



MM/LD/WG/15/3
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 19 АПРЕЛЯ 2017 Г.

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков

**Пятнадцатая сессия
Женева, 19 – 22 июня 2017 г.**

АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

Документ подготовлен Международным бюро

1. На своей четырнадцатой сессии Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (далее именуется «Рабочая группа») предложила Международному бюро подготовить для обсуждения на ее следующей сессии документ с анализом ролей ведомств в рассмотрении ограничений. А если говорить более конкретно, то документ с анализом их роли как ведомства происхождения и роли как ведомств указанных Договаривающихся сторон в связи с ограничениями и их возможными последствиями, в том числе предложений в отношении обеих ролей.¹

2. В настоящем документе анализируются ограничения в рамках Мадридской системы, уточняются, в свете положений относящейся к ней нормативно-правовой базы, роли и предполагаемые обязанности ведомств и Международного бюро в отношении ограничений и предлагаются поправки для внесения в эту нормативно-правовую базу.

РОЛЬ ВЕДОМСТВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ

3. На своей предыдущей сессии Рабочая группа обсуждала возможность более детальной проработки функции удостоверения и ее распространения на ограничения, содержащиеся в международных заявках, а если говорить более конкретно, то

¹ См. документ MM/LD/WG/14/6, пункт 19.

возможность внесения поправок в Общую инструкцию к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (далее именуются соответственно «Общая инструкция», «Соглашение» и «Протокол»), с тем чтобы четко указать, что ведомства происхождения должны удостоверить, что ограничение, содержащееся в международной заявке, охватывается основным перечнем, фигурирующим в этой заявке.

4. В соответствии со статьей 3(1) Протокола ведомство происхождения «[...] удостоверяет, что данные, содержащиеся в международной заявке, соответствуют данным, которые на момент удостоверения содержатся в базовой заявке или в базовой регистрации, в зависимости от случая». В соответствии со статьей 3(2) Протокола Международное бюро и ведомство происхождения уполномочены лишь проверять правильность указания и классификации товаров и услуг.

5. В правиле 9(5)(d) Общей инструкции изложены элементы функции удостоверения, такие как удостоверение даты получения, и удостоверение того, что данные, содержащиеся в международной заявке, соответствуют данным базового знака. Функция удостоверения включает в себя проверку того, что «[...] товары и услуги, указанные в международной заявке, включены в перечень товаров и услуг, указанных в базовой заявке или базовой регистрации, в зависимости от случая» (правило 9(5)(d)(vi) Общей инструкции).

6. Ограничение, фигурирующее в международной заявке, скажется на объеме правовой охраны итоговой международной регистрации в указанных Договаривающихся сторонах. Ни Мадридский протокол, ни Общая инструкция не предполагают проведения экспертизы такого ограничения ведомством происхождения.

7. В правиле 8 Инструкции к Соглашению, действовавшем на 1 апреля 1994 года, не было четко предусмотрено наличия ограничений в международных заявках. Возможность их наличия была предусмотрена лишь в 1996 году - в правиле 9(4)(a)(xiii) Общей инструкции. Однако в правиле 9(5)(d) Общей инструкции, где изложены элементы функции удостоверения, нет никакого упоминания об ограничениях, которые могут содержаться в международных заявках.

8. На четырнадцатой сессии Рабочей группы одни делегации отметили, что их ведомства оценивают ограничения, чтобы удостовериться в том, что они являются частью основного перечня, указываемого в международных заявках. Было предложено внести поправки в Общую инструкцию с целью четко указать, что оценка ограничений является элементом функции удостоверения, и в частности предусмотреть, чтобы ведомства выносили суждение о том, входят ли эти ограничения в сферу охвата базового знака и международной заявки. Кроме того, было предложено, чтобы Международное бюро осуществляло контроль в отношении этого нового аспекта функции удостоверения.

9. Однако другие делегации не поддержали эту позицию, поскольку, по их мнению, проведение такой оценки ведомством происхождения было бы равносильно проведению экспертизы ограничения, которая должна проводиться только ведомствами указанных Договаривающихся сторон.

10. Члены Рабочей группы не достигли консенсуса, а это означает, что вопрос о том, должна ли функция удостоверения включать в себя удостоверение ограничений, остается открытым. Было бы преждевременно предлагать поправку к Общей инструкции, пока в Рабочей группе не достигнуто общее понимание.

11. Тем не менее ведомства могли бы помогать заявителям в подготовке ограничений. На своей восьмой сессии Рабочая группа обсудила документ MM/LD/WG/8/2, в котором были обобщены ответы на вопросник, касавшийся круга и уровня услуг, предоставляемых ведомствами происхождения, и выполняемых ими задач. Из тех 58 ведомств, которые ответили на вопросник, 69 процентов ведомств указали, что они помогают заявителям в подготовке ограничений. Благодаря такой помощи заявители могут избежать несоблюдения правил в отношении классификации указаний, фигурирующих в списке ограничений.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК И ПОСЛЕДУЮЩИХ УКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

12. Как указывается в статье 11(1) Протокола, Международное бюро занимается международной регистрацией и выполняет связанные с этим обязанности. Основные функции Международного бюро можно кратко сформулировать следующим образом:

(a) контроль за соблюдением требований, применимых к международным заявкам и просьбам о внесении записи (например, правила 14 и 24 Общей инструкции);

(b) контроль за классификацией только в международных заявках, осуществляемой совместно с ведомством происхождения (правила 12 и 13 Общей инструкции);

(c) регистрация знаков или внесение записей в Международный реестр, уведомление заявителей или владельцев и соответствующих Договаривающихся сторон и публикация соответствующей информации (например, правила 24 - 27 Общей инструкции); и

(d) выполнение административных функций согласно Протоколу, в частности функций, связанных с ведением Международного реестра (например, правила 28, 30 и 32 Общей инструкции).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ, СОДЕРЖАЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

13. Статья 3(2) Протокола требует, чтобы Международное бюро совместно с ведомством происхождения проверяло классификацию товаров и услуг, указываемых в международных заявках, а более подробная информация содержится в правилах 12 и 13 Общей инструкции. Кроме того, статья 3(4) Протокола требует, чтобы Международное бюро регистрировало знаки, заявки на которые поданы в соответствии со статьей 2 Протокола. Мандат Международного бюро ограничивается контролем за соблюдением формальностей и проверкой классификации.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

14. Хотя статья 3ter(2) Протокола разрешает направлять указания после осуществления международной регистрации, она не уполномочивает Международное бюро проверять классификацию указанных товаров и услуг. В ней содержится лишь требование о том, чтобы Международное бюро в тех случаях, когда последующее указание отвечает применимым требованиям, внесло запись об этом территориальном расширении, известило об этом заинтересованные ведомства и опубликовало заявление о расширении.

15. В октябре 2016 года Ассамблея Мадридского союза (далее именуется «Ассамблея») приостановила вступление в силу ранее принятых поправок к правилу 24(5), подпункты (a) и (d), в соответствии с которыми Международное бюро должно было

проверять, по своей инициативе, классификацию товаров и услуг, перечисленных в последующем указании, содержащем ограничения.² Если исходить из статьи 3ter(2) Протокола и правил 9, 12, 13, 24 и 25 Общей инструкции, то осуществление проверки, предусмотренной измененным правилом 24(5), выходило бы за рамки того, что на настоящий момент заложено в нормативно-правовую базу.

16. Кроме того, как было отмечено в ходе обсуждений, проведенных Рабочей группой на ее тринадцатой сессии³, проведение такой проверки породило бы ряд практических проблем, таких как необходимость использования предыдущих изданий Ниццкой классификации, увеличение объема и повышение сложности проводимых экспертиз и необходимость разработки новых процессов и решений в сфере информационных технологий. В результате Международному бюро, по всей вероятности, потребовались бы дополнительные квалифицированные кадры, поскольку новая процедура проверки привела бы к сбоям в работе, потребовала бы дополнительного времени на обработку последующих указаний и затянула бы процесс внесения записей и уведомления.

17. В свете вышеизложенного Рабочей группе предлагается пересмотреть ранее принятые поправки к подпунктам (a) и (d) правила 24(5).

18. Следует напомнить, что на вышеупомянутой сессии Ассамблея также приняла поправку к правилу 25(2)(d), которая должна вступить в силу 1 июля 2017 года. В соответствии с этой поправкой владельцы, обращающиеся с просьбой о внесении записи об ограничении в качестве изменения, должны будут группировать охватываемые ограничением товары и услуги только в соответствии с номерами классов, указанными в международной регистрации.² Международное бюро будет проверять, отвечают ли просьбы этому требованию, и в случае выявления нарушений сообщать о несоответствии правилам.

19. Аналогичное положение можно было бы предусмотреть в отношении записи об ограничении, представленном в последующем указании. В правило 24 Общей инструкции, принятое Ассамблеей в октябре 2016 года, можно было бы внести поправку, предусматривающую введение требования, аналогичного тому, которое содержится в правиле 25(2)(d). Международное бюро проверяло бы, касается ли ограничение классов, уже охваченных в основном перечне, содержащемся в международной регистрации, а ведомства соответствующих указанных Договаривающихся сторон определяли бы объем охраны с учетом этого ограничения.

20. Кроме того, можно было бы рассмотреть возможность того, чтобы не включать в последующее указание товары и услуги, затронутые несоблюдением этого требования, в том случае, если владелец не исправит это несоблюдение. Это позволило бы вносить запись о последующем указании в отношении товаров и услуг, не затрагиваемых таким несоблюдением.

РОЛЬ ВЕДОМСТВ УКАЗАННЫХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ

21. В статье 5 Протокола признается, что компетентные органы указанных Договаривающихся сторон принимают решение относительно объема охраны международных регистраций на их территории, включая объем охраны в отношении товаров и услуг. Этот объем может охватывать весь основной перечень, указанный в международной регистрации, или ограниченный перечень.

² См. документ MM/A/50/5, пункт 22.

³ См. документ MM/LD/WG/13/8.

22. Правила 16 - 18^{ter} Общей инструкции применяются как к указаниям в международных регистрациях, так и - *mutatis mutandis* - к последующим указаниям. В частности, правило 17 касается предварительного отказа, а правило 18^{ter} - так называемых окончательных решений. В этих правилах четко определены необходимые условия, касающиеся отправки этих решений и их содержания.

23. Как следует из статьи 5 Протокола, указанные Договаривающиеся стороны могут проводить экспертизу в отношении ограниченных перечней товаров и услуг – независимо от того, было ли ограничение зафиксировано в международной регистрации, в последующем указании или в виде изменения, - для определения того, можно ли предоставить охрану знаку.

24. Некоторые Договаривающиеся стороны уже рассматривают ограничения при проведении экспертизы и затем выносят решения об ограниченном объеме охраны, определяя при этом, подпадает ли такой ограниченный объем под сферу действия международной регистрации. Однако, заявляя о своей готовности заниматься этим, некоторые делегации ссылаются на то, что в национальном законодательстве нет нормативно-правовых актов, позволяющих их ведомствам делать это.⁴

25. Роль ведомств указанных Договаривающихся сторон четко определена в отношении ограничений, регистрируемых в качестве изменения в соответствии с правилом 25 Общей инструкции. Правило 27(5) обеспечивает ведомствам механизм для ввода в действие их возможных возражений, внедренный потому, что ведомства ранее информировали Международное бюро о том, что перечни товаров и услуг, образовавшиеся под воздействием ограничений, могут, по их мнению, быть шире основного перечня в международной регистрации или объема охраны, предоставленной знаку на их соответствующих территориях.

26. Хотя очевидно, что ведомства указанных Договаривающихся сторон имеют право проводить экспертизу ограничений и определять, охватываются ли они международной регистрацией, отказ, как это предусмотрено в статье 5 Протокола, должен основываться только на мотивах, которые применяются к заявкам, поданным непосредственно в ведомство. Одни делегации заявили, что законы, действующие на территории их стран, являющихся Договаривающимися сторонами, не предусматривают оснований для непризнания силы ограничения; другие отметили даже, что из-за наличия этой правовой лакуны им трудно направлять заявления, предусмотренные в правиле 27(5).

27. Поэтому Рабочая группа обратилась к Международному бюро с просьбой предложить для внесения в Общую инструкцию изменения, которые послужили бы для указанных Договаривающихся сторон правовым основанием для отказа в признании силы ограничения, не входящего, как считается, в сферу охвата международной регистрации. Такое правовое основание можно было бы включить в правила 17 и 27(5).

ВЫВОДЫ

28. Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие выводы:

(a) вопрос о том, должна ли функция удостоверения охватывать и ограничения, остается открытым, пока Рабочая группа не достигнет общего понимания;

(b) ведомства происхождения, оказывающие заявителям помощь в подготовке ограничений, могут продолжать делать это в рамках консультативной роли, выполняемой некоторыми ведомствами;

⁴ См. документ MM/LD/WG/14/7, пункты 375, 377, 380 и 382.

(с) Международное бюро не имеет мандата на то, чтобы проверять классификацию товаров и услуг, перечисляемых в ограниченных последующих указаниях;

(d) Международное бюро можно было бы уполномочить проводить проверку в отношении того, сгруппированы ли в последующем указании охватываемые ограничением товары и услуги только в соответствии с номерами классов, указанными в международной регистрации;

(е) указанные Договаривающиеся стороны имеют право проводить экспертизу всех ограничений для определения того, охватываются ли они международной регистрацией, и выносить решения относительно охраны знака. Такое положение обеспечило бы принятие любого такого решения компетентными органами, действующими на соответствующих территориях, а это, в свою очередь, привело бы к усилению правовой определенности.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

29. Чтобы предоставить указанным Договаривающимся сторонам правовое основание для отказа в признании силы ограничений, зафиксированных в международных регистрациях, в последующих указаниях или в виде изменения, предлагается внести поправки в правила 17 и 27. Кроме того, чтобы уполномочить Международное бюро проверять, что товары и услуги в последующем указании, содержащем ограничение, сгруппированы только в соответствии с номерами классов, указанными в международной регистрации, предлагается внести поправки в правило 24.

30. Правило 17(2) можно было бы изменить путем добавления в него нового подпункта (*ivbis*), предусматривающего возможность включения в уведомление о предварительном отказе заявления относительно силы ограничения, содержащегося в международной заявке. В соответствии с правилом 24(9) это положение применялось бы и к последующим указаниям.

31. Эта поправка позволила бы Договаривающимся сторонам отказываться в признании силы ограничения, содержащегося в международной регистрации или в последующем указании, когда товары и услуги, перечисленные в этом ограничении, не охватываются основным перечнем, содержащимся в международной регистрации. Договаривающаяся сторона должна будет четко указывать, касается ли заявление всех товаров и услуг, перечисленных в ограничении, или только их части.

32. В тех случаях, когда заявление касается лишь части товаров и услуг, перечисленных в ограничении, Договаривающаяся сторона может вынести решение о предоставлении охраны в отношении остальных товаров и услуг, при условии, что нет оснований для отказа. Заявление об отказе признать силу ограничения во всей его полноте может стать основанием для полного отказа, поскольку было бы неясно, в отношении каких товаров и услуг испрашивается охрана.

33. Кроме того, в отношении правила 24 предлагается:

(а) изменить пункт (3)(а) путем добавления нового подпункта (*ivbis*), предусматривающего требование о том, чтобы в ограниченном перечне в последующем указании группирование производилось только в соответствии с номерами классов, указанными в международной регистрации;

(b) изменить пункт 5(а) путем исключения из него всех ссылок на проверку Международным бюро классификации в ограниченных последующих указаниях; и

(с) изменить пункт (5)(d) путем ограничения воздействия неисполненного несоблюдения правил в том, что касается предусмотренного в новом пункте (3)(а)(*ivbis*) требования в отношении товаров и услуг, затрагиваемых этим несоблюдением.

34. И наконец, предлагается предусмотреть в правиле 27(5)(b)(i) такую же возможность, какая предложена выше в отношении правила 17: предоставить Договаривающимся сторонам правовое основание отказывать в признании силы ограничения, зарегистрированного как изменение.

35. Предлагаемые поправки уточняют роли в отношении объема охраны в указанных Договаривающихся сторонах применительно к международной регистрации, содержащей ограничение, не возлагая при этом никаких новых обязанностей на заявителей, владельцев или ведомства. Однако с учетом того, что Международному бюро потребуется провести обзор своих внутренних процедур, рекомендуется, чтобы предлагаемые поправки вступили в силу 1 февраля 2019 г.

*36. Рабочей группе
предлагается*

*(i) рассмотреть
предложения, внесенные в
пунктах 27-33 настоящего
документа; и*

*(ii) рекомендовать
Ассамблее Мадридского
союза предлагаемые
поправки к правилам 17, 24
и 27 Общей инструкции,
изложенные в приложении к
настоящему документу или
в исправленном виде,
установив в качестве даты
их вступления в силу
1 февраля 2019 года.*

[Приложение следует]

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К
ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ**

**Общая инструкция к
Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков и
Протоколу к этому Соглашению**

(действует с [1 февраля 2019 г.](#))

[...]

*Правило 17
Предварительный отказ*

[...]

(2) [Содержание уведомления] Уведомление о предварительном отказе содержит или указывает

[...]

(ivbis) если указание Договаривающейся стороны в международной регистрации содержит ограничение в отношении товаров и услуг, в уведомлении о предварительном отказе может быть заявлено, с указанием причин, о том, что это ограничение не имеет силы в этой Договаривающейся стороне. Действие такого заявления выражается в том, что в отношении этой Договаривающейся стороны это ограничение не будет применяться к товарам и услугам, затрагиваемым этим заявлением. В этом заявлении, содержащемся в уведомлении о предварительном отказе, указываются причины, по которым данное ограничение не имеет силы, включая – но не только – тот факт, что товары и услуги, перечисленные в этом ограничении, не охватываются перечнем товаров и услуг, фигурирующим в международной регистрации. Если заявление затрагивает не все товары и услуги, которых касается данное ограничение, следует указать те, которые затрагиваются заявлением, или те, которые им не затрагиваются.

[...]

*Правило 24
Указание после международной регистрации*

[...]

(3) [Содержание] (a) С учетом пункта (7)(b) последующее указание содержит или указывает

(iv) если последующее указание относится ко всем товарам и услугам, перечисленным в соответствующей международной регистрации, то этот факт, ~~или, если последующее указание относится только к части товаров и услуг, перечисленных в соответствующей международной регистрации, эти товары и услуги;~~

(ivbis) если последующее указание касается лишь части товаров и услуг, перечисленных в соответствующей международной регистрации, подпадающие под ограничение товары и услуги, которые группируются только в соответствии с номерами классов Международной классификации товаров и услуг, указанными в международной регистрации;

[...]

[...]

^{*}(5) [Несоблюдение правил] (a) Если последующее указание не соответствует применяемым требованиям и с учетом пункта (10), Международное бюро уведомляет об этом факте владельца и, если последующее указание было представлено Ведомством, это Ведомство. ~~Если последующее указание относится только к части товаров и услуг, перечисленных в соответствующей международной регистрации, то применяются mutatis mutandis правила 12 и 13, за исключением того, что обмен любыми сообщениями, касающимися любого несоблюдения правил, подлежащего исправлению в соответствии с данными правилами, осуществляется между владельцем и Международным бюро. Если Международное бюро не может убедиться в том, что все товары и услуги, перечисленные в последующем указании, могут быть сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг, перечисленным в соответствующей международной регистрации, то оно ставит вопрос о несоблюдении правил.~~

[...]

(c) Несмотря на подпункты (a) и (b), если требования пунктов пункта (1)(b) или (c) ~~или (3)(b)(i)~~ не соблюдены в отношении одной или более Договаривающихся сторон, то считается, что последующее указание не содержит указания этих Договаривающихся сторон, и любые добавочные или индивидуальные пошлины, уже уплаченные в отношении этих Договаривающихся сторон, возмещаются. Если требования пунктов пункта (1)(b) или (c) ~~или (3)(b)(i)~~ не соблюдены в отношении ни одной из указанных Договаривающихся сторон, применяется подпункт (b).

(d) Несмотря на подпункт (b), если несоблюдение правил в отношении требования, описанного описанное в последнем предложении подпункта пункте (3)(a)(ivbis), не исправлено, то считается, что соответствующие товары и услуги, затронутые соответствующим несоблюдением, в последующем указании не содержатся.

[...]

Правило 27

Внесение записи и уведомление об изменении или аннулировании; слияние международных регистраций; заявление о том, что изменение в праве собственности или ограничение не имеет силы

(5) [Заявление о том, что ограничение не имеет силы] (a) [...]

(b) В заявлении, упомянутом в подпункте (a) указываются:

(i) мотивы, по которым ограничение не имеет силы, включая тот факт, что товары и услуги, перечисленные в ограничении, не охватываются перечнем товаров и услуг, фигурирующим в международной регистрации, или охватываются ранее зарегистрированным ограничением или теми, в отношении которых знак охраняется в указанной Договаривающейся стороне.

[...]

[Конец приложения и документа]

^{*} Правило 24(5) в том виде, в каком оно было принято Ассамблеей Мадридского союза. См. документы MM/A/49/3, Приложение II, и MM/A/49/5, пункт 17.