальные пошлины, уплаченные в их отношении, подлежат возмещению. Если име-

ющееся несоблюдение правил относится ко всем указанным Договаривающимся сторонам, делопроизводство по последующему указанию считается прекращенным. В дополнение ко всем добавочным и индивидуальным пошлинам Международное бюро возмещает также половину основной пошлины.

Внесение записи, уведомление и публикация

Правило 24(8) 40.01 Если Международное бюро считает, что последующее указание соответствует установленным требованиям, оно вносит запись о нем в Международный реестр и уведомляет об этом Ведомство Договаривающейся стороны, которая была указана. Одновременно оно информирует об этом владельца, а если последующее указание было представлено через Ведомство, то и это Ведомство.

Правило 32(1)(a)(v) 40.02 Последующее указание публикуется в Бюллетене. Если дата последующего указания, как она была установлена в соответствии с правилом 24(6) (см. пункты с В.ІІ.38.01 по 38.07), не превышает более чем на шесть месяцев дату приоритета международной регистрации, информация, касающаяся истребования приоритета, включается в публикацию о последующем указании.

Правило 6(3) 40.03 Запись и публикация о последующем указании осуществляются на английском, французском и испанском языке. В том, что касается международных регистраций, которые в соответствии с предыдущей версией правила 6 были опубликованы только на французском языке или были опубликованы только на английском и французском языке, они будут опубликованы на английском и испанском языке и повторно опубликованы на французском языке, либо опубликованы на испанском языке и повторно опубликованы на английском и французском языке соответственно (см. пункты с В.І.07.05 по 07.07). Запись о самом последующем указании вносится в Международный реестр на английском, французском и испанском языке.

Срок охраны

Правило 31(2) 41.01 Срок охраны в соответствии с последующим указанием истекает на ту же дату, что и международная регистрация. Например, если международная регистрация уже действовала в течение восьми лет (или последняя часть пошлины была уплачена восемь лет назад), пошлина, уплачиваемая за последующее указание, относится к периоду времени, равному только двум годам. Это означает, что дата продления действия международной регистрации (или дата уплаты пошлины за продление действия) является одинаковой для всех указаний, содержащихся в международной регистрации, независимо от даты, на которую были внесены записи об указаниях (см. также пункт В.ІІ.38.04).

Правило 40(3)(a) 41.02 Если международная регистрация действовала до вступления в силу Общей инструкции (1 апреля 1996 года) и требуемые пошлины были уплачены за 20 лет, а последующее указание было сделано в течение первых 10 лет этого срока, то пошлина, уплаченная в отношении последующего указания, относится только к остающемуся 10-летнему сроку. В конце этого срока будет необходимо уплатить соответствующую добавочную и/или индивидуальную пошлину в отношении второго 10-летнего срока (см. также пункты В.П.75.01 и 75.02).

Отказ в предоставлении охраны

Правило 24(9) 42.01 Отказ в предоставлении охраны, выносимый указанной Договаривающейся стороной в отношении последующего указания, осуществляется по той же процедуре, что и отказ в предоставлении охраны в отношении указания, содержащегося в международной заявке. Правила с 16 по 18^{ter}, таким образом, применяются *mutatis mutandis*, при этом понимается, что установленный для Договаривающейся стороны срок для уведомления об отказе в предоставлении охраны начинается с даты, на которую Международное бюро уведомило о последующем указании Ведомство Договаривающейся стороны. К данному случаю относятся комментарии, изложенные в пунктах с В.П.17.01 по 31.01.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УКАЗАНИЯ: ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УКАЗАНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УКАЗАНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ)

43.01 В соответствии с системой товарного знака Европейского сообщества, если заявка на товарный знак Сообщества отзывается или по ней вынесен отказ либо если регистрация товарного знака Сообщества прекращает свое действие, владелец товарного знака Сообщества может обратиться с просьбой о ее преобразовании в национальную заявку на товарный знак в Ведомство одного или более государства — члена Европейского союза.

Правило 24(7)(a) 43.02 Результатом преобразования является то, что национальная заявка на товарный знак, подаваемая в рамках преобразования, имеет ту же самую дату подачи, что и заявка на товарный знак Сообщества или такая регистрация (и используется, в случае если это применимо, та же самая дата испрашиваемого приоритета и/или старшинства), при условии, в частности, что просьба о преобразовании подается в срок, установленный законодательством Сообщества.

43.03 Принимая во внимание эту особенность системы товарного знака Сообщества, Общая инструкция предусматривает, что, если Договаривающаяся организация (на практике это Европейский союз) указана в международной регистрации, и в той степени, в какой такое указание было отозвано, получило отказ или прекратило свое действие, преобразование может быть также истребовано посредством последующего указания этих государств-членов *в соответствии с Мадридской системой*. Этот механизм, предлагающий владельцу международной регистрации возможность выбора преобразования указания Европейского союза *либо* в национальную заявку, подаваемую непосредственно в Ведомство государства-члена, *либо* в последующее указание этого государства-члена в соответствии с Мадридской системой, часто называется положением об «обратном выборе» (“opting-back”).

43.04 Как общий принцип, последующие указания в результате преобразования должны соответствовать требованиям, установленным в отношении «обычных» последующих указаний (см. пункты с В.П.32.01 по 42.01), однако, с учетом нижеследующего.

Официальный бланк и содержание

А.И. Раздел 3(a) 44.01 Последующее указание в результате преобразования должно представляться в Международное бюро на официальном бланке ММ16, разработанном Международным бюро и отличающемся от бланка, используемого для «обычного» последующего указания (ММ4).

Правило 24(7)(b) 44.02 Просьба о внесении записи о последующем указании в результате преобразования должна содержать или указывать следующее:

- номер соответствующей международной регистрации;
- имя и адрес владельца;
- Договаривающуюся организацию, указание которой подлежит преобразованию;
- государство-член или государства-члены, которые являются предметом последующего указания;
- если последующее указание Договаривающейся стороны в результате преобразования осуществлено для всех товаров и услуг, перечисленных в отношении указания Договаривающейся организации, указывается этот факт, либо, если указание этого Договаривающегося государства осуществлено только в отношении части товаров и услуг, перечисленных в указании этой Договаривающейся организации, указываются эти товары и услуги;
- сумма пошлины, подлежащей уплате, и способ уплаты или указание о списании требуемой суммы пошлины со счета, откры-

того в Международном бюро, и идентификацию стороны, осуществляющей платеж.

Правило 3(2)(a) 44.03 Если владелец желает впервые назначить представителя или осуществить замену своего представителя, назначение может быть сделано путем указания его имени и адреса в соответствующем пункте официального бланка.

Представление последующего указания в результате преобразования

Правило 24(2)(a)(iii) 45.01 Последующее указание, являющееся результатом преобразования, должно всегда представляться в Международное бюро через Ведомство Договаривающейся организации (на практике ОНМ). Это предполагает, в частности, что указанное Ведомство должно определить перед пересылкой последующего указания, являющегося результатом преобразования, соответствует ли такая просьба необходимым условиям в соответствии с его законодательством (на практике проверяется, выполнены ли требования, касающиеся установленных для этого сроков).

Дата последующего указания в результате преобразования

Правило 24(6)(e) 46.01 Датой последующего указания в результате преобразования является дата, на которую указание *Договаривающейся организации* в соответствующей международной регистрации было внесено в Международный реестр.

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ АДРЕСА ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Изменение имени или адреса владельца

Правило 25(1)(a)(iv)
A.I. Раздел 4 47.01 Заявление о внесении записи об изменении имени или адреса владельца должно быть представлено в Международное бюро на официальном бланке (ММ9), разработанном Международным бюро (или на бланке, имеющем такое же содержание и формат).

Правило 25(1)(b) 47.02 Заявление может быть представлено владельцем непосредственно в Международное бюро или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца.

Официальный бланк (ММ9)

48.01 Бланк заявления, касающегося изменения имени или адреса владельца, не должен использоваться, если изменение име-

ни или адреса происходит вследствие изменения права собственности. В таком случае должен использоваться бланк ММ5 (см. пункты с В.П.60.01 по 67.02).

Пункт 1: Номер международной регистрации

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

48.03 Если номер конкретной международной регистрации не известен (вследствие того, что международная регистрация еще не была осуществлена или владелец не был уведомлен об этом), другие номера не подлежат указанию; владелец должен дождаться, пока его не уведомят о соответствующем номере регистрации, после чего он может подготовить заявление.

Пункт 2: Имя владельца

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

Пункт 3: Изменение имени и/или адреса владельца

48.05 В пункте 3 предусмотрено место для указания нового имени, нового адреса, новых номеров телефона и телефакса и нового адреса электронной почты. Необходимо указывать только информацию, которая претерпела изменения. То есть если изменено только имя, достаточно указать новое имя, оставляя другие места незаполненными; аналогично, если изменен только адрес, отсутствует необходимость повторного указания имени.

48.06 Если изменился только номер телефона или телефакса, достаточно указать новый номер (номера). Следует отметить, что, если это является единственным изменением, подлежащим внесению, пошлина за такое заявление не взимается.

Правило 36(ii)

Пункт 4: Адрес для переписки

48.07 В пункте 3 предусмотрено место для указания адреса для переписки, если таковой имеется и если он отличается от адреса владельца, указанного в пункте 3. Если данный пункт *не* заполнен, адрес для переписки, запись о котором уже может быть внесена в международный реестр, автоматически не принимается во внимание Международным бюро.

Пункт 5: Назначение представителя

48.08 Возможность назначения представителя может быть

использована в заявлении о внесении изменений имени и адреса владельца.

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

Пункт 6: Подпись владельца или его представителя

Правило 25(1)(d) 48.10 Если заявление представляется непосредственно в Международное бюро, оно должно быть подписано владельцем (или его представителем, в соответствии с внесенной о нем записью).

48.11 Если заявление представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать или разрешить владельцу или его представителю подписать бланк. Международное бюро не принимает во внимание отсутствие подписи в данном пункте.

Пункт 7: Подпись Ведомства

Правило 25(1)(d) 48.12 Заявление, которое представляется в Международное бюро Ведомством, должно быть подписано этим Ведомством. (Если владелец представляет заявление непосредственно в Международное бюро и самостоятельно разрабатывает свой собственный бланк, он может опустить пункт б).

Лист расчета пошлины

См. замечания общего характера, касающиеся уплаты пошлин в Международное бюро (пункты с В. I. 08.01 по 08.14).

48.13 Заявление о внесении записи об изменении имени или адреса владельца (включая изменения, касающиеся адреса для переписки) является предметом уплаты пошлины, указанной в Перечне пошлин и сборов, которая относится к любому числу международных регистраций, упомянутых в заявлении. Уплата может быть осуществлена каким-либо из различных способов, указанных в части (b) листа расчета пошлины. Представляется, что наиболее удобным способом платежа является использование счета, открытого в Международном бюро, и простая передача Международному бюро (путем заполнения части (a) листа расчета пошлины) инструкции о списании требуемой суммы; если используется этот способ уплаты, указание суммы списания не является необходимым. Если уплата пошлины осуществляется иным способом, чем списание со счета, открытого в Международном бюро, или если сторона, осуществляющая платеж, желает указать сумму, списываемую со счета, открытого в Международ-

ном бюро, способ уплаты, сумма, подлежащая уплате, или списываемая сумма, а также сторона, осуществляющая платеж или дающая инструкции о списании, должны быть приведены в части (b).

Изменение имени или адреса представителя

А. I. Раздел 5(a)
Правило 36(i)

49.01 Необходимость представления заявления о внесении записи об изменении имени или адреса представителя на официальном бланке отсутствует — для этого достаточно направления простого письма. Однако для этих целей имеется факультативный бланк (ММ10). Данный бланк сходен с бланком (ММ9), который используется для заявления о внесении записи об изменении имени или адреса владельца. Основные отличия заключаются в отсутствии необходимости указания имени владельца и того, что указываются изменения, конечно же, относящиеся к имени и адресу представителя. Внесение записи об изменении имени и адреса представителя осуществляется бесплатно.

49.02 Бланк ММ10 используется только для заявления о внесении записи об изменении имени или адреса представителя, назначение которого уже было осуществлено. *Он не может использоваться для заявления о назначении нового представителя.*

49.03 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 упоминаются все международные регистрации на имя одного и того же представителя.

Правило 26

Неправильно оформленное заявление

50.01 Если заявление о внесении записи об изменении имени или адреса владельца не удовлетворяет соответствующим требованиям, Международное бюро уведомляет об этом факте владельца и, если заявление было представлено Ведомством, то и это Ведомство. Неправильно оформленное заявление может быть исправлено в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не было сделано, делопроизводство по заявлению считается прекращенным; любая уплаченная пошлина за вычетом суммы, соответствующей половине пошлины, возмещаются стороне, осуществившей платеж.

50.02 Если заявление было представлено через Ведомство, владелец должен установить, имеет ли Ведомство намерение вносить исправления, или он должен сделать это самостоятельно.

Внесение записи, уведомление и публикация

Правило 27(1)(a) 51.01 Международное бюро вносит запись об изменении имени или адреса в Международный реестр и уведомляет об этом *Правило 27(1)(b)* Ведомство указанной Договаривающейся стороны. Одновременно оно информирует об этом владельца, а если заявление было представлено через Ведомство, то и это Ведомство. Изменения вносятся на дату получения Международным бюро заявления, соответствующего установленным требованиям; однако, если это испрашивалось, запись об изменениях может быть внесена после внесения записи о другом изменении, или аннулировании, или последующем указании в отношении соответствующей международной регистрации или после продления действия международной регистрации. Кроме того, в отношении изменения имени или адреса владельца Международное бюро публикует соответствующие данные в Бюллетене.

Правило 32(1)(a)(vii)

ОГРАНИЧЕНИЕ, ОТКАЗ ОТ ОХРАНЫ И АННУЛИРОВАНИЕ

52.01 Владелец может выразить желание о внесении записи об одном из следующих ограничений в отношении охраны его международной регистрации:

— ограничение перечня товаров и услуг, которое может затронуть *некоторые или все* указанные Договаривающиеся стороны («ограничение»);

— отказ от охраны в отношении некоторых, но не всех указанных Договаривающихся сторон в отношении *всех* товаров и услуг («отказ от охраны»);

— аннулирование международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся сторон в отношении *некоторых или всех* товаров и услуг («аннулирование»).

Действие и последствия ограничения, отказа от охраны или аннулирования

53.01 Внесение записи об ограничении не приводит к удалению соответствующих товаров и услуг из международной регистрации в том виде, как это внесено в Международный реестр. Единственным последствием является то, что международная регистрация не подлежит более охране в отношении соответствующих товаров и услуг в Договаривающихся сторонах, на которые распространяется действие ограничения. Даже если запись об ограничении перечня товаров и услуг была внесена в отношении всех указанных Договаривающихся сторон, то товары и услуги, которые явились предметом ограничения, могут являться предметом последующего указания. Таким образом, они прини-

маются во внимание при расчете всех дополнительных пошлин, подлежащих уплате при продлении действия. Подобно этому, Договаривающаяся сторона, в отношении которой был осуществлен отказ от охраны, всегда может быть вновь указана.

53.02 В отличие от этого, если международная регистрация аннулирована, товары и услуги подлежат полному исключению из Международного реестра. Если внесенная запись об аннулировании относится ко всем товарам и услугам, то в Реестре ничего не остается. В случае частичного аннулирования товары и услуги, в отношении которых была внесена запись об аннулировании, подлежат исключению из Реестра. Последствием этого является то, что в случае полного аннулирования по международной регистрации не может быть осуществлено последующее указание, поскольку она более не существует. Если бывший владелец желает вновь получить охрану своего знака, он должен подать новую международную заявку. Подобно этому, в случае частичного аннулирования владелец международной регистрации не может испрашивать последующее указание в отношении товаров и услуг, в отношении которых международная регистрация была аннулирована. Если он желает вновь получить охрану своего знака в отношении таких товаров и услуг, он должен подать новую международную заявку.

53.03 Если владелец добровольно ограничивает охрану своей международной регистрации или отказывается от нее либо просит ее аннулирования, он не может затем использовать возможность, предусмотренную в статье 9*quinquies* Протокола, истребовать преобразование международной регистрации в национальные или региональные заявки с сохранением даты международной регистрации. Преобразование может быть произведено только вследствие аннулирования международной регистрации по требованию Ведомства происхождения в соответствии со статьей 6(4) Протокола (см. пункты с В.П.88.01 по 88.07).

Заявление о внесении записи

Правило 25(1)(a) 54.01 Заявление о внесении записи об ограничении, отказе от охраны или аннулировании должно быть представлено в Международное бюро на соответствующем официальном бланке (ММ6, ММ7 или ММ8), разработанном Международным бюро, или на бланке, имеющем такое же содержание и формат.

Правило 25(1)(c) 54.02 Если отказ от охраны затрагивает какую-либо Договаривающуюся сторону, указание которой на дату получения заявления Международным бюро регулируется Соглашением, заявление должно быть представлено в Международное бюро через Ведомство Договаривающейся стороны владельца.

Правило 25(1)(c) 54.03 Если аннулирование затрагивает какую-либо Договаривающуюся сторону, указание которой на дату получения заявления Международным бюро регулируется Соглашением, заявление о внесении записи об аннулировании должно быть представлено в Международное бюро через Ведомство Договаривающейся стороны владельца.

Правило 25(1)(b) 54.04 Во всех других случаях заявление может быть представлено заявителем непосредственно в Международное бюро или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца.

Правило 26(3) 54.05 Если заявление, которое должно быть представлено через Ведомство (см. пункты В. II. 54.02 и 54.03), было представлено непосредственно в Международное бюро, заявление не признается в качестве такового, о чем Международное бюро информирует отправителя.

Правило 6(2) 54.06 Вообще говоря, заявление может быть на английском, французском или испанском языке. Однако для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи последующего указания:

Правило 40(4)

— если заявление регулируется исключительно Соглашением, французский язык будет продолжать являться единственным языком сообщения, внесения записи и публикации;

— если заявление регулируется полностью или частично Протоколом, английский и французский языки будут продолжать являться языком сообщения, внесения записи и публикации.

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи последующего указания:

— если заявление регулируется исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык будет продолжать являться единственным языком сообщения, внесения записи и публикации. (Регистрации, полученные на основании заявок, поданных в течение этого периода и не регулируемые полностью или частично Протоколом, получают полный трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года).

**Представление заявления о внесении записи
об отказе от охраны или аннулировании
вследствие изменения применимого договора**

Правило 1bis

55.01 Может иметь место изменение договора, применимого к внесенной записи указания Договаривающейся стороны, связанной одновременно Соглашением и Протоколом (см. пункты с А.02.26 по 02.31).

Правило 25(1)(c) 55.02 Если отказ от охраны или аннулирование оказывает влияние на какие-либо Договаривающиеся стороны, указание которых регулируется Соглашением, заявление о внесении такой записи должно быть представлено в Международное бюро через Ведомство Договаривающейся стороны владельца.

55.03 Вопрос о том, регулируется ли данное указание Соглашением, решается, конечно, на дату получения заявления Международным бюро в соответствии с текстом правила 25(1)(c). Таким образом, изменение применимого договора не оказывает какого-либо влияния на заявление о внесении записи об отказе от охраны или аннулировании, которое уже было представлено в Международное бюро.

Официальный бланк

56.01 Для заявлений о внесении записи об ограничении, отказе от охраны, или аннулировании имеются отдельные официальные бланки (ММ6, ММ7 и ММ8 соответственно). Они достаточно сходны между собой, и их описание приводится совместно, с комментариями в отношении имеющихся различий.

Номер международной регистрации

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

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

Владелец

56.04 Имя владельца должно быть таким же, как оно внесено в Международный реестр.

Назначение представителя

56.05 Возможностью назначения представителя можно воспользоваться в заявлении о внесении записи в отношении ограничения, аннулирования или отказа от охраны.

56.06 При отсутствии изменений в отношении уже внесенной записи о назначении данный пункт бланка должен оставаться незаполненным.

Договаривающиеся стороны

56.07 Если ограничение перечня товаров и услуг применяется в отношении всех указанных Договаривающихся сторон, достаточно сделать отметку в соответствующем квадрате, имеющемся в пункте 4 бланка ММ6. В противном случае должны быть перечислены те Договаривающиеся стороны, в отношении которых вносится запись об ограничении; если заявление относится к нескольким международным регистрациям, этот перечень будет применен ко всем из них.

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

Товары и услуги

56.09 В случае *ограничения* объем ограничения перечня товаров и услуг должен быть изложен в пункте 5 бланка ММ6. Если какой-либо из терминов, используемых для описания определенного товара или услуги, подлежит замене на другой (более узкий) термин, должно быть ясно указано, какой из терминов подлежит замене и на какой заменяется. Какой бы не использовался способ для указания ограничения, товары и услуги должны быть сгруппированы по классам, с указанием номера соответствующего класса и в той последовательности, которая установлена Международной классификацией товаров и услуг.

56.10 В случае *аннулирования* в отношении всех товаров и услуг, охваченных международной регистрацией, должен быть отмечен соответствующий квадрат пункта 4 бланка ММ8. В случае частичного аннулирования объем аннулирования должен быть указан в пункте 4 так, как это описано в предыдущем пункте.

Подпись владельца или представителя

Правило 25(1)(d) 56.11 Если заявление представляется непосредственно в Международное бюро, оно должно быть подписано владельцем (или его представителем).

56.12 Если заявление представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать или разрешить владельцу или его представителю подписать его. Международное бюро не принимает во внимание отсутствие подписи в данном пункте.

Подпись Ведомства

Правило 25(1)(d) 56.13 Заявление, которое представляется в Международное бюро Ведомством, должно быть подписано этим Ведомством. (Если владелец направляет заявление непосредственно в Международное бюро и использует свой собственный бланк, он может опустить этот пункт).

Лист расчета пошлины (только для ограничения)

См. замечания общего характера, касающиеся уплаты пошлин в Международное бюро (пункты с В.1.08.01 по 08.14).

56.14 Заявление о внесении записи в отношении ограничения является предметом уплаты пошлины, указанной в Перечне пошлин и сборов. Если заявление относится к нескольким международным регистрациям, пошлина должна быть уплачена в отношении каждой из них. Уплата может быть осуществлена каким-либо из различных способов, указанных в части (b) листа расчета пошлины. Представляется, что наиболее удобным способом платежа является использование счета, открытого в Международном бюро, и простая передача Международному бюро (путем заполнения части (a) страницы расчета пошлины) инструкции о списании требуемой суммы; если используется этот способ уплаты, указание списываемой суммы не является необходимым. Если уплата пошлины осуществляется иным способом, чем списание со счета, открытого в Международном бюро, или если сторона, осуществляющая платеж, желает указать списываемую со счета, открытого в Международном бюро, сумму, в этих случаях способ уплаты, сумма платежа, подлежащего уплате, или списываемая сумма, а также сторона, осуществляющая платеж или дающая инструкции о списании, должны быть приведены в части (b).

*Правило 36
(iii) и (iv)*

56.15 Заявления о внесении записи об *отказе от охраны или аннулировании* освобождаются от уплаты пошлин. Соответственно, бланки для таких заявлений не содержат листа расчета пошлины.

Неправильно оформленные заявления

Правило 26

57.01 Если заявление о внесении записи об ограничении, отказе от охраны или аннулировании не удовлетворяет соответствующим требованиям, Международное бюро уведомляет об этом факте владельца и, если заявление было сделано через Ве-

домство, то и это Ведомство. Неправильно оформленное заявление может быть исправлено в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не сделано, делопроизводство по нему считается прекращенным; любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине соответствующих пошлин, возмещаются стороне, осуществившей их платеж.

57.02 Если заявление было представлено через Ведомство, владелец должен установить, намеревается ли данное Ведомство вносить исправление, или он должен сделать это самостоятельно.

Внесение записи, уведомление и публикация

Правило 27(1)(a) 58.01 Международное бюро вносит в Международный реестр записи об ограничении, отказе от охраны или аннулировании и уведомляет об этом Ведомства соответствующих указанных Договаривающихся сторон (в обязательном порядке все из них в случае аннулирования). Одновременно оно информирует владельца и, если заявление было представлено через Ведомство, *Правило 27(1)(a)* то и это Ведомство. Внесение записи осуществляется на дату получения Международным бюро заявления, удовлетворяющего *Правило 32(1)(a)* соответствующим требованиям; однако, если владелец это испрашивал, оно может быть осуществлено после внесения записи о другом изменении, или аннулировании, или последующем указании в отношении соответствующей международной регистрации *(vii) и (viii)* *Правило 27(1)(b)* или после продления действия международной заявки. Кроме того, Международное бюро публикует соответствующие данные в Бюллетене.

58.02 Если заявление о внесении записи об аннулировании в соответствии с правилом 25 представлено до окончания пятилетнего периода, упомянутого в статье 6(3) Соглашения и статье 6(3) Протокола (см. пункт В. II.83.01), Международное бюро информирует Ведомство происхождения об аннулировании, даже если заявление было представлено через Ведомство, которое не является Ведомством происхождения, или непосредственно владельцем. В отношении языка внесения записи, уведомления и публикации см. пункт В. II.54.06.

Заявление о том, что ограничение не имеет силы

Правило 27(5)(a)—(c) 59.01 Ведомство указанной Договаривающейся стороны, которое было уведомлено Международным бюро об ограничении перечня товаров и услуг, затрагивающих Ведомство, может сделать заявление о том, что ограничение не имеет силы на его территории (в частности, поскольку оно считает, что заявленные изменения фактически являются не ограничением, а расширением перечня). Все такие заявления должны быть направлены в Меж-

дународное бюро до истечения 18 месяцев с даты, на которую уведомление об изменении владельца было направлено в соответствующее Ведомство. В этом заявлении Ведомство должно указать причины, по которым ограничение не имеет силы, соответствующие основные положения законодательства и является ли заявление предметом пересмотра или обжалования. Международное бюро уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая представила заявление о внесении записи об ограничении.

Правило 27(5)(e) 59.02 Если в заявлении указывается, что оно может быть предметом пересмотра или апелляции, владельцу необходимо выяснить в соответствующем Ведомстве сроки, установленные для подачи ходатайства о пересмотре или апелляции, и орган, в который такое ходатайство должно быть подано. Ведомство должно уведомлять Международное бюро о любом окончательном решении, касающемся такого заявления, которое уведомляет соответственно сторону (владельца или Ведомство), представившую заявление о внесении записи об ограничении.

Правило 27(5)(d) и (e) 59.03 Любое заявление о том, что ограничение не имеет силы, или любое окончательное решение в отношении этого заявления вносится в Международный реестр. Соответствующая информация подлежит публикации в Бюллетене.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

60.01 Право собственности на товарный знак может изменяться по разным причинам и различным образом. Изменение в праве собственности владельца может быть следствием договора, например договора уступки. Другими причинами могут быть решение суда или применение законодательства, например закона о наследовании или банкротстве. Автоматическое изменение владельца может иметь место вследствие слияния двух компаний.

60.02 Изменение в праве собственности на международную регистрацию может относиться ко всем товарам и услугам, охваченным международной регистрацией, или только к некоторым из этих товаров и услуг. Аналогично этому, изменение в праве собственности может быть осуществлено в отношении всех указанных Договаривающихся сторон или только в отношении некоторых из них.

Правило 1(xxi) 60.03 Инструкция не делает разграничения между такими различными случаями или различными видами изменений в праве собственности. Как и в статье 9 Протокола, в ней во всех случаях используется единообразная терминология «изменение в праве собственности». До тех пор пока запись об изменении не

внесена в Международный реестр, бывший владелец международной регистрации упоминается как «владелец», поскольку данный термин определяется как юридическое или физическое лицо, имя которого внесено в Международный реестр. Новый владелец упоминается как «правопреемник». Как только запись об изменении в праве собственности внесена, он, конечно же, становится владельцем международной регистрации.

60.04 *Данная терминология отличается от той, которая используется в Соглашении.* В статье 9bis Соглашения используется термин «передача» в отношении изменения права собственности, относящегося ко всем товарам и услугам и всем странам, охваченным международной регистрацией, тогда как в статье 9ter используется термин «частичная уступка» в отношении изменения в праве собственности, относящегося к части товаров и услуг или к некоторым из Договаривающихся стран.

Право правопреемника являться новым владельцем

61.01 Запись об изменении в праве собственности может быть внесена, только если правопреемник является лицом, которое имеет право подавать международные заявки. Более того, его право необходимо рассматривать в отношении каждой из Договаривающихся сторон, в отношении которых он испрашивает внесение записи о нем как о новом владельце соответствующей международной регистрации.

*Правило
25(2)(a)(iv)*

61.02 В заявлении о внесении записи об изменении в праве собственности правопреемник должен указать Договаривающуюся сторону или стороны, в отношении которых он удовлетворяет условию, в соответствии со статьей 1(2) и 2 Соглашения или в соответствии со статьей 2(1) Протокола, являться владельцем международной регистрации. Другими словами, правопреемник должен указать Договаривающуюся сторону или стороны Соглашения и/или Протокола, в которых он имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие или местожительство, либо страну — участницу Соглашения и/или Протокола (или государство — член организации, являющейся участницей Протокола), гражданином которой он является. Правопреемник может заявлять о необходимой связи с несколькими Договаривающимися сторонами, одни из которых могут являться участниками Соглашения, а другие — участниками Протокола.

Правило 25(3)

61.03 Принципы, в соответствии с которыми определяется, может ли запись о лице как о владельце международной регистрации быть внесена в отношении данной указанной Договаривающейся стороны, являются следующими:

— если указанная Договаривающаяся сторона связана Соглашением, но не связана Протоколом, запись о нем может быть внесена в отношении этой Договаривающейся стороны при условии, что Договаривающаяся сторона (или одна из Договаривающихся сторон), указанная, как это упомянуто в предыдущем пункте, связана также и Соглашением;

— если указанная Договаривающаяся сторона связана Протоколом, но не связана Соглашением, запись о нем может быть внесена в отношении этой Договаривающейся стороны при условии, что Договаривающаяся сторона (или одна из Договаривающихся сторон), указанная, как это упомянуто в пункте В.П.61.02, связана также и Протоколом;

— если правопреемник может указать Договаривающуюся сторону, которая связана одновременно и Соглашением и Протоколом, либо указать страну, связанную Соглашением, и Договаривающуюся сторону, связанную Протоколом, запись о нем как о владельце какой-либо международной регистрации может быть внесена в отношении любых Договаривающихся сторон, которые были указаны.

61.04 Последующие примеры иллюстрируют информацию, приведенную в пунктах В.П.61.02 и 61.03:

Правопреемник является гражданином государства, связанного только Протоколом, и имеет местожительство или предприятие в какой-либо другой стране;

— если международная регистрация распространяется только на Договаривающиеся государства, связанные исключительно Соглашением, запись об изменении в праве собственности не может быть внесена в Международный реестр;

— если международная регистрация распространяется на Договаривающиеся государства, связанные исключительно Соглашением, а также на Договаривающиеся стороны, связанные Протоколом (вне зависимости от того, связаны ли они также и Соглашением), запись об изменении в праве собственности может быть внесена в отношении всех Договаривающихся сторон, связанных Протоколом;

— если международная регистрация распространяется только на Договаривающиеся стороны, связанные Протоколом (вне зависимости от того, связаны ли они также и Соглашением), запись об изменении в праве собственности может быть внесена в отношении всех указанных Договаривающихся сторон.

С другой стороны, если тот же самый правопреемник имеет действительное и серьезное предприятие в Договаривающейся стороне, связанной Соглашением, запись об изменении в праве собственности может быть внесена в отношении всех указанных Договаривающихся сторон.

Правило 25(4)

61.05 Если имеется несколько правопреемников, то каждый из них должен обладать полномочиями, упомянутыми в пункте В.П.61.03. Как следствие, запись об изменении в праве собственности не может быть внесена в отношении данной указанной Договаривающейся стороны, если какой-либо из правопреемников не удовлетворяет условиям, необходимым для того, чтобы являться владельцем международной регистрации в отношении этой Договаривающейся стороны. Однако не является необходимым, чтобы Договаривающаяся сторона или стороны, в отношении которых условия выполняются, были одними и теми же в отношении каждого правопреемника.

61.06 Если вследствие причин, которые были пояснены в предыдущих пунктах, запись об изменении в праве собственности не может быть внесена в Международный реестр в отношении одной или более указанных Договаривающихся сторон, запись о передаче вносится в качестве частичного изменения владельца, как это описано в пункте В.П.65.01. Таким образом, создается отдельная международная регистрация в отношении указанных Договаривающихся сторон, для которых новый владелец имеет полномочие на внесение записи о нем как о владельце. Для оставшихся Договаривающихся сторон международная регистрация остается на имя действующего владельца. Если новый владелец в последующем становится правомочным для внесения записи о нем, как о владельце в отношении этих остающихся Договаривающихся сторон, может быть истребовано слияние международных регистраций, как это описано в пунктах с В.П.68.01 по 68.04. Последствия в отношениях между сторонами касательно изменения в праве собственности, запись о котором не может быть внесена в Международный реестр, является вопросом, регулируемым в рамках законодательств соответствующих Договаривающихся сторон.

*А Статья
9bis(1)*

61.07 Согласно последнему предложению статьи 9bis(1) Мадридского соглашения, если передача лицу, находящемуся в стране-участнице, которая не является страной происхождения, осуществлена до истечения пятилетнего срока зависимости, Международное бюро запрашивает согласие Ведомства страны нового владельца знака и публикует, если это возможно, дату и номер регистрации знака в стране нового владельца. Данная процедура была обоснована тем фактом, что в один из периодов в истории Мадридского соглашения такая передача делала правомерным изменение страны происхождения. Чтобы убедиться в том, что знак являлся предметом национальной регистрации в новой стране происхождения, на которой могла бы основываться центральная атака, согласие Ведомства новой стра-

ны происхождения запрашивалось до того, как запись о передаче подлежала внесению. Однако начиная с Ниццкого акта 1957 года страна происхождения остается неизменной после изменения владельца; и, таким образом, процедура, предусмотренная последним предложением статьи 9bis(1) Мадридского соглашения, более не оправданна. Соответственно этому Ассамблея Мадридского союза приняла в 1995 году решение о том, что Международное бюро должно прекратить применение данного положения.

Изменение применимого договора вследствие изменения в праве собственности

Правило Ibis

62.01 Возможно, что указание, которое регулировалось Соглашением, становится регулируемым Протоколом, или *vice versa*, вследствие изменения в праве собственности на международную регистрацию. (В этом отношении см. также пункты с А.02.26 по 02.31.) Например, если страна, которая является одновременно участницей Соглашения и Протокола, была указана в международной заявке, поданной через Ведомство страны, которая является участницей только Соглашения, указание будет регулироваться Соглашением; если впоследствии в результате изменения в праве собственности на международную регистрацию истребование новым владельцем права являться владельцем международной заявки осуществляется через Договаривающуюся сторону, которая является участницей одновременно Соглашения и Протокола, с этого времени указание будет регулироваться Протоколом (см. пункты с А.02.21 по 02.25). Такое изменение не оказывает влияния на действия, которые уже завершены, или процедуры, которые уже были начаты. Таким образом, такие действия, как представление заявления об отказе от права или аннулировании, регулируются договором, применимым на время получения Международным бюро соответствующего заявления. Последующее продление действия международной регистрации в отношении этой Договаривающейся стороны в приведенном примере будет, однако, регулироваться Протоколом (однако, в отношении обязанности уплачивать индивидуальные пошлины, см. пункт В.П.77.02).

Заявление о записи изменения в праве собственности

*Правило
25(1)(a)(i)
А.1. Раздел 4*

63.01 Заявление о записи изменения в праве собственности должно быть представлено в Международное бюро на официальном бланке (ММ5), разработанном Международным бюро, или на бланке, имеющем то же самое содержание и формат.

Правило 25(1)(b)

63.02 Заявление может быть представлено в Международное бюро владельцем (или его действующим представителем), Ведом-

ством Договаривающейся стороны (действующего) владельца или Ведомством Договаривающейся стороны правопреемника, то есть Договаривающейся стороны (или одной из Договаривающихся сторон), указанных, как это описано в пункте В. II. 61.02. Следует отметить, что с 1 апреля 2002 года более не существует ограничений, касающихся представления заявления о записи изменения в праве собственности, даже если изменение затрагивает Договаривающиеся стороны, указание которых регулировалось Соглашением. Однако более не является возможным представление заявления через Ведомство происхождения (то есть Ведомство, через которое была подана международная заявка), если ни действующий владелец, ни новый владелец (правопреемник) не имеют никакой связи с Договаривающейся стороной, Ведомство которой является Ведомством происхождения.

63.03 Если заявление представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать представления доказательств, касающихся изменения в праве собственности. Международное бюро, однако, не требует доказательств изменения в праве собственности, и подтверждающие документы (такие, как копии документов об уступке или других соглашений) не должны направляться в Международное бюро.

Правило 6(2)
Правило 40(4)

63.04 Вообще говоря, заявление может быть на английском, французском или испанском языке. Однако для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи первого последующего указания:

— если заявление регулируется исключительно Соглашением, французский язык будет продолжать являться единственным языком сообщения, внесения записи и публикации;

— если заявление регулируется полностью или частично Протоколом, английский и французский языки будут продолжать являться языком сообщения, внесения записи и публикации.

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи последующего указания:

— если заявление регулируется исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык будет продолжать являться единственным языком сообщения, внесения записи и публикации. (Регистрации, полученные на основании заявок, поданных в течение этого периода, и регулируемые полностью или частично Протоколом, получают полный трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года).

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

Официальный бланк

Пункт 1: Номер международной регистрации

64.01 Должен быть указан номер (номера) соответствующей международной регистрации (регистраций). Одно заявление может относиться к нескольким международным регистрациям, подлежащим передаче от одного и того же владельца одному и тому же правопреемнику, при условии, что испрашиваемое изменение в отношении каждой соответствующей международной регистрации применимо ко всем Договаривающимся сторонам или к тем же самым Договаривающимся сторонам и касается всех товаров и услуг или тех же самых товаров и услуг.

64.02 Если в отношении конкретной международной регистрации ее номер не известен (вследствие того, что международная регистрация еще не была осуществлена или владелец еще не был уведомлен об этом), никакой другой номер не приводится; для того чтобы подготовить заявление, владелец должен подождать, пока его не уведомят о номере соответствующей международной регистрации.

Пункт 2: Владелец

64.03 Имя владельца должно быть таким, как оно внесено в Международный реестр.

Пункт 3: Правопреемник

*Правило
25(2)(a)(iii)*

64.04 Имя и адрес правопреемника приводятся в соответствии с руководством в отношении указания имени и адреса заявителя в международной заявке (см. пункты с В.П.07.08 по 07.13).

Пункт 4: Право правопреемника являться владельцем

*Правило
25(2)(a)(iv)*

64.05 В соответствующем месте данного пункта должна быть указана Договаривающаяся сторона или стороны, гражданином которой является правопреемник (или название государства — члена Договаривающейся организации, гражданином которого он является), в которой он имеет местожительство или в которой он имеет действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие. Любое или все из этих предусмотренных мест могут быть использованы, а в каждом из этих предусмотренных мест может быть указано более одной Договаривающейся стороны. Если правопреемник имеет местожительство или предприятие в Договаривающейся стороне, которая является также

государством — членом Договаривающейся организации, обе эти Договаривающиеся стороны могут быть указаны в любом или всех предусмотренных местах, как это применимо.

64.06 Если правопреемник может сослаться на более чем одну Договаривающуюся сторону, он сам решает, какие из них указать. Однако указания должны быть достаточными для того, чтобы показать, что правопреемник (или, если имеется несколько правопреемников, то каждый из них) имеет право являться владельцем международной регистрации в отношении указанных Договаривающихся сторон, затрагиваемых изменением в праве собственности (см. пункты с В.П.61.03 по 61.06).

Правило
25(2)(a)(v)

64.07 Если в подпункте (a) (iii) или (iv) было указано, что правопреемник имеет местожительство или предприятие в какой-то определенной Договаривающейся стороне, но его адрес, приведенный в пункте 3, не находится на территории этой Договаривающейся стороны, необходимо указать в подпункте (b) адрес такого местожительства или предприятия, если не было указано, что правопреемник является гражданином Договаривающегося государства или государства — члена Договаривающейся организации.

Пункт 5: Назначение представителя

64.08 В заявлении о записи изменения в праве собственности имеется возможность назначить представителя.

Правило 3(6)(a)

64.09 Пункт 5 должен быть использован для назначения представителя нового владельца (правопреемника). В случае полного изменения в праве собственности запись о представителе лица, передающего право, аннулируется *ex officio* Международным бюро. Если лицо, зарегистрированное как представитель лица, передающего право, не зарегистрировано как представитель правопреемника, оно должно быть переназначено путем заполнения пункта 5.

Пункт 6: Область изменения в праве собственности

64.10 Если изменение в праве собственности относится ко всем указанным Договаривающимся сторонам, охваченным международной регистрацией, и ко всем товарам и услугам, охваченным указанной регистрацией, следует сделать отметку в квадрате (a).

64.11 В случае частичного изменения в праве собственности (b(b)) следует указать Договаривающиеся стороны, в отношении которых вносится запись об изменении владельца, а затра-

гиваемые этим товары и услуги должны быть перечислены и сгруппированы в классы в последовательности, предусмотренной Международной классификацией.

Пункт 7: Прочие указания

Правило 25(2)(b) 64.12 Если правопреемник является физическим лицом, его гражданство может быть указано в подпункте (а) (вне зависимости от того, приводилась ли уже данная информация в пункте 4(а)). Если правопреемник является юридическим лицом, может быть указан организационно-правовой характер юридического лица вместе с указанием государства (а где это применимо, территориальной единицы внутри этого государства), в котором оно зарегистрировано. Эти указания носят факультативный характер, и их отсутствие не принимается во внимание Международным бюро (см. пункт В.П.07.15).

Пункт 8: Подпись владельца или его представителя

Правило 25(1)(d) 64.13 Если заявление представляется непосредственно в Международное бюро, оно должно быть подписано владельцем (или его зарегистрированным представителем).

64.14 Если заявление представляется в Международное бюро через Ведомство, это Ведомство может потребовать или разрешить владельцу подписать бланк. Однако отсутствие подписи в данном пункте не принимается во внимание Международным бюро.

Пункт 9: Подпись Ведомства

Правило 25(1)(d) 64.15 Заявление, которое представляется в Международное бюро Ведомством, должно быть подписано данным Ведомством. (Если владелец представляет заявление непосредственно в Международное бюро и разрабатывает свой собственный бланк, он может опустить в нем пункт 9).

Лист расчета пошлины

См. замечания общего характера, касающиеся уплаты пошлин в Международное бюро (пункты с В.П.08.01 по 08.14).

64.16 Заявление о записи изменения в праве собственности является предметом уплаты пошлины, указанной в Перечне пошлин и сборов. Если заявление относится к нескольким международным регистрациям, пошлина должна быть уплачена в отношении каждой из них. Уплата может быть осуществлена каким-либо из различных способов, указанных в третьей части листа расчета пошлины. Представляется, что наиболее удобным способом платежа является использование счета, открытого в Международном

бюро и простая передача Международному бюро (путем заполнения части (а) страницы расчета пошлины) инструкции о списании требуемой суммы; если используется этот способ уплаты, указание списываемой суммы не является необходимым. Если уплата пошлины осуществляется иным способом, чем списание со счета, открытого в Международном бюро, или если сторона, осуществляющая платеж, желает указать списываемую сумму со счета, открытого в Международном бюро, в этих случаях, способ уплаты, сумма платежа, подлежащего уплате, или списываемая сумма, а также сторона, осуществляющая платеж или дающая инструкции о списании, должны быть приведены в части (b).

Неправильно оформленные заявления

Правило 26

65.01 Если заявление о записи изменения в праве собственности не удовлетворяет соответствующим требованиям, Международное бюро уведомляет об этом факте владельца и, в случае представления заявления через Ведомство, это Ведомство. Неправильно оформленные заявления могут быть исправлены в течение трех месяцев с даты уведомления. Если это не было сделано, делопроизводство по заявлению считается прекращенным; любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине пошлины, возмещаются стороне, осуществившей платеж.

65.02 Если заявление было представлено через Ведомство, владелец или правопреемник должен установить, намеревается ли данное Ведомство вносить исправления, или он должен сделать это самостоятельно.

Внесение записи, уведомление и публикация

Правило 27(1)(a)

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

Правило 27(1)(b)

66.02 Внесение записи об изменении осуществляется на дату получения Международным бюро заявления, соответствующего установленным требованиям. Однако это может быть осуществлено на более позднюю дату, если владелец испрашивал, чтобы это было осуществлено после внесения записи о другом изменении или аннулировании или последующем указании в отношении

Правило 32(1)(a)(vii)
Правило 6(3) той же самой международной регистрации или после продления действия международной регистрации. Международное бюро публикует соответствующие данные в Бюллетене. В отношении языка внесения записи см. пункт В.П.63.04.

Частичное изменение в праве собственности

А.И. Раздел 16 67.01 Если было представлено заявление о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию в отношении только некоторых товаров и услуг или только некоторых указанных Договаривающихся сторон, изменение будет внесено в Международный реестр под номером соответствующей международной регистрации. Если изменение относится ко всем указанным Договаривающимся сторонам, товары и услуги, которые являются предметом изменения владельца, удаляются из международной регистрации. Запись о той их части, которая была передана, будет внесена как отдельная международная регистрация, которая будет иметь тот же самый номер, что и регистрация, часть которой была передана, но с добавлением после ее номера заглавной буквы. Публикация в Бюллетене содержит ту часть международной регистрации, которая была передана (с воспроизведением в том числе изображения знака, перечня товаров и услуг, а также соответствующих указанных Договаривающихся сторон).

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

Слияние международных регистраций вследствие изменения в праве собственности

Правило 27(3) 68.01 Если в результате частичного изменения в праве собственности внесена запись об одной и той же стороне как о владельце двух или более международных регистраций, эта сторона может обратиться в Международное бюро с просьбой о внесении записи о слиянии международных регистраций.

68.02 Слияние двух или более международных регистраций может быть осуществлено таким способом, только если они получены на основе разделения одной международной регистрации вследствие частичного изменения в праве собственности, как это описано в пункте В.П.67.01; положение в отношении слияния международных регистраций, которые перешли в единую собственность, если они были получены на основании отдельных международных заявок, отсутствует.

68.03 Отсутствует и какой-либо бланк (официальный или факультативный) для обращения о внесении записи о слиянии

международных регистраций. Заявление может быть представлено в Международное бюро непосредственно или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца.

А. I. Раздел 17

68.04 Международная регистрация, полученная в результате слияния, будет иметь номер международной регистрации, часть которой была уступлена, с добавлением после номера, если это применимо, заглавной буквы. Приведенные ниже примеры могут служить пояснением этого:

— если все или некоторые уступленные части международной регистрации (зарегистрированные под первоначальным номером с добавлением буквы) подверглись слиянию с первоначальной международной регистрацией (все еще зарегистрированной под первоначальным номером без добавления буквы), полученная в результате этого международная регистрация будет иметь номер первоначальной международной регистрации (то есть без добавления буквы);

— если все или некоторые уступленные части международной регистрации (каждая из которых зарегистрирована под первоначальным номером с добавлением буквы) подверглись слиянию и каждая из уступленных частей охватывает одни и те же товары и/или услуги, полученная в результате международная регистрация будет иметь номер первоначальной международной регистрации с добавлением заглавной буквы, ранее использовавшейся в отношении первой уступленной части;

— если все или некоторые уступленные части международной регистрации (каждая из которых зарегистрирована под первоначальным номером с добавлением буквы) подверглись слиянию, но уступленные части не охватывают одни и те же товары и/или услуги, полученная в результате международная регистрация будет иметь номер первоначальной международной регистрации с добавлением следующей заглавной буквы (в алфавитном порядке), ранее не использовавшейся в сочетании с номером соответствующей международной регистрации.

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

69.01 Действие изменения в праве собственности международной регистрации в отношении определенной Договаривающейся стороны регулируется законодательством этой Договаривающейся стороны. В частности, если изменение в праве собственности относится только к части товаров и услуг, указанная Договаривающаяся сторона имеет право отказать в признании действия изменения, если товары и услуги, включенные в передаваемую часть, сходны с теми, которые остаются зарегистрированными на имя владельца. Эта возможность специально огово-

рена в статье 9^{ter}(1) Соглашения. Это может быть осуществлено, если правопреемник является юридическим или физическим лицом, которое в соответствии с законодательством этой Договаривающейся стороны не имеет права на владение знаками. Это может быть осуществлено и вследствие того, что законодательство соответствующей Договаривающейся стороны не позволяет производить передачу, которая, по ее мнению, будет иметь такой характер, что возможно введение в заблуждение.

*Правило 27(4)
(a)—(c)*

69.02 Ведомство указанной Договаривающейся стороны, которое уведомлено Международным бюро об изменении в праве собственности, затрагивающем ее, может, таким образом, заявить, что изменение в праве собственности не имеет силы на ее территории. Такое заявление должно быть направлено до истечения 18 месяцев с даты, на которую уведомление об изменении владельца было направлено соответствующему Ведомству. В таком заявлении Ведомство должно указывать основания, по которым изменение в праве собственности не имеет силы, соответствующие основным положениям законодательства, и может ли являться такое заявление предметом пересмотра или обжалования (следует отметить, что если указание соответствующей Договаривающейся стороны регулируется Соглашением, основания, по которым частичное изменение в праве собственности может быть признано как не имеющее силы, ограничиваются основаниями, указанными в статье 9^{ter}(1) Соглашения). Ведомство уведомляет о таком заявлении Международное бюро, которое уведомляет соответственно сторону (владельца или Ведомство) о представлении заявления о внесении записи об изменении и новом владельце.

Правило 27(4)(e)

69.03 Если в заявлении указывается, что оно может быть предметом пересмотра или обжалования, правопреемнику необходимо выяснить в соответствующем Ведомстве срок, установленный для подачи просьбы в отношении такого пересмотра или обжалования, и орган, в который такое обращение следует направить. Ведомство должно уведомить о каком-либо окончательном решении, относящемся к заявлению, Международное бюро, которое уведомляет соответственно сторону (владельца или Ведомство) о представлении заявления о внесении записи об изменении и новом владельце.

*Правило 27(4)
(d) и (e)
A.I. Раздел 18*

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

Правило 32(1)(a)(xi) отдельная международная регистрация таким же образом, как и в отношении записи о частичном изменении владельца (см. пункт В.П.67.01). Соответствующая информация публикуется в Бюллетене.

Правило 27(4)(a) 69.05 Что касается Международного реестра, результатом заявления указанной Договаривающейся стороны о том, что изменение владельца не имеет силы в отношении данной Договаривающейся стороны, является то, что соответствующая международная регистрация остается зарегистрированной на имя стороны, передающей право. Действие такого заявления в том, что касается сторон передачи, однако, является предметом применимого национального законодательства.

ИСПРАВЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЕСТРЕ

Правило 28(1) 70.01 Если Международное бюро считает, что в Международном реестре имеется ошибка, относящаяся к международной регистрации, оно *ex officio* исправляет ее. Оно также исправляет такую ошибку на основании заявления владельца или Ведомства.

70.02 До начала дел в отношении обращения об исправлении ошибки Международное бюро должно убедиться в том, что в Международном реестре действительно содержатся неправильные данные. На практике это осуществляется следующим образом:

(а) если имеется несоответствие между тем, что внесено в Международный реестр, и содержанием документов, поданных в Международное бюро, то есть ошибка была допущена со стороны Международного бюро, ошибка исправляется без дальнейшего обсуждения;

(б) если в Международном реестре имеется очевидная ошибка и запрашиваемое исправление также является очевидным в том смысле, что читатель должен осознавать, что была допущена ошибка и что ничего более не может иметься в виду, кроме того, что было предложено в качестве ее исправления, ошибка исправляется, как только она становится известной Международному бюро;

(с) если в факте, внесенном в Международный реестр, имеется действительная ошибка, например, если внесенные в него имя и адрес владельца или дата или номер базовой регистрации неправильны, либо знак, который является предметом международной регистрации, фактически не является тождественным базовому знаку, это, в общем случае, может быть исправлено; если ошибка является результатом несоответствия между содержанием документов, поданных в Международное бюро, и тем, что было внесено в реестр Договаривающейся стороны, заявление об

исправлении должно быть представлено Ведомством этой Договаривающейся стороны;

(d) в любом другом случае, в частности, если заявление относится к изменению перечня указанных Договаривающихся сторон или перечня товаров и услуг, это не может рассматриваться как исправление ошибки в Международном реестре, если ошибка не была допущена Ведомством, которое представило в Международное бюро документ, содержащий ошибку; заявление об исправлении ошибки такого вида должно, таким образом, быть представлено в Международное бюро соответствующим Ведомством. Если перечень указанных Договаривающихся сторон или перечень товаров и услуг, в том виде как это внесено в Международный реестр, соответствует тому, что было представлено заявителем, владельцем или его представителем в соответствующее Ведомство, это не является ошибкой в Международном реестре. Из этого следует, что ошибки, допущенные заявителем, владельцем или представителем в перечне указанных Договаривающихся сторон или в перечне товаров и услуг, не могут быть исправлены в соответствии с правилом 28.

Правило 28(4) 70.03 С 1 апреля 2002 года ошибка, которая приписывается какому-либо Ведомству и исправление которой затрагивает права, вытекающие из международной регистрации, может быть исправлена только в том случае, если Международное бюро получило заявление об исправлении ошибки в течение девяти месяцев с даты публикации в Международном реестре записи, которая подлежит исправлению. Этот срок не применим к ошибкам, сделанным Международным бюро, поскольку документ, на котором основывалась запись, содержащая ошибку, уже находится в распоряжении Международного бюро. Он также не применим в отношении не материально-правовых ошибок, таких как ошибки в имени или адресе владельца, либо очевидных ошибок в перечне товаров и услуг.

Правило 28(2) 70.04 Если ошибка в Международном реестре была исправлена, Международное бюро уведомляет владельца и одновременно Ведомства указанных Договаривающихся сторон, в отношении которых исправление имеет силу. Кроме того, если Ведомство, которое обращалось об исправлении ошибки, не является Ведомством указанной Договаривающейся стороны, в отношении которой действует исправление, Международное бюро информирует также и это Ведомство. Исправление также публикуется в Бюллетене.

Правило 32(1)(a)(ix)

Отказ вследствие внесения исправления

Правило 28(3) 71.01 Любое уведомленное таким образом Ведомство может заявить в уведомлении, направленном Международному

бюро, о том, что оно не может или не может более предоставлять охрану международной регистрации в исправленном виде. Это может быть осуществлено 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, как о ней было первоначально уведомлено соответствующее Ведомство.

71.02 Статья 5 Соглашения и Протокола, статья 9*sexies* Протокола и правила с 16 по 18*ter* применяются *mutatis mutandis* к уведомлению об отказе в исправлении и, в частности, к срокам для уведомления о таком отказе (см. пункты с В.П.18.01 по 18.12). Такие сроки отсчитываются с даты направления уведомления об исправлении.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЕСТР

72.01 Никакие другие изменения, затрагивающие знак, который является предметом международной регистрации, не могут быть внесены в Международный реестр (см., однако, ниже по тексту раздел, озаглавленный «Факты в Договаривающихся сторонах, затрагивающие международные регистрации», в отношении записи таких фактов в Международный реестр).

72.02 В частности, отсутствует положение относительно того, что знак, внесенный в Международный реестр, может быть изменен каким-либо образом или во время продления действия, или в любое другое время. Если владелец желает получить охрану знака в виде, который даже немного отличается от внесенного в реестр, он должен подавать новую международную заявку. Это верно даже для случаев, когда было получено разрешение на внесение изменений в знак в базовой заявке, регистрации, полученной на основе базовой заявки, или базовой регистрации, в зависимости от случая (если такое изменение является возможным в соответствии с законодательством Договаривающейся стороны, Ведомство которой является Ведомством происхождения). Это не означает, что если владелец использует в настоящее время знак в том виде, который отличается от знака, внесенного в Международный реестр, ему необходимо подавать новую международную заявку. Он может полагаться на статью 5С(2) Парижской конвенции, в соответствии с которой использование знака в такой форме, которая отличается от зарегистрированной лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера этого знака, не влечет за собой признания недействительности и не ограничивает охрану международной регистрации в указанных Договаривающихся сторонах.

72.03 Нельзя расширять перечень товаров и услуг в международной регистрации. Если владелец желает получить охрану в отношении дополнительных товаров и услуг, он должен подать новую международную заявку. Это верно даже для случаев, когда эти товары и услуги содержатся в базовой заявке или базовой регистрации, то есть они могли бы быть включены в первоначальную международную заявку, но были опущены.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Р Статья 6(1) 73.01 В соответствии с Протоколом регистрация знака в
Р Статья 7(1) Международном бюро производится на 10 лет. Затем имеется возможность продления срока действия на последующие 10 лет при условии уплаты установленных пошлин.

А Статья 6(1) 73.02 В соответствии с Соглашением регистрация знака про-
А Статья 7(1) изводится на 20 лет, а затем имеется возможность продления срока
Правило 10 действия на последующие 20 лет, при условии уплаты установ-
Правило 30(4) ленных пошлин. *Однако в соответствии с Инструкцией пошлина должна быть уплачена двумя платежами, осуществляемыми за 10 лет.* Требования и положения, касающиеся уплаты второго платежа, являются такими же, как и в случае продления срока действия. Таким образом, для практических целей проще рассматривать второй платеж в качестве пошлины за продление срока действия.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОТКАЗА ИЛИ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Правило 30(2)(b) 74.01 Если в Международный реестр внесена запись об отказе, касающаяся конкретной Договаривающейся стороны, в отношении всех соответствующих товаров и услуг, охваченных международной регистрацией, владелец тем не менее может потребовать продление срока действия его международной регистрации в отношении этой Договаривающейся стороны. Уплата пошлин за продление срока действия должна, однако, сопровождаться специальным заявлением о том, чтобы была сделана запись о продлении срока действия в отношении этой Договаривающейся стороны. Причиной, позволяющей осуществить продление срока действия в отношении Договаривающейся стороны, которая вынесла решение об отказе, состоит в том, что на момент осуществления продления срока действия юридические или административные процедуры в отношении такого отказа все еще могут быть не завершены. Права владельца должны быть защищены в случае, если отказ является предметом апелляции и окончательное решение не вынесено на дату осуществления продле-

ния срока действия. Указанная Договаривающаяся сторона, которая вынесла решение об отказе, конечно же, вольна в принятии решения относительно действия на своей территории такого продления.

Правило 19(1)

Правило 30(2)(с)

74.02 Ситуация в отношении признания недействительности является иной, поскольку внесение записи о признании недействительности в Международный реестр должно означать, что признание недействительности более не является предметом обжалования. Таким образом, действие международной регистрации не может быть продлено касательно Договаривающейся стороны, в отношении которой была внесена запись о полном признании недействительности. Не может быть продлено действие регистрации и касательно Договаривающейся стороны, в отношении которой была внесена запись об отказе от охраны. В случае частичного признания недействительности, ограничения перечня товаров и услуг в отношении конкретной Договаривающейся стороны или частичного аннулирования в отношении всех Договаривающихся сторон не может быть осуществлено продление срока действия в отношении тех товаров и услуг, к которым относится недействительность, ограничение или аннулирование.

***МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ДО ВСТУПЛЕНИЯ
В ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ***

75.01 В случае международной регистрации, осуществленной до вступления в действие Общей инструкции (то есть 1 апреля 1996 года):

Правило 40(2)(с)

— если пошлина была уплачена за 20 лет, до истечения указанного периода не требуется уплата других пошлин (за исключением случая подачи последующего указания, см. ниже); затем, в соответствии с Общей инструкцией, подлежит уплате пошлина за продление срока действия (на 10 лет);

— если пошлина была уплачена как первый платеж за 10 лет, а часть пошлины за оставшуюся часть 20-летнего периода не была уплачена до вступления в силу Общей инструкции, пошлина за продление срока действия, в соответствии с Общей инструкцией, подлежит уплате по истечении первого 10-летнего периода.

Правило 40(3)

75.02 Если после вступления в силу Общей инструкции было подано последующее указание в отношении международной регистрации, по которой необходимая пошлина была уплачена за 20 лет, а дата начала действия последующего указания приходится на первые 10 лет этого периода, добавочная или индивидуальная пошлина, уплаченная на момент последующего указания,

покрывает только период до окончания первых 10 лет. В конце этого периода следует осуществить последующую уплату добавочной или индивидуальной пошлины в отношении Договаривающейся стороны, имеющей отношение к данному последующему указанию. Процедура, касающаяся уплаты этих пошлин, является такой же, как и в случае обычного продления срока действия (см. пункты с В.П.76.01 по 76.04).

ПРОЦЕДУРА ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

А Статья 7(4) 76.01 За шесть месяцев до истечения каждого 10-летнего срока охраны Международное бюро посредством направления неофициального извещения напоминает владельцу международной регистрации или его представителю (если таковой имеется) о точной дате окончания срока действия. Однако если владелец (или представитель) не получают такого неофициального извещения, это не является оправданием несоблюдения срока, установленного для уплаты надлежащей пошлины. Неофициальное извещение содержит перечень всех указанных Договаривающихся сторон, в отношении которых в Международный реестр не была внесена запись о полном отказе или признании недействительной либо в отношении отказа от охраны.

Р Статья 7(3)
Правило 29

Статья 7(2) 76.02 Поскольку продление рассматривается как простая пролонгация срока охраны международной регистрации при условии уплаты необходимых пошлин, оно не может содержать каких-либо изменений в отношении международной регистрации в ее самом последнем виде, то есть на момент истечения текущего срока действия охраны. Таким образом, никакие изменения имени или адреса владельца или перечня товаров и услуг не могут быть осуществлены как часть процедуры продления срока действия. Все такие изменения, которые владелец желает внести в Международный реестр при продлении срока действия, должны быть отдельно направлены в Международное бюро в соответствии с применимыми процедурами. Они будут включены во вносимые при продлении срока действия данные только в том случае, если они внесены в Международный реестр не позднее даты окончания действия международной регистрации.

Правило 30(2)(a) 76.03 Международная регистрация, однако, может быть продлена и в отношении только некоторых Договаривающихся сторон, ранее охваченных действием регистрации. Это не рассматривается как изменение, которое в соответствии со статьей 7(2) Соглашения и статьей 7(2) Протокола не может быть включено в продление срока действия. В данном случае уплата пошлины должна сопровождаться заявлением, перечисляющим

Договаривающиеся стороны, в отношении которых запись о продлении не вносится.

76.04 Система электронного продления срока действия международных регистраций находится на сайте ВОИС и доступ к ней имеется через подраздел *Бланки (Forms)* (<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>), а также *Услуги в режиме онлайн (Online Services)* (<http://www.wipo.int/madrid/en/services/>) на странице Мадридской системы (Madrid System). Официальный бланк для продления действия международной регистрации не предусмотрен. Продление может быть осуществлено посредством какого-либо сообщения, в котором приводится необходимая информация (номер (номера) соответствующей международной регистрации и цель платежа). Однако пользователь может счесть для себя удобным использование факультативного бланка (ММ11), который направляется Международным бюро владельцу и его представителю вместе с неофициальным извещением об окончании срока действия. Этот бланк предусмотрен для указания:

- номера международной регистрации, подлежащей продлению срока действия;
- имени владельца, которое должно быть таким же, как оно внесено в Международный реестр;
- Договаривающихся сторон, в отношении которых испрашивается продление срока действия, включая Договаривающиеся стороны, в отношении которых в Международный реестр внесена запись о полном отказе;
- подписи владельца или представителя либо Ведомства, через которое представлено заявление о продлении срока действия;
- уплаченной пошлины и способа ее платежа или инструкций о списании требуемой величины пошлины со счета, открытого в Международном бюро.

ПОШЛИНА ЗА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

Правило 30(1)

77.01 Пошлина, подлежащая уплате за продление действия международной регистрации включает:

*Р Статья
9sexies*

- основную пошлину;
- индивидуальную пошлину за указание каждой Договаривающейся стороны, которая сделала соответствующее заявление (см. пункт В.П.07.86) и указание которой осуществлено в соответствии с Протоколом, за исключением случаев, когда Договаривающаяся сторона является государством, связанным (также) Соглашением и Ведомство происхождения является Ведомством государства, связанного (также) Соглашением (в отношении такого указания подлежит уплате добавочная пошлина);
- за каждую указанную Договаривающую сторону, в отно-

шении которой индивидуальная пошлина не подлежит уплате, добавочную пошлину;

— за каждый класс товаров и услуг свыше третьего дополнительной пошлину; однако, если *все* указанные Договаривающиеся стороны являются сторонами, в отношении которых подлежит уплате индивидуальная пошлина, дополнительные пошлины не уплачиваются.

Р Статья
9sexies(1)(b)

77.02 В соответствии со статьей 9sexies(1)(b) Протокола индивидуальная пошлина подлежит уплате, если соответствующая Договаривающаяся сторона предпочла получение индивидуальных пошлин, а указание Договаривающейся стороны регулируется Протоколом. Может случиться, что имеет место изменение применимого договора, регулирующего указание, вследствие внесения записи об изменении в праве собственности, и это может оказать влияние на пошлину, уплачиваемую за продление срока действия (см. пункт В. II.62.01). Если, например, договор, регулирующий указание, изменился с Протокола на Соглашение, то при продлении срока действия международной регистрации вместо возможной индивидуальной пошлины уплате подлежит добавочная пошлина в отношении указанной Договаривающейся стороны. Обратное может иметь место, если изменение применимого договора состоит в изменении с Соглашения на Протокол. Следует отметить, что также может иметь место изменение в обязанности уплачивать индивидуальную пошлину вследствие внесения записи об изменении в праве собственности, даже если *не* было изменения применимого договора.

Правило 30(1)

Правило Ibis
А Статья 7(5)
Р Статья 7(4)

77.03 Напомним, что статья 9sexies(1)(b) Протокола предусматривает приостановление обязанности уплаты индивидуальных пошлин во взаимоотношениях между государствами, которые являются участниками одновременно Соглашения и Протокола. Таким образом, если государство, чье Ведомство является Ведомством происхождения, является участником обоих договоров и международная заявка содержит указание Договаривающейся стороны, которая также связана двумя договорами, то, несмотря на тот факт, что последняя могла сделать выбор в отношении применения индивидуальных пошлин, а соответствующее указание является указанием, регулируемым Протоколом, в силу статьи 9sexies(1)(b) в отношении этой Договаривающейся стороны уплате подлежат только стандартные пошлины. Если запись об изменении в праве собственности внесена должным образом в отношении этой международной регистрации и новый владелец заявляет о своем праве о внесении о нем записи как о владельце в отношении Договаривающейся стороны, которая связана только Протоколом, то, пока не произошло изменение

договора, регулирующего соответствующее указание — то есть указание, которое все еще регулируется Протоколом, — будет иметь место изменение в режиме пошлины, уплачиваемой за продление срока действия международной регистрации. Тогда как ранее применялось приостановление действия, предусмотренное в статье 9sexies(1)(b), в дальнейшем за продление срока действия уплате подлежит индивидуальная пошлина.

77.04 Для расчета величины пошлины за продление срока действия международной регистрации может быть использован калькулятор, имеющийся на сайте ВОИС на странице *Товарные знаки / Мадридская система (Trademarks / Madrid System)* по адресу: <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>.

77.05 Пошлина должна быть уплачена Международному бюро самое позднее на дату окончания срока действия. Любой платеж, полученный Международным бюро ранее, чем за три месяца до надлежащей даты, рассматривается как полученный за три месяца до этой даты. Платеж может быть осуществлен вплоть до истечения шести месяцев после даты, на которую должно было быть осуществлено продление, при условии уплаты добавочного сбора (величина которого составляет 50 % от основной пошлины за продление срока действия).

Правило 34(7)(d) 77.06 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 ранее, чем за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление, применяется пошлина, которая действовала на дату платежа;

— если платеж был осуществлен ранее, чем за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление, платеж рассматривается как полученный за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено продление, и применяется пошлина, которая действовала за три месяца до даты, на которую должно быть осуществлено такое продление;

— если пошлина за продление срока действия уплачивается после даты, на которую оно должно быть осуществлено, применяется пошлина, которая действовала на дату, на которую должно быть осуществлено продление.

77.07 Пошлины могут быть уплачены владельцем непосредственно в Международное бюро. Однако если Ведомство Договаривающейся стороны соглашается на сбор и пересылку таких пошлин, уплата пошлин может быть осуществлена через это Ве-

домство. Однако от владельца нельзя требовать осуществления уплаты через Ведомство.

77.08 Следует отметить, что электронный интерфейс (“E-Renewal”), предназначенный для продления срока действия международных регистраций, имеется на сайте ВОИС на странице «Мадридская система» (Madrid System) по адресу: https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp. Уплата пошлины за продление срока действия может быть осуществлена кредитной картой или с открытого в ВОИС текущего счета (см. пункт А.05.01).

Статья 8(1)

77.09 Если Ведомство происхождения соглашается на сбор пошлины за продление срока действия и ее пересылку в Международное бюро, такое Ведомство может установить по своему усмотрению и взимать в свою пользу при оказании такой услуги сбор за обработку.

Пошлина за продление срока действия вследствие изменения применимого договора

*Правило 1bis
Р Статья
8(7)*

78.01 Может иметь место изменение договора, применяемого к *внесенной записи* указания Договаривающейся стороны, связанной одновременно Соглашением и Протоколом (см. пункты с А.02.26 по 02.31). В зависимости от того, сделала ли Договаривающаяся сторона заявление об индивидуальных пошлинах в соответствии со статьей 8(7) Протокола, может иметь место изменение в размере пошлины, уплачиваемой за продление срока действия вследствие изменения применимого договора (см. также пункт А.04.21).

Недоплата пошлин

Правило 30(3)(a)

79.01 Если сумма полученных пошлин меньше требуемой величины 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)(b)

79.02 Если по истечении шестимесячного срока с даты, на которую должно быть осуществлено продление, сумма полученных пошлин все еще меньше требуемой суммы (включая добавочный сбор за позднюю уплату), запись о продлении срока действия не вносится. Международное бюро возмещает полученную сумму стороне, осуществившей платеж, и уведомляет об этом владельца и его представителя.

Правило 30(3)(c) 79.03 Однако у правила, которое было пояснено выше, имеется исключение. Если уведомление, упомянутое в пункте В.П.79.01, было направлено менее чем за три месяца до истечения шестимесячного срока и размер уплаченной пошлины на конец данного срока составляет по крайней мере 70 % от установленной пошлины, 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.

79.04 В случае недоплаты установленной пошлины владелец может вместо доплаты необходимой суммы обратиться с просьбой об изъятии некоторых Договаривающихся сторон, снижая этим требуемую сумму уплаты. Однако такое обращение должно быть сделано в пределах срока, в течение которого недостающая сумма пошлины должна быть уплачена.

Внесение записи о продлении срока действия регистрации; уведомление, свидетельство и публикация

Правило 31(1) 80.01 Международное бюро вносит запись о продлении срока действия в Международный реестр на ту дату, на которую это продление должно быть осуществлено, даже если требуемые за продление пошлины уплачивались в течение льготного периода, равного шести месяцам, после даты, на которую продление должно быть осуществлено.

Правило 31(2) 80.02 Дата вступления продления в силу является одной и той же для всех указаний, содержащихся в международной регистрации, независимо от даты, на которую запись о таких указаниях была внесена в Международный реестр.

Правило 31(3) 80.03 Если продление срока действия международной регистрации было осуществлено, Международное бюро уведомляет об этом Ведомства соответствующих указанных Договаривающихся сторон и высылает владельцу свидетельство.

Правило 31(4)(b) 80.04 Если продление срока действия международной регистрации не было осуществлено в отношении определенной указанной Договаривающейся стороны, Международное бюро уведомляет об этом соответствующее Ведомство.

Правило 32(1)(a)(iv) 80.05 Если продление срока действия международной регистрации было осуществлено, соответствующая информация, касающаяся продления, публикуется в Бюллетене. Такая публика-

ция имеет действие как повторная публикация международной регистрации в том виде, в котором она имеет место после продления.

Правило 6(3)
Правило 40(4)

80.06 Вообще говоря, внесение записи и публикация осуществляется на английском, французском и испанском языке. Однако для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи первого последующего указания:

— если заявка регулируется исключительно Соглашением, французский язык будет продолжать являться единственным языком внесения записи о продлении срока действия.

— если заявка регулируется полностью или частично Протоколом, английский и французский языки будут продолжать являться языками продления срока действия.

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи последующего указания:

— если заявка регулируется исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык будет продолжать являться единственным языком внесения записи о продлении срока действия. (Регистрации, полученные на основании заявок, поданных в течение этого периода, и регулируемые полностью или частично Протоколом, получают полный трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года и, следовательно, запись о продлении срока действия будет осуществлена на всех трех языках (см. также пункты с В.І.07.01 по 07.07).)

80.07 Ведомство, которое уведомляется о продлении (или непродлении) срока действия международной регистрации, не предпринимает никаких других действий кроме внесения записи об этом для своего внутреннего пользования.

Дополнительное продление срока действия

81.01 Если срок действия международной регистрации был продлен в отношении только некоторых указанных Договаривающихся сторон, а владелец после даты, на которую продление должно быть осуществлено, принимает решение о продлении данной регистрации в отношении указанных Договаривающихся сторон, не охваченных уже осуществленным продлением, он может сделать это посредством так называемого «дополнительного продления» при условии, что шестимесячный льготный период (см. пункт В.ІІ.77.05) еще не истек. В таком случае подлежат уплате базовая пошлина, добавочная или индивидуальная пошлина в отношении соответствующей Договаривающейся стороны и сбор, упомянутый в пункте В.ІІ.77.05.

НЕПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

82.01 Если действие международной регистрации не было продлено (поскольку владелец не уплатил пошлину за продление срока действия или поскольку величина уплаченной пошлины являлась недостаточной), ее действие прекращается с даты окончания предыдущего срока охраны. (Это также верно и в случае последующих указаний, в отношении которых надлежащая вторая часть пошлины за 10 лет — см. пункт В.П.75.02 — не была уплачена).

Правило 31(4)(a) 82.02 Если действие международной регистрации не было продлено, об этом факте уведомляются Ведомства указанных Договаривающихся сторон и осуществляется публикация в Бюллетене. Публикация просто содержит указание номера международной регистрации и даты, на которую продление должно было быть осуществлено. Уведомление и публикация не осуществляются до тех пор, пока имеется какая-либо возможность продления действия международной регистрации, то есть уведомление и публикация осуществляются по истечении шестимесячного срока после даты, на которую продление должно быть осуществлено (в течение данного периода продление действия является возможным при условии уплаты добавочного сбора). Если продление было аннулировано вследствие недоплаты установленной пошлины за продление (см. пункты с В.П.79.02 по 79.04), данный факт также подлежит публикации в Бюллетене.

82.03 Если требуемая для продления пошлина не была уплачена на дату, на которую это продление должно быть осуществлено, ни запись о последующем указании, ни запись об изменении не могут быть внесены в Международный реестр в течение шестимесячного срока с даты, на которую продление должно быть осуществлено, в пределах которого остается возможность продления при условии уплаты дополнительного сбора. Только после того как запись о продлении была внесена в Международный реестр, запись о последующем указании или изменении может быть внесена в Реестр.

ЗАВИСИМОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЗАВИСИМОСТИ

83.01 В течение пяти лет с даты международной регистрации охрана, полученная в результате международной регистрации, остается зависимой от знака, который был зарегистрирован или заявлен на регистрацию в Ведомство происхождения (базовая за-

явка, регистрация, полученная на ее основе или базовая регистрация). Охрана, полученная на основе международной регистрации, не может более осуществляться, если, или в той степени, в какой базовая регистрация или регистрация, полученная на основе базовой заявки, явилась предметом аннулирования, отказа от охраны, признания недействительной или прекращения действия, либо если базовая заявка явилась предметом окончательного решения об отказе или была отозвана в течение пятилетнего срока или в результате действия, начатого в течение этого срока.

83.02 Данная зависимость является абсолютной и действует вне зависимости от причин, по которым базовая заявка была отклонена или отозвана, либо было прекращено предоставление, полное или частичное, правовой охраны базовой регистрации. Процедура, в соответствии с которой действие международной регистрации может быть отменено в отношении всех стран, в которых она подлежала охране, осуществленный посредством единого действия, направленного на аннулирование или прекращение действия базовой регистрации, обычно известен под термином «центральная атака».

83.03 В рамках Протокола для владельца, который принимает решение основывать свою международную регистрацию на заявке в Ведомство происхождения, возрастает риск потери охраны в результате того, что базовая заявка прекратит свое действие. Это не является результатом «центральной атаки» в том смысле, что данное действие не инициировано 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, противопоставленных в ходе проведения *ex officio* 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 направление обращения в Международное бюро относительно либо полного, либо частичного прекращения действия международной регистрации.

83.04 Для того чтобы смягчить последствия пятилетнего срока зависимости в рамках Мадридской системы, Протокол предусматривает для владельца международной регистрации, действие которой было отменено вследствие прекращения действия базовой заявки, регистрации, основанной на ней или базовой регистрации, возможность осуществить в течение трех месяцев с даты

отмены действия международной регистрации, внесенной в Международный реестр, регистрацию этого знака в Ведомствах всех Договаривающихся сторон, указанных в соответствии с Протоколом, в которых действовала международная регистрация. Национальные и региональные заявки, полученные в результате этого так называемого «преобразования», рассматриваются, как если бы они были поданы на дату осуществления первоначальной международной регистрации. (Для получения более подробной информации см. пункты с В.П.88.01 по 88.07.)

83.05 Хотя международная заявка должна быть подана лицом, которое является владельцем национальной или региональной регистрации либо заявки, на которой она основывается, действие международной регистрации не затрагивается, если она и национальная или региональная регистрация или заявка впоследствии становится принадлежащей другим лицам. Не имеет даже значения, была ли передана национальная или региональная заявка или регистрация лицу, которое не может являться владельцем международной регистрации. Однако, поскольку международная регистрация продолжает зависеть от прекращения действия базового знака, владелец международной регистрации подвергается риску, если в течение пятилетнего срока зависимости он более не контролирует базовый знак (см. пункты с В.П.88.01 по 88.07).

Статья 6(2)

83.06 По окончании пятилетнего срока зависимости международная регистрация становится независимой от базового знака (с учетом пунктов с В.П.84.01 по 84.03). Следует отметить, что не существует отдельной зависимости в отношении последующих указаний; единственным сроком зависимости является срок, который начинается с даты международной регистрации.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОЙ ЗАЯВКИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ

Статья 6(3)

84.01 Охрана, возникающая в результате международной регистрации, не может более предоставляться, если до истечения пяти лет с даты международной регистрации базовая заявка или регистрация, полученная на ее основе, либо базовая регистрация более не имеет правовой охраны, поскольку:

- она была отозвана;
 - она прекратила действие;
 - от нее был осуществлен отказ; или
 - она являлась предметом окончательного решения об отказе, отмены, аннулирования или признания недействительной.
- Если прекращение действия базовой заявки, регистрации, ос-

нованной на ней, или базовой регистрации осуществляется только в отношении некоторых товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, охрана международной регистрации соответственно ограничивается.

84.02 В соответствии с Соглашением данное положение применимо также в случаях, когда правовая охрана прекращается позднее вследствие возбуждения судебного дела, начатого до истечения пятилетнего срока. Протокол содержит более детальное положение, которое принимает в расчет возможность применимости к базовой заявке этих правил в случаях, если:

— апелляция, поданная в пределах пятилетнего срока на решение об отказе по базовой заявке,

— судебное дело, направленное на отзыв базовой заявки или отмену действия, аннулирование или признание недействительной регистрации, полученной на основе базовой заявки или базовой регистрации, начатое в пределах пятилетнего срока, или

— возражение по базовой заявке, поданное в пределах пятилетнего срока,

в результате приводят по истечении пятилетнего срока, в зависимости от случая, к окончательному решению об отказе в охране, аннулированию или признанию недействительной либо отзыву базовой заявки, регистрации, полученной на ее основе, или базовой регистрации.

84.03 Более того, эти же правила применимы и в рамках Протокола, если базовая заявка отзывается или регистрация, основанная на ней, является предметом отказа от охраны по истечении пятилетнего срока, в случае если на время отзыва или отказа от охраны заявка или регистрация являлась предметом одной из процедур, упомянутых в предыдущем пункте, причем такие процедуры были начаты до окончания пятилетнего срока. Данное положение не позволяет владельцу международной регистрации препятствовать действию центральной атаки, если его базовая заявка, регистрация, полученная на ее основе, или базовая регистрация подпадает под действие центральной атаки в пределах пятилетнего срока зависимости, посредством его отказа от этой заявки или регистрации после окончания данного срока, но до того, как Ведомство или суды вынесут окончательное решение по данному вопросу.

ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ

Правило 22(1)(a) 85.01 Если базовая заявка, основанная на ней регистрация или базовая регистрация прекращает свое действие в течение пя-

титетного срока зависимости, Ведомство происхождения уведомляет Международное бюро о следующих фактах и решениях:

— по базовой заявке вынесено *ex officio* решение об отказе до истечения пяти лет с даты международной регистрации, либо такой отказ становится окончательным (например, после обжалования) по истечении этого срока;

— по базовой заявке вынесено решение об отказе в результате возражения, поданного до истечения этого пятилетнего срока, вне зависимости от того, стал ли или нет такой отказ окончательным до истечения этого срока;

— базовая заявка была отозвана после подачи заявления до окончания 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 по истечении этого срока;

— базовая регистрация (или регистрация, полученная на основе базовой заявки) явилась предметом отказа от охраны, аннулирования, прекращения действия или признана недействительной после обращения, осуществленного (владельцем, либо третьей стороной) до окончания пятилетнего срока, даже если отказ от охраны, аннулирование, прекращение действия или признание недействительности вступает в силу или становится окончательным только по истечении этого срока;

— базовая регистрация (или регистрация, полученная на основе базовой заявки) прекратила действие (например, вследствие неуплаты пошлины за продление) до окончания пятилетнего срока, даже если решение, касающееся прекращения действия, становится окончательным только после истечения данного срока.

Правило 22(1)(a) 85.02 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:

— заявка номер [###] получила отказ решением [название Ведомства], датированным [дата]; установленный срок для подачи апелляции на это решение истекает [дата];

— заявка номер [###] была отозвана после подачи заявления, датированного [дата];

— регистрация номер [###] прекратила действие на [дата]; срок, в течение которого регистрация может быть восстановлена, истекает [дата];

— решением [название суда], датированным [дата], регистрация номер [###] была отменена с [дата]; установленный срок для подачи апелляции на это решение истекает [дата].

Для Ведомства происхождения отсутствует необходимость сообщать в Международное бюро основания для отказа или другого решения.

*Правило
22(1)(a)(iv)*

85.03 Если эти факты и решения затрагивают только некоторые товары и услуги, охватываемые международной регистрацией, уведомление должно содержать указание на те товары и услуги, которые затрагиваются ими, или те товары и услуги, которые ими не затрагиваются. Обязанность Ведомства происхождения об уведомлении относится к *релевантным* фактам и решениям; таким образом, если отказ, отзыв, аннулирование и так далее касается базовой заявки, полученной на ее основе регистрации или базовой регистрации только в отношении товаров и услуг, которые не охватываются международной регистрацией, то уведомление не подлежит направлению в Международное бюро.

Правило 6(2)

85.04 Вообще говоря, уведомление может быть на английском, французском или испанском языке, по выбору Ведомства, направляющего сообщение. Однако для всех международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи первого последующего указания:

— если уведомление регулируется исключительно Соглашением, французский язык будет продолжать являться единственным языком уведомления.

*Правило
6(2)(b)(i)*

— если уведомление регулируется полностью или частично Протоколом, английский и французский язык будут продолжать являться языком уведомления.

Правило 40(4)

В отношении международных регистраций, полученных на основе заявок, поданных между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года, при рассмотрении вопроса о внесении записи последующего указания:

— если уведомление регулируется исключительно Соглашением, то, как и выше, французский язык будет продолжать являться единственным языком уведомления. (Регистрации, полученные на основании заявок, поданных в течение этого периода, не регулируются полностью или частично Протоколом, полностью получают трехязычный режим после введения испанского языка с 1 апреля 2004 года (см. также пункты с В.І. 07.01 по 07.07)).

85.05 Уведомление не должно направляться до тех пор, пока не станет ясно, что возможность пересмотра решения о прекра-

щении действия отсутствует (см. также следующий пункт). Например, в случае административного или судебного решения уведомление не подлежит направлению до тех пор, пока не будет принято решение по какой-либо апелляции или пока не истечет срок, установленный для подачи апелляции. В частности, в случае прекращения действия регистрации, основанной на базовой заявке, или прекращения действия базовой регистрации вследствие неуплаты пошлины за продление уведомление не подлежит направлению до тех пор, пока не истек льготный срок, предусмотренный для более поздней уплаты или для обращения о восстановлении действия регистрации.

Правило 22(1)(b) 85.06 Однако, если Ведомство происхождения осведомлено о том, что рассмотрение чего-либо из нижеследующего остается незавершенным на конец пятилетнего срока с даты международной регистрации:

- судебное дело, касающееся базовой регистрации;
- обжалование решения об отказе по базовой заявке;
- обращение в суд или судебное рассмотрение, связанное с отзывом базовой заявки;
- возражение по базовой заявке;
- обращение в суд или судебное рассмотрение, связанное с отменой, аннулированием или признанием недействительной базовой регистрации или регистрации, полученной на основе базовой заявки; оно как можно скорее должно уведомить об этом Международное бюро. Такое уведомление должно ясно указывать на то, что соответствующее дело еще не завершилось принятием окончательного решения.

Правило 22(1)(c) 85.07 Если Ведомство происхождения направило предварительное уведомление, как это упомянуто в предыдущем пункте, Ведомство, как только решение стало окончательным, незамедлительно уведомляет об этом Международное бюро. Если Ведомство сразу не уведомляется о таком решении (если, например, решение выносится судом или аналогичным органом), Ведомство должно уведомлять Международное бюро сразу же после того, как оно будет осведомлено о таком решении. Например, Ведомство может быть информировано о решении владельцем или другой стороной, участвовавшей в данном рассмотрении.

Статья 6(4) 85.08 Если это применимо, Ведомство происхождения обращается в Международное бюро с просьбой о прекращении действия международной регистрации, в применимой степени (то есть касательно тех товаров и услуг, в отношении которых базовая заявка, полученная на ее основе регистрация или базовая регистрация прекратила действие).

85.09 Для Ведомства, конечно же, имеется возможность уведомления Международного бюро, только если оно осведомлено о соответствующем деле. Это имеет место, если дело рассматривается в Ведомстве или апелляция подана на решение Ведомства. Для Ведомства не является необходимым быть осведомленным о рассмотрении дела, инициированного третьей стороной в суде. Однако, если решение является таким, что оно негативно влияет на базовую заявку, полученную на ее основе регистрацию или базовую регистрацию и, таким образом, требует прекращения действия международной регистрации, можно ожидать, что сторона, инициировавшая такое действие, обратит на это внимание Ведомства.

Правило 22(2) 85.10 Международное бюро вносит запись в Международный реестр о любом уведомлении и пересылает копию уведомления владельцу и в Ведомства указанных Договаривающихся сторон. Если уведомление требует аннулирования международной регистрации, она будет аннулирована в применимой степени; Международное бюро уведомляет об этом владельца и Ведомства указанных Договаривающихся сторон.

Правило 32(1)(a)(viii) 85.11 Любое аннулирование международной регистрации подлежит опубликованию и внесению записи с указанием даты аннулирования. Аналогично, любое уведомление о том, что дело было начато до окончания пятилетнего срока зависимости и все еще не рассмотрено на конец этого срока, подлежит публикации в Бюллетене.

Правило 32(1)(a)(xi)

85.12 Отсутствует официальный бланк, который Ведомство происхождения могло бы использовать для подачи заявления об аннулировании международной регистрации. Бланк (ММ8), используемый владельцем для аннулирования, *не может* использоваться Ведомством.

85.13 Если уведомление не соответствует требованиям, упомянутым в пунктах с В. II.85.02 по 85.05, Международное бюро информирует Ведомство, которое его направило, о том, что оно не может внести запись об аннулировании до тех пор, пока уведомление не будет приведено в соответствие с требованиями.

***ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЗАВИСИМОСТИ***

Статья 6(3) 86.01 Изменение в праве собственности на международную регистрацию или базовый знак (или и на то, и на другое) в течение

пятилетнего срока зависимости не оказывает влияния на эту зависимость. Международная регистрация остается зависимой от наличия охраны базового знака в Договаривающейся стороне, Ведомство которой является Ведомством происхождения. Таким образом, например, международная регистрация перестает подлежать охране, если действие базовой регистрации или регистрации, полученной на основе базовой заявки, не было продлено либо базовая заявка была отозвана или по ней вынесено Ведомством происхождения решение об отказе, даже если она остается на имя лица, который не является владельцем международной регистрации.

*РАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ СЛИЯНИЕ БАЗОВОЙ ЗАЯВКИ,
ПОЛУЧЕННОЙ НА ЕЕ ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ
ИЛИ БАЗОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ*

Правило 23

87.01 Национальная или региональная заявка или регистрация, на которой основана международная регистрация, может быть разделена на несколько заявок или регистраций посредством распределения между ними товаров и услуг, перечисленных в первоначальной заявке или регистрации, а также несколько базовых заявок или базовых регистраций могут быть подвергнуты слиянию в одну заявку или регистрацию. Если это осуществляется в течение пятилетнего срока зависимости, Ведомство происхождения уведомляет об этом Международное бюро.

Правило 23(1)

87.02 В данном уведомлении следует указывать:
— номер соответствующей международной регистрации; если такого номера еще нет, то вместо него подлежит указанию 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.

Правило 23(3)

87.03 Подобно этому, Ведомство происхождения должно уведомлять Международное бюро о разделении базовой регистрации или слиянии базовых регистраций, либо регистрации (регистраций), полученной на основе базовой заявки (заявок) в течение пятилетнего срока.

*Правило
32(1)(a)(xi)*

87.04 Международное бюро вносит запись об уведомлении в Международный реестр и уведомляет о разделении или слиянии Ведомства указанных Договаривающихся сторон и владельца международной регистрации. Соответствующие данные подлежат публикации в Бюллетене.

87.05 Запись, внесенная в Международный реестр, будет отражать только тот факт, что базовая заявка или базовая регистрация была разделена, либо базовые заявки или базовые регистрации подлежали слиянию. В ней не упоминаются товары и услуги, охваченные каждой заявкой или регистрацией, полученной в результате разделения. Полностью данная информация по этим заявкам и/или регистрациям может быть получена в Ведомстве происхождения.

87.06 Такое разделение или слияние не имеет юридической значимости в отношении международной регистрации. Целью уведомления, направляемого Ведомством происхождения, и внесения о нем записи, направления Международным бюро уведомления и осуществления публикации является только предоставление Ведомствам указанных Договаривающихся сторон и третьим лицам сведений, касающихся ситуации в отношении базового знака в течение периода, когда международная регистрация зависит от него.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

*Р Статья
9quinquies*

88.01 Действие преобразования международной регистрации в одну или более национальных или региональных заявок состоит в том, что заявка, поданная на регистрацию знака, который являлся предметом международной регистрации с указанием этой Договаривающейся стороны, рассматривается этим Ведомством, как если бы она была подана на дату международной регистрации или, если эта Договаривающаяся сторона была указана впоследствии, на дату последующего указания. Если в международной регистрации испрашивался приоритет, то эта национальная или региональная заявка пользуется этим приоритетом.

88.02 Преобразование может быть осуществлено только в том случае, если международная регистрация была аннулирована в отношении всех или некоторых товаров и услуг на основании обращения Ведомства происхождения, как это описано в пунктах с В.П.85.01 по 85.06. Оно не осуществляется, если международная регистрация была аннулирована на основании заявления владельца.

88.03 Преобразование может иметь место в отношении любой из Договаривающихся сторон, на территории которых действовала международная регистрация, то есть в любой из Договаривающихся сторон, в отношении которых международная регистрация не являлась предметом полного отказа, признания недействительной или отказа от охраны.

88.04 В целях применения данных положений национальная или региональная заявка должна быть подана в течение трех месяцев с даты аннулирования международной регистрации. Товары и услуги, перечисленные в заявке, должны охватываться перечнем товаров и услуг в аннулированной международной регистрации (или в аннулированной части международной регистрации) в отношении соответствующей Договаривающейся стороны.

88.05 За исключением специальных положений, касающихся даты, заявка, подаваемая в рамках преобразования, имеет силу обычной национальной или региональной заявки. 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.

88.06 Определение условий такого преобразования в национальную или региональную заявку является делом каждой Договаривающейся стороны. Она может потребовать, чтобы такая заявка соответствовала всем требованиям, которые применимы к национальным или региональным заявкам, подаваемым в данное Ведомство, включая требование, касающееся уплаты пошлин. То есть оно может потребовать уплаты всей заявочной пошлины и других пошлин; или, наоборот, в частности, если соответствующее Ведомство уже получило индивидуальную пошлину в отношении соответствующей международной регистрации, оно может принять решение о снижении размера пошлины в случае получения такой заявки.

88.07 Поскольку возможность преобразования предусмотрена только Протоколом (но не предусмотрена Соглашением), ею можно воспользоваться только в отношении Договаривающейся стороны, указание которой было осуществлено в соответствии с Протоколом.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИМЕНИМОГО ДОГОВОРА

Правило Ibis

89.01 Изменение может иметь место в договоре, применимом к *внесенной записи* указания Договаривающейся стороны, связанной одновременно Соглашением и Протоколом (см. пункты с А.02.26 по 02.31). Поскольку возможность преобразования предусмотрена только в соответствии с Протоколом, владелец получит право испрашивать преобразование при соответствующих обстоятельствах вследствие изменения применимого договора с Соглашения на Протокол.

**ФАКТЫ В ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОНАХ,
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ**

90.01 Последующие пункты относятся к фактам в указанных Договаривающихся сторонах иным, чем отказ в предоставлении охраны, который описан в пунктах с В.П.17.01 по 31.01.

***ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В УКАЗАННОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЕ***

Статья 5(6)

91.01 Решение о признании международной регистрации недействительной на территории Договаривающейся стороны не может быть осуществлено компетентными органами этой Договаривающейся стороны без предоставления владельцу знака возможности защиты своих прав в надлежащее время. Рассмотрение такого дела, касающегося признания недействительности, осуществляется непосредственно между владельцем международной регистрации, стороной, возбудившей дело о признании недействительности, и соответствующим компетентным органом (Ведомством или судом). Для владельца может явиться необходимым назначение местного представителя. Процедура рассмотрения дела полностью регулируется законодательством и практикой соответствующей Договаривающейся стороны.

91.02 Процедуры и материально-правовые нормы законодательства, регулирующие такое признание недействительности, должны быть такими же, как и в случае знака, зарегистрированного Ведомством этой Договаривающейся стороны. Например, действие охраны знака может быть прекращено вследствие того, что владелец не выполнил требований положения законодательства Договаривающейся стороны, касающегося использования знака, или если знак вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или вводит в заблуждение, либо было установлено (например, при рассмотрении иска со стороны третьих лиц или во встречном иске по процедуре нарушения прав), что в охране должно было быть отказано при первоначальном проведении экспертизы указания.

Правило 19

91.03 Если действие международной регистрации признается недействительным (полностью или частично) в указанной Договаривающейся стороне и решение о признании регистрации недействительной не может более быть предметом обжалования, Ведомство этой Договаривающейся стороны должно сообщить Международному бюро соответствующие факты, а именно:

— орган (например, Ведомство или соответствующий суд),

вынесший решение о признании недействительности, дату его вынесения и тот факт, что оно не может более быть обжаловано;

— номер международной регистрации и имя владельца;

— если признание недействительным не касается всех товаров и услуг, то перечень тех из них, которых оно касается (посредством указания либо товаров и услуг, которые более не охватываются регистрацией, либо товаров и услуг, которые все еще ею охватываются);

— дату вынесения решения о признании международной регистрации недействительной и дату его вступления в силу.

Международное бюро вносит в Международный реестр запись о признании регистрации недействительной с указанием даты, содержащейся в уведомлении, и информирует об этом Ведомство происхождения, если это Ведомство информировало Международное бюро о своем желании получать такую информацию, и владельца. Оно также публикует сведения о недействительности в Бюллетене.

*Правило
32(1)(a)(x)*

*Правило
1(xixbis)*

91.04 В Инструкции термин «признание недействительности» означает какое-либо решение компетентного органа (либо административного, либо судебного) указанной Договаривающейся стороны об отмене или аннулировании действия на территории этой Договаривающейся стороны международной регистрации в отношении всех или некоторых товаров или услуг, охватываемых указанием этой Договаривающейся стороны. В силу данных причин Ведомство должно уведомлять не только о дате вынесения решения о признании недействительности, но, если это возможно, и о дате его вступления в силу.

*Правило
19(1)(vi)*

**ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА
РАСПОРЯЖАТЬСЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ**

Правило 20(1)

92.01 С 1 апреля 2002 года область действия данного положения была в значительной мере расширена. Владелец или Ведомство Договаривающейся стороны владельца может информировать Международное бюро о том, что право владельца распоряжаться международной регистрацией было ограничено. Такое ограничение может быть применимо к международной регистрации в целом или в отношении только некоторых указанных Договаривающихся сторон; в последнем случае это должно быть уточнено в информации, направляемой в Международное бюро. Подобно этому, Ведомство указанной Договаривающейся стороны может уведомить Международное бюро о том, что право владельца распоряжаться регистрацией было ограничено, но в этом случае информация может относиться только к ограничению

права на территории этой Договаривающейся стороны. Такая информация должна содержать краткое заявление с изложением основных фактов, касающихся ограничения, — например, что оно является результатом вынесенного судом решения, касающегося ограничения права владельца регистрации распоряжаться активами. 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 источника иного, чем владелец или Ведомство, например, от третьих лиц.

92.02 Примером причины такого ограничения права может быть то, что расширение действия международной регистрации на данную Договаривающуюся сторону было сделано в качестве обеспечения или является предметом вещного права или что имеется судебное решение, касающееся ограничения права владельца регистрации распоряжаться активами. Однако данное положение не применяется в отношении лицензий, которые являются предметом отдельного положения (см. пункты с В.П.93.01 по 99.04).

Правило 20(2) 92.03 Если Международное бюро было уведомлено об ограничении права, в соответствии с данным положением сторона, которая передала информацию, должна также информировать Международное бюро о каком-либо частичном или полном снятии ограничения права.

Правило 20(3) 92.04 Международное бюро вносит в Международный реестр запись о какой-либо полученной информации об ограничении права и его снятии, на дату ее получения, при условии, что она соответствует установленным требованиям, информирует об этом владельца, Ведомство Договаривающейся стороны владельца и соответствующие Ведомства Договаривающихся сторон. *Правило 32(1)(a)(xi)* Информация также публикуется в Бюллетене.

ЛИЦЕНЗИИ

93.01 В некоторых Договаривающихся странах предусматривается на национальном уровне регистрация лицензий в отношении международных знаков, эта регистрация впоследствии имеет такое же правовое действие, как и регистрация лицензии в отношении национального знака. Однако с 1 апреля 2002 года стало возможным вносить запись о таких лицензиях в Международный реестр, освобождая, таким образом, владельцев международных регистраций от необходимости таких действий в Ве-

домстве каждой Договаривающейся стороны, в отношении которой лицензия предоставлена.

Представление заявления

Правило 20bis(1) 94.01 Заявление о внесении записи о лицензии может быть представлено в Международное бюро непосредственно владельцем или через Ведомство Договаривающейся стороны владельца или Договаривающуюся сторону, в отношении которой лицензия предоставлена. Заявление должно быть подписано владельцем или Ведомством, через которое оно представляется. Никакие подтверждающие документы, такие как копии лицензионного соглашения, не подлежат направлению в Международное бюро.

94.02 Лицензиат, который желает, чтобы запись о его лицензии была внесена в Международный реестр, может обратиться в Ведомство своей Договаривающейся стороны о представлении такого заявления. Данное Ведомство может принять все меры, которые оно считает соответствующими, для того чтобы проверить, имеет ли это лицо право на внесение записи о нем как о лицензиате. Международное бюро не может, однако, принять такое заявление от лицензиата (который является лицом неизвестным для Международного бюро), если оно не подписано либо владельцем, либо Ведомством.

Правило

20(bis)(1)(b)

А.І. Раздел 4(f)

94.03 Заявление должно быть представлено на официальном бланке (ММ13) и должно указывать:

- номер соответствующей международной регистрации,
- имя владельца,
- имя и адрес лицензиата, указанные в соответствии с руководством, касающемся имени и адреса заявителя (см. пункты В.П.07.08 и 07.09),
- указанные Договаривающиеся стороны, в отношении которых лицензия предоставлена,
- что лицензия выдана на все товары и услуги, охваченные международной регистрацией, либо на товары и услуги, на которые лицензия предоставлена, сгруппированные по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг.

94.04 Вышеупомянутый перечень основывается на указаниях или элементах, перечисленных в статье 2 Совместных рекомендаций, касающихся лицензий на товарные знаки (Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses), одобренных Генеральной Ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза в сентябре 2004 года¹ и в правиле 10 Инструкции к Сингапур-

¹ Публикация ВОИС № 835.

скому договору о законах по товарным знакам¹. Те указания или элементы, которые не представляются подходящими в рамках внесения записи о лицензиях на международном уровне, не были включены.

*Правило 20
bis(1)(c)*

94.05 Заявление также может указывать:

- если лицензиат является физическим лицом, государством, гражданином которого он является,
- если лицензиат является юридическим лицом, правовой характер этого лица и государство (если применимо, территориальное подразделение в государстве), в соответствии с законодательством которого данное юридическое лицо было организовано,
- что лицензия касается только части территории конкретной указанной Договаривающейся стороны,
- если лицензиат имеет представителя, имя и адрес представителя, указанный в соответствии с Административной инструкцией,
- если лицензия является исключительной лицензией или единственной лицензией, то этот факт²,
- если применимо, продолжительность действия лицензии.

94.06 Перечень в предыдущем пункте содержит дополнительные элементы, которые могут потребовать некоторые указанные Договаривающиеся стороны, в отношении которых выдана лицензия.

94.07 Внесение записи о лицензии является предметом уплаты пошлины, определенной в Перечне пошлин и сборов. Одно заявление может относиться к нескольким международным регистрациям, осуществленным на имя одного и того же владельца, если факты, подлежащие записи (лицензиат, Договаривающиеся стороны и соответствующие товары и услуги) являются одинаковыми, хотя необходимо уплачивать пошлину за каждую международную регистрацию, упомянутую в заявлении.

Несоблюдение правил, применимых к заявлению

*Правило
20bis(2)(a)*

95.01 Если заявление о внесении записи о лицензии не отвечает применимым требованиям, Международное бюро уведомляет об этом владельца и, если заявление было представлено через Ведомство, это Ведомство.

¹ Публикация ВОИС № 259.

² При отсутствии указания на то, что лицензия является исключительной или единственной, можно считать, что лицензия является неисключительной (*заявление о толковании, одобренное Ассамблеей Мадридского союза при принятии правила 20bis*).

Правило 20bis(2)(b) 95.02 Если указанные недостатки не исправлены в течение трех месяцев с даты уведомления Международным бюро о несоблюдении правил, заявление считается прекратившим свое действие и Международное бюро сообщает об этом одновременно владельцу и, если заявление было представлено Ведомством, этому Ведомству и возмещает любые уплаченные пошлины после вычета суммы, соответствующей половине пошлины, стороне, уплатившей эту пошлину.

Внесение записи и уведомление

Правило 20bis(3) 96.01 Если заявление соответствует применимым требованиям, Международное бюро вносит запись о лицензии в Международный реестр на дату получения заявления, соответствующего установленным требованиям, вместе с информацией, содержащейся в заявлении, уведомляет об этом Ведомства указанных Договаривающихся сторон, в отношении которых предоставлена лицензия, и одновременно информирует об этом владельца и, если заявление было представлено через Ведомство, это Ведомство.

Заявление о том, что запись о какой-либо данной лицензии не имеет силы

97.01 Ведомство указанной Договаривающейся стороны, которое было уведомлено Международным бюро о внесении записи о лицензии в отношении этой Договаривающейся стороны, может заявить, что запись о такой лицензии не имеет силы в указанной Договаривающейся стороне. Такое заявление может быть сделано в индивидуальном порядке, если законодательство соответствующей Договаривающейся стороны признает действие лицензий, внесенных в Международный реестр, но в отношении определенной лицензии имеются возражения, например на том основании, что она может ввести в заблуждение.

Правило 20bis(5)

97.02 Заявление должно указывать:

- (i) причины, по которым запись о лицензии не имеет силы,
- (ii) если заявление не затрагивает все товары и услуги, к которым относится лицензия, те из них, которые затрагиваются заявлением, либо те из них, которые не затрагиваются заявлением,
- (iii) соответствующие основные положения законодательства, и
- (iv) может ли такое заявление являться предметом пересмотра или обжалования.

97.03 Заявление должно быть направлено в Международное бюро до истечения 18 месяцев с даты, на которую уведомление о внесении записи о лицензии было направлено соответствующе-

му Ведомству. Международное бюро вносит запись в Международный реестр на дату получения сообщения, соответствующего установленным требованиям, и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая представила просьбу внести запись о лицензии. О любом окончательном решении, касающемся заявления, также уведомляется Международное бюро, которое вносит запись о нем в Международный реестр и уведомляет об этом сторону (владельца или Ведомство), которая представила просьбу внести запись о лицензии.

Заявление о том, что внесение записи о лицензиях в Международный реестр не имеет силы в Договаривающейся стороне

Правило 20bis(6)(a)

98.01 Ведомство Договаривающейся стороны, законодательство которой не предусматривает внесения записи о лицензиях на товарные знаки, может уведомить Генерального директора о том, что внесение записи о лицензиях в Международный реестр не имеет силы в этой Договаривающейся стороне.

Правило 20bis(6)(b)

98.02 Ведомство Договаривающейся стороны, законодательство которой предусматривает внесение записи о лицензиях на товарные знаки, но не признает действия лицензии, запись о которой внесена в Международный реестр, может уведомить Генерального директора о том, что внесение записи о лицензиях в Международный реестр не имеет силы в этой Договаривающейся стороне.

Правило 32(2)(i)

98.03 Любое уведомление, сделанное так, как это описано в предыдущих пунктах, публикуется в Бюллетене. Таким образом, владелец или лицензиат должны сознавать, что просьба о внесении записи о лицензии в отношении Договаривающейся стороны, которая сделала такое уведомление, не имеет юридической силы. Тем не менее Международное бюро осуществляет внесение записи и уведомляет Ведомство соответствующей Договаривающейся стороны. Для этого Ведомства отсутствует необходимость подготавливать заявление, как это описано в пунктах с В.П.97.01 по 97.03, поскольку в силу общего уведомления в соответствии с правилом 20bis(6)(a) или (b) понятно, что данная запись не имеет юридической силы в отношении этой Договаривающейся стороны.

Изменения или отмена записи о лицензии

Правило 20bis(4)

99.01 После внесения записи о лицензии владелец или лицензиат может пожелать изменить некоторые условия лицензии (например, срок ее действия). Заявление должно быть подано на официальном бланке (ММ14). Для этого применимы пункты с В.П.94.01 по 94.05.

99.02 Если в отношении международной регистрации подлежит внесению запись о новом лицензиате, данное заявление рассматривается не как изменение в лицензии, а как заявление о внесении записи о новой лицензии, и оно должно быть подано на бланке ММ13.

99.03 Пункты В.П.94.01 и 94.02 также применимы для заявления об отмене записи о лицензии. Заявление должно быть подано на официальном бланке (ММ15). При получении заявления об отмене записи о лицензии удаляется из Международного реестра. Отмена записи о лицензии производится без уплаты пошлины.

99.04 Если в отношении конкретной международной регистрации внесены записи о нескольких лицензиях, любое заявление об изменении или отмене записи о лицензии должно ясно и недвусмысленно указывать, к какой лицензии относится данное заявление.

ЗАМЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ

Статья 4bis(1) 100.01 Статья 4bis Соглашения и Протокола предусматривает, что знак, являющийся предметом национальной или региональной регистрации в Ведомстве Договаривающейся стороны, при выполнении некоторых условий может быть заменен международной регистрацией этого же знака. Этими условиями являются:

— национальная или региональная регистрация и международная регистрация должны быть осуществлены на имя одного и того же владельца;

— охрана международной регистрации распространяется на эту Договаривающуюся сторону;

— все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, также перечисляются в международной регистрации в отношении этой Договаривающейся Стороны;

— распространение действия международной регистрации на эту Договаривающуюся сторону (которое может являться последующим указанием) вступает в силу после даты национальной или региональной регистрации.

100.02 Более того, особо отмечается, что такое действие не затрагивает каких-либо прав, приобретенных в силу предшествующей национальной или региональной регистрации (например, прав в отношении притязания на приоритет или права преждепользования).

100.03 В каждом конкретном случае владельцу надо самому убедиться в том, что эти условия действительно выполнимы, в частности, в отношении требования о том, что все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной регистрации, должны быть также перечислены в международной регистрации. Вполне понятно, что нет необходимости в том, чтобы в международной регистрации был идентичный перечень товаров и услуг; перечень может быть по объему шире. Однако он не может быть сужен. Более того, используемые в международной регистрации названия должны, по крайней мере, быть эквивалентными по значению.

100.04 Ссылка на международную регистрацию, которой предполагается заменить национальную или региональную регистрацию, не должна восприниматься как означающая, что данная регистрация приостановлена или затрагивается иным образом. Она остается в реестре соответствующей Договаривающейся стороны, и сохраняются все права, связанные с этой регистрацией, до тех пор, пока ее действие продляется владельцем.

Статья 4bis(2) 100.05 От Ведомства, в национальном или региональном реестре которого зарегистрирован знак, требуется после получения заявления от владельца (направленного непосредственно в это Ведомство) сделать отметку в своем реестре о международной регистрации. Это не должно пониматься как обязательное требование для осуществления замены. Текст статьи 4bis(1) ясно предусматривает, что замена будет осуществляться автоматически, без каких-либо необходимых действий со стороны владельца и без внесения какой-либо записи о замене. Однако рекомендуется, в целях информирования третьих лиц, обратиться в Ведомство с просьбой об отметке о международной регистрации в своем реестре.

100.06 Несмотря на осуществление замены национальной или региональной регистрации, в интересах владельца международной регистрации продлевать действие национальной или региональной регистрации в течение пятилетнего срока, в течение которого международная регистрация является зависимой от базовой заявки, регистрации, полученной на ее основе, или базовой регистрации.

Правило 21 100.07 Если Ведомство указанной Договаривающейся стороны на основании заявления владельца в это Ведомство произвело в своем реестре отметку о том, что национальная или региональная регистрация заменена международной регистрацией, то данное Ведомство должно уведомить об этом Международное

Правило
32(1)(a)(xi)

бюро. Такое уведомление должно содержать: номер международной регистрации, дату подачи, ее номер, дату приоритета (если имеется) национальной или региональной регистрации, которая заменяется международной регистрацией, и если замена касается только части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации, эти товары и услуги. Кроме того, уведомление должно содержать информацию, касающуюся каких-либо других прав, приобретенных на основании национальной или региональной регистрации, в форме, согласованной между Международным бюро и соответствующим Ведомством. Международное бюро вносит запись таких указаний, о которых оно было уведомлено, в Международный реестр на дату получения уведомления, соответствующего установленным требованиям, и сообщает об этом владельцу. Это также подлежит опубликованию в Бюллетене.

ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСТРЕБОВАНИЯ СТАРШИНСТВА

Правило 21bis(1) 101.01 Если запись об истребовании старшинства внесена в Международный реестр в отношении указания Европейского союза (см. пункты с В.П.07.70 по 07.72), в отношении такого истребования проводится экспертиза ОНІМ, которое может либо его принять, либо в нем отказать, в соответствии с применимым законодательством. Если ОНІМ *отказывает* в обоснованности такого истребования, то в той степени, в какой соответствующее решение является окончательным, об этом факте должно быть уведомлено Международное бюро. С другой стороны, если истребование старшинства принимается ОНІМ, необходимость в уведомлении об этом Международного бюро отсутствует, поскольку внесение записи в Международный реестр об истребовании старшинства и публикация об этом в Бюллетене не потребуют какого-либо изменения.

Правило 21bis(2) 101.02 Инструкция о товарном знаке Сообщества (Community Trade Mark Regulation) позволяет производить истребование старшинства после осуществления регистрации товарного знака Сообщества. Если Европейский союз указан в международной регистрации, такое «позднее» истребование старшинства должно быть представлено *непосредственно* в ОНІМ. Более того, если в истребовании старшинства отказано ОНІМ после проведения экспертизы, соответствующее уведомление ОНІМ в Международное бюро не направляется (поскольку нечего вносить в Международный реестр). Таким образом, Международное бюро должно уведомляться только в отношении соответствующей информации о позднем истребовании старшин-

ства, которое было *принято* ОНІМ. В уведомлении необходимо сообщать следующее:

- (i) номер соответствующей международной регистрации,
- (ii) государство-член или государства-члены, в которых или для которых зарегистрирован предшествующий знак, наряду с датой начала действия этого более раннего знака и номером соответствующей регистрации.

Правило 21bis(3) 101.03 В соответствии с системой товарного знака Сообщества истребование старшинства, которое было принято ОНІМ, может в последующем прекратить свое действие (в частности, после отзыва или аннулирования). Таким образом, если запись о соответствующем истребовании старшинства уже была внесена в международный реестр, Международное бюро должно быть уведомлено ОНІМ о любом последующем *окончательном* решении, затрагивающем такое истребование, включая отзыв или аннулирование.

Правила 21bis(4) и 32(1)(a)(xi) 101.04 Записи о всей информации, о которой Международное бюро было уведомлено в соответствии с предыдущими пунктами, вносятся в Международный реестр и публикуются в Бюллетене.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ-ПРЕЕМНИКАХ

Правило 39 102.01 Нижеуказанные пункты имеют отношение к охране международной регистрации в случае, когда государство, которое являлось предметом указания, было затронуто изменениями, в результате которых часть территории этого государства («Договаривающейся стороны — правопродшественницы») стала независимым государством («государством-преемником»). В таком случае государство-преемник может сдать на хранение Генеральному директору заявление о продолжении, действие которого заключается в том, что Соглашение, Протокол или одновременно и Соглашение и Протокол применяются государством-преемником.

Правило 39(1) 102.02 Любой владелец международной регистрации с территориальным расширением на Договаривающуюся сторону — правопродшественницу, дата вступления в силу которой наступает раньше даты, сообщенной государством-преемником, получит извещение Международного бюро. Владелец может получить непрерывную охрану своей международной регистрации в государстве-преемнике путем подачи в Международное бюро, в те-

чение шести месяцев с даты направления Международным бюро соответствующего извещения, заявления о продолжении действия международной регистрации в государстве-преемнике и уплаты в Международное бюро в течение того же срока, равного шести месяцам, пошлины, величина которой определена в Инструкции. Часть этой пошлины переводится Международным бюро государству-преемнику.

102.03 По истечении срока для заявления о непрерывной охране получение охраны международной регистрации в соответствующей Договаривающейся стороне может быть осуществлено только посредством последующего указания.

Правило 39(3) 102.04 После получения заявления и уплаченной пошлины Международное бюро уведомляет Ведомство государства-преемника и вносит соответствующую запись в Международный реестр. Оно также публикует соответствующие данные в Бюллетене.

Правило 39(4) 102.05 Государство-преемник может отказать в предоставлении охраны международной регистрации только в том случае, если срок, указанный в статье 5(2) Соглашения или Протокола, не истек в отношении территориального расширения на Договаривающуюся сторону — правопреемницу, и если уведомление об отказе получено Международным бюро в течение этого срока. Правило 39(4) Инструкции, однако, не препятствует Ведомству государства-преемника уведомлять и после истечения срока, указанного в статье 5(2) Соглашения и Протокола, о вынесении окончательного решения об отказе в охране, направляемом в соответствии с установленным порядком в Международное бюро Договаривающейся стороной — правопреемницей (до того, как преемственность осуществляется) в отношении международной регистрации, которая являлась предметом заявления о продолжении действия в государстве-преемнике.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ А: ВВЕДЕНИЕ

РУКОВОДСТВО	1
МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	2
Мадридское соглашение и Мадридский протокол	2
Кто может пользоваться системой?	3
Краткое описание системы	3
Преимущества системы	4
Сравнение Соглашения и Протокола	5
Применимый договор	6
Изменение договора, применимое к внесенной записи указания Договаривающейся стороны, которая является одновременно участницей Соглашения и Протокола	9
УЧАСТИЕ В СОГЛАШЕНИИ ИЛИ ПРОТОКОЛЕ	10
ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН	11
Единое ведомство нескольких государств	11
Территориальное действие	12
Ограничения, касающиеся существующих знаков	13
В соответствии с Соглашением	13
В соответствии с Протоколом	13
Увеличение срока для уведомления об отказе	13
Уведомления о решениях после вынесения предварительного отказа	14
Индивидуальные пошлины	15
Представление последующих указаний	16
Заявление о намерении использовать знак	17
Заявление о том, что внесение записи о лицензии в Международный реестр не имеет силы	18
Сбор и пересылка пошлин	18
Продолжение действия в государстве-преемнике	18
Публикация уведомлений и заявлений	19
СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЗ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН (НРС)	19
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ	19
ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЯХ	11
Бюллетень	11
ROMARIN	12
Электронная база данных (Madrid Express)	13
Выписки из Международного реестра	24
Годовая статистика	25

ЧАСТЬ В: ПРОЦЕДУРА

Глава I: Общие вопросы

ВВЕДЕНИЕ	25
СВЯЗЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО	26
Способы связи	26
Письменные сообщения	27

Телефакс	27
Электронная связь	28
Официальные бланки	29
Дополнительные листы	31
Указание дат	31
Факультативные бланки	31
Расчет сроков	31
Перебои в почтовом обслуживании и службах доставки	33
Языки	34
Общие принципы	34
Трёхязычный режим	34
Режим, применимый к некоторым международным регистрациям, полученным на основе международных заявок, поданных до 1 апреля 2004 года, или к международным заявкам, регулируемым исключительно Соглашением, поданным между 1 апреля 2004 года и 31 августа 2008 года включительно	35
УПЛАТА ПОШЛИН В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО	37
Денежные средства, применяемые для уплаты	37
Способ платежа	37
Дата платежа	39
Изменение размера пошлины	40
Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран (НРС)	40
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО	41
Назначение представителя	41
Способ назначения	41
В международной заявке, последующем указании или заявлении о внесении записи об изменении	41
В специальном сообщении	42
Только один представитель	42
Неправильное назначение	42
Внесение записи и уведомление о назначении представителя	43
Последствия назначения представителя	43
Аннулирование назначения	44
Аннулирование по заявлению представителя	45
Уведомление об аннулировании	45
Отсутствие пошлины за внесение записи	45
Глава II: Международная процедура	
ВВЕДЕНИЕ	46
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА	46
Материально-правовые требования	46
Базовая регистрация или заявка	46
Ведомство происхождения	47
Какой вид международной заявки?	49
Несколько заявителей	51
Представление международной заявки	51
Язык международной заявки	52

Бланк заявки	52
Пункт 1: Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является Ведомством происхождения	53
Пункт 2: Заявитель	54
Имя	54
Адрес	54
Адрес для переписки	54
Номер телефона и телефакса; адрес электронной почты	54
Заявка от имени нескольких заявителей	55
Предпочтительный язык для переписки	55
Другие указания	55
Пункт 3: Право на подачу заявки	55
Пункт 4: Назначение представителя	57
Пункт 5: Базовая регистрация или базовая заявка	58
Пункт 6: Испрашиваемый приоритет	59
Пункт 7: Знак	60
Специальные виды знаков	62
Международная регистрация в цвете	62
Стандартные шрифтовые исполнения	62
Пункт 8: Испрашивание охраны цвета (цветов)	63
Пункт 9. Прочие указания	63
(a) Транслитерация	63
(b) Перевод	64
(c) Указание на то, что знак не может быть переведен	64
(d) Особые виды или категории знака	64
(e) Описание знака	64
(f) Словесные элементы знака	65
(g) Исключение из охраны	65
Пункт 10: Товары и услуги, в отношении которых испрашивается международная регистрация	66
Пункт 11: Указанные Договаривающиеся стороны	67
Указание второго языка (при указании Европейского союза)	68
Истребование старшинства (при указании Европейского союза)	68
Заявление о намерении использовать знак	69
Пункт 12: Подпись заявителя или представителя	70
Пункт 13: Удостоверение и подпись Ведомством происхождения	70
Лист расчета пошлины	72
Пошлины, подлежащие уплате	72
Снижение пошлин для заявителей из наименее развитых стран (НРС)	74
Платеж, осуществляемый путем списания со счета в Междуна- родном бюро	75
Платеж иным способом, чем списание со счета в Международном бюро	75
Преждевременная просьба в отношении международной заявки	76
Несоблюдение правил в международной заявке	78
Несоблюдение правил, применяемых к классификации товаров и услуг	78

Несоблюдение правил, применяемых к указанию товаров и услуг	81
Прочие случаи несоблюдения правил	82
<i>Несоблюдение правил, подлежащее устранению Ведомством происхождения</i>	82
<i>Несоблюдение правил, которое может быть исправлено Ведомством происхождения или заявителем</i>	83
<i>Несоблюдение правил, которое должно быть исправлено заявителем</i>	84
<i>Несоблюдение правил, касающееся заявления о намерении использовать знак</i>	85
Регистрация, уведомление и публикация	86
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	86
Охрана международной регистрации	86
Дата международной регистрации	87
Несоблюдение правил: дата в особых случаях	87
Срок действия	88
Регистрация в международном реестре	89
Содержание международной регистрации	89
Публикация международной регистрации	89
Язык регистрации и публикации	90
ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОХРАНЫ	91
Основания для отказа	91
Срок для отказа	93
Процедура отказа в охране	98
Уведомление об отказе в охране	98
Содержание уведомления	98
Дополнительное содержание уведомления о предварительном отказе, основанном на возражении	99
Внесение записи и публикация предварительного отказа: пересылка владельцу	100
Язык уведомления о предварительном отказе	100
Несоблюдение правил в уведомлении о предварительном отказе	101
Процедура после предварительного уведомления об отказе	103
Статус знака в указанной Договаривающейся стороне	104
Временный статус знака	104
Окончательный характер статуса знака	105
Заявление о предоставлении охраны в отсутствие уведомления о предварительном отказе	106
Заявление о предоставлении охраны после вынесения предварительного отказа	107
Подтверждение полного предварительного отказа	107
Последующее решение	108
Внесение записи, информирование владельца и передача копий	108
Новые правила и изменения в Общей инструкции, которые вступили в действие на 1 сентября 2009 года	109
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УКАЗАНИЕ	109
Право на подачу последующего указания	110

Невозможность подачи последующих указаний в некоторых случаях	111
Представление последующего указания	111
Язык последующего указания	112
Официальный бланк	113
Пункт 1: Номер международной регистрации	113
Пункт 2: Владелец	113
<i>Имя и адрес</i>	113
Пункт 3: Назначение представителя	113
Пункт 4: Договаривающиеся стороны, указанные впоследствии	113
<i>Заявление о намерении использовать знак</i>	114
<i>Указание второго языка и истребование старшинства (для целей</i> <i>указания Европейского союза)</i>	114
Пункт 5: Товары и услуги, в отношении которых сделано последующее указание	114
Пункт 6: Прочие указания	115
Пункт 7: Заявление, касающееся даты вступления в силу	116
Пункт 8: Подпись владельца или его представителя	116
Пункты 9 и 10: Дата получения заявления Ведомством и подпись Ведомством	116
Лист расчета пошлины	116
Действие последующего указания	118
Дата последующего указания	118
Несоблюдение правил в последующем указании	119
Внесение записи, уведомление и публикация	121
Срок охраны	121
Отказ в предоставлении охраны	122
Частный случай последующего указания: последующее указание в результате преобразования указания Договаривающейся организации (Европейский союз)	122
Официальный бланк и содержание	123
Представление последующего указания в результате преобразования	124
Дата последующего указания в результате преобразования	124
ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ	124
Изменение имени или адреса владельца или его представителя	124
Изменение имени или адреса владельца	124
Официальный бланк (ММ9)	124
Пункт 1: Номер международной регистрации	125
Пункт 2: Имя владельца	125
Пункт 3: Изменение имени и/или адреса владельца	125
Пункт 4: Адрес для переписки	125
Пункт 5: Назначение представителя	125
Пункт 6: Подпись владельца или его представителя	126
Пункт 7: Подпись Ведомства	126
Лист расчета пошлины	126
Изменение имени или адреса представителя	127
Неправильно оформленное заявление	127
Внесение записи, уведомление и публикация	128

Ограничение, отказ от охраны и аннулирование	128
Действие и последствия ограничения, отказа от охраны или аннулирования	128
Заявление о внесении записи	129
Представление заявления о внесении записи об отказе от охраны или аннулировании вследствие изменения применимого договора	130
Официальный бланк	131
Номер международной регистрации	131
Владелец	131
Назначение представителя	132
Договаривающиеся стороны	132
Товары и услуги	132
Подпись владельца или представителя	132
Подпись Ведомства	133
Лист расчета пошлины (только для ограничения)	133
Неправильно оформленные заявления	133
Внесение записи, уведомление и публикация	134
Заявление о том, что ограничение не имеет силы	134
Изменение в праве собственности	135
Право правопреемника являться новым владельцем	136
Изменение применимого договора вследствие изменения в праве собственности	139
Заявление о записи изменения в праве собственности	139
Официальный бланк	141
Пункт 1: Номер международной регистрации	141
Пункт 2: Владелец	141
Пункт 3: Правопреемник	141
Пункт 4: Право правопреемника являться владельцем	141
Пункт 5: Назначение представителя	142
Пункт 6: Область изменения в праве собственности	142
Пункт 7: Прочие указания	143
Пункт 8: Подпись владельца или его представителя	143
Пункт 9: Подпись Ведомства	143
Лист расчета пошлины	143
Неправильно оформленные заявления	144
Внесение записи, уведомление и публикация	144
Частичное изменение в праве собственности	145
Слияние международных регистраций вследствие изменения в праве собственности	145
Заявление о том, что изменение в праве собственности не имеет силы	146
Исправления в Международном реестре	148
Отказ вследствие внесения исправления	149
Невозможность внесения других изменений в Международный реестр	150
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ	151
Продление срока действия после отказа или признания недействительности	151

Международные регистрации, осуществленные до вступления в действие Общей инструкции	152
Процедура продления срока действия	153
Пошлина за продление срока действия	154
Пошлина за продление срока действия вследствие изменения применимого договора	157
Недоплата пошлин	157
Внесение записи о продлении срока действия регистрации; уведомление, свидетельство и публикация	158
Дополнительное продление срока действия	159
Непродление срока действия	160
ЗАВИСИМОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ	160
Прекращение действия в течение срока зависимости	160
Прекращение действия базовой заявки или регистрации	162
Процедура уведомления о прекращении действия	163
Изменение в праве собственности на международную регистрацию в течение срока зависимости	167
Разделение или слияние базовой заявки, полученной на ее основе регистрации или базовой регистрации	168
Преобразование	169
Преобразование вследствие изменения применимого договора	170
ФАКТЫ В ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОНАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ	171
Признание недействительности в указанной Договаривающейся стороне	171
Ограничение права владельца распоряжаться международной регистрацией	172
Лицензии	173
Представление заявления	174
Несоблюдение правил, применимых к заявлению	175
Внесение записи и уведомление	176
Заявление о том, что запись о какой-либо данной лицензии не имеет силы	176
Заявление о том, что внесение записи о лицензиях в Международный реестр не имеет силы в Договаривающейся стороне	177
Изменения или отмена записи о лицензии	177
Замена национальной или региональной регистрации международной регистрацией	178
Факты, касающиеся истребования старшинства	180
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ-ПРЕЕМНИКАХ	181