

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЗАЯВКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО**

Ташкент – 2024

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

Несоблюдение правил в международной заявке.

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

Существует три вида несоблюдения правил, устранение которых подчиняется различным правилам.

Ими являются:

- несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг;
- несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг;
- другие нарушения.

Если Международное бюро обнаружит, что при составлении международной заявки не были соблюдены установленные правила, оно: – одновременно уведомляет Ведомство происхождения и заявителя (или представителя заявителя); – информирует о конкретном несоблюдении правил; – объясняет, как исправить это нарушение; – устанавливает срок в три месяца для устранения нарушения; – указывает, кто должен устранить нарушение (Ведомство происхождения или заявитель); – указывает, каковы будут последствия, если нарушение не будет устранено.

Несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг Ведомство должно обращать внимание на классификацию товаров и услуг, перечисленных в международной заявке.

Классификация и группировка товаров и услуг, перечисленных в международной заявке, находится полностью в компетенции Международного бюро. Если возникают какие-либо проблемы с классификацией товаров и услуг, указанных в международной заявке, Международное бюро попытается их решить, взаимодействуя с Ведомством происхождения. Заявитель также будет проинформирован о проблеме, чтобы он мог связаться с Ведомством для поиска ее приемлемого решения.

Перечень товаров и услуг, приведенный в международной заявке, должен соответствовать последнему изданию и версии Национальной классификации. Если Международное бюро сочтет, что товары и услуги не сгруппированы в соответствующий класс или классы, либо если им не предшествует номер класса или классов, либо если эти номера неправильны, оно уведомит об этом Ведомство происхождения, прислав соответствующее предложение, и направит копию заявителю. Если какой-либо конкретный товар или услугу можно отнести к нескольким классам, но заявитель указал только один класс из нескольких возможных, то Международное бюро не будет рассматривать это как несоблюдение правил. Оно будет исходить из того, что ссылка касается только товара или услуги, попадающей в этот класс. Такая интерпретация, однако, не связывает указанных участников в отношении определения объема охраны знака.

Данное уведомление будет также содержать, если это необходимо, сумму пошлины, подлежащей уплате вследствие предложенных изменений в классификации и группировании. Если Международное бюро полагает, что товары и услуги, указанные в международной заявке, относятся к большему числу классов, чем было указано в международной заявке, то, возможно, заявителю придется доплатить дополнительную и/или индивидуальную пошлину для того, чтобы покрыть дополнительные классы.

Процедура после такого уведомления полностью находится в компетенции Международного бюро и Ведомства происхождения. Информация, предоставляемая заявителю, позволяет ему взаимодействовать с Ведомством происхождения. Тем не менее Международное бюро не может принимать предложения или рекомендации непосредственно от заявителя. Желательно, чтобы Ведомство происхождения установило внутреннюю процедуру, предоставляющую заявителю небольшой срок для уточнения классификации тех товаров и услуг, которые были признаны неправильно классифицированными.

Ведомство происхождения может в течение трех месяцев с даты уведомления о таком предложении отреагировать на несоблюдение правил и направить в Международное бюро свое заключение в отношении предложенной классификации и группирования. Данное заключение может быть подготовлено на основе или с учетом аргументов заявителя, который благодаря информации, полученной от Международного бюро, мог участвовать в решении вопроса в рамках Ведомства происхождения или ему было предложено высказать свое мнение. Ведомство происхождения, однако, не обязано давать свое заключение в отношении предложения. Предложение, подготовленное Международным бюро, имеет преимущественную силу.

Если в течение двух месяцев с даты уведомления о предложении Ведомство происхождения не сообщает свое мнение относительно этого предложения, то Международное бюро направляет как Ведомству происхождения, так и заявителю напоминание, повторяющее это предложение. Отправка этого напоминания не влияет на исчисление трехмесячного срока, указанного в уведомлении о несоблюдении правил. Если Ведомство происхождения ответит на уведомление о несоблюдении правил, Международное бюро рассмотрит этот ответ и может отозвать, изменить или подтвердить свое предложение. Оно уведомляет об этом Ведомство происхождения и в то же самое время информирует заявителя.

Если Международное бюро решит изменить свое предложение, оно также сообщит о любом изменении суммы подлежащих уплате пошлин. Если Международное бюро отзывает свое предложение, то любая ранее указанная дополнительная сумма не подлежит уплате, а если она уже была уплачена, то возвращается стороне, осуществившей платеж. Все дополнительные пошлины, которые подлежат уплате вследствие предложенной реклассификации, должны быть уплачены:

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

Если указанные пошлины не будут уплачены в течение предусмотренного периода, то делопроизводство по заявке будет считаться прекращенным. В этом случае Международное бюро уведомляет об этом Ведомство происхождения и заявителя. Ведомство происхождения должно уведомить Международное бюро, если заявитель примет решение отозвать один или несколько классов, указанных в международной заявке, чтобы не платить увеличенную индивидуальную или дополнительную пошлины.

Таким образом, заявитель должен обращать внимание на уведомления о несоблюдении правил, направляемые в Ведомство происхождения. Если увеличенная пошлина подлежит уплате и через два месяца после первого уведомления (о котором заявитель был информирован) он получает напоминание Международного бюро, заявителю

следует связаться с Ведомством происхождения для того, чтобы проверить, Руководство по Мадридской системе имеет ли Ведомство намерение направить заключение на предложение. Заявитель также должен удостовериться в том, что дополнительные пошлины или указания об отзыве одного или нескольких классов (или их комбинации) были получены Международным бюро до истечения установленного срока. Даже если Ведомство происхождения соглашается принять пошлины и перечислить их в Международное бюро, для заявителя при некоторых обстоятельствах может быть предпочтительным уплатить требуемую сумму непосредственно в Международное бюро.

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

Если международная заявка содержит ограничение перечня товаров или услуг в отношении одного или нескольких указанных участников, Международное бюро проводит экспертизу в отношении ограничения для определения того, были ли обозначенные товары и услуги надлежащим образом классифицированы и сгруппированы в соответствии с Ниццкой классификацией, применяя процедуру экспертизы. Однако оно не рассматривает вопрос о том, относятся ли товары и услуги к основному перечню: этот вопрос находится в компетенции ведомств указанных участников. Если Международное бюро не может сгруппировать товары и услуги, перечисленные в ограничении в международной заявке, оно направляет уведомление о несоблюдении правил. Если нарушение правил не будет устранено в течение трех месяцев с даты уведомления, считается, что ограничение не содержит соответствующие товары и услуги.

Если Международное бюро направляет предложение о классификации и группировке товаров и услуг, то независимо от заключения по такому предложению, полученному от Ведомства происхождения, оно регистрирует знак в соответствии с классификацией и группировкой, которые оно считает верными.

Несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг.

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

Ведомство происхождения может в течение трех месяцев после уведомления ответить своим предложением об исправлении нарушения. Заявитель может сообщить в Ведомство о своей точке зрения, или Ведомство может уточнить у заявителя, каково его мнение на этот счет. Если предложение Ведомства является приемлемым или Ведомство согласно принять какое-либо предложение Международного бюро, то Международное бюро соответствующим образом изменяет термин. Если предложение, сделанное Ведомством, является приемлемым, но неправильным в отношении классификации товаров и услуг, то применяется процедура, описанная выше.

Если в течение установленного срока Международное бюро не получило никакого приемлемого предложения, возможны два варианта:

- (i) Если Ведомство происхождения определило класс, к которому, как оно полагает, этот термин должен быть отнесен, то Международное бюро включает термин в международную регистрацию точно в том виде, в котором он упомянут в международной заявке, но международная регистрация будет содержать сведения о том, что, по

мнению Международного бюро, этот термин, в зависимости от случая, является слишком неопределенным для целей классификации или непонятным, или неправильным с лингвистической точки зрения.

- (ii) Если, однако, никакого класса не было указано, то Международное бюро исключает этот термин и уведомляет Ведомство происхождения и информирует заявителя соответствующим образом.

Другие нарушения.

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

Нарушения, подлежащие устраниению Ведомством происхождения.

Существует ряд нарушений правил (в дополнение к тем, которые относятся к классификации товаров и услуг), которые должны быть исправлены Ведомством происхождения. Такие нарушения должны быть устраниены Ведомством происхождения в течение трех месяцев после направления соответствующего уведомления. Если такое нарушение не будет устранено, делопроизводство по международной заявке будет считаться прекращенным и Ведомству происхождения и заявителю будет направлено соответствующее уведомление. Ответственность за исправление нижеследующих нарушений лежит на Ведомстве происхождения, поскольку международная заявка, содержащая такие ошибки, не должна была быть направлена этим Ведомством в Международное бюро:

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

(ii) не соблюдены правила, относящиеся к праву заявителя на подачу международной заявки; например, правила, относящиеся к праву заявителя на подачу международной заявки; или в заявке не описано правомочие заявителя. Например: – заявитель указал, что имеет предприятие или местожительство на территории участника, Ведомство которого является Ведомством происхождения, но указал адрес не на этой территории, а в бланке ММ2 не сообщил дополнительный адрес, либо – указанный дополнительный адрес также не находится на этой территории; либо – адрес заявителя находится на территории данного участника, но не указано, основано ли его правомочие на наличии предприятия или на местожительстве;

(iii) нарушены правила, связанные с датой и номером базового знака;

(iv) нарушены правила, касающиеся заявления Ведомства происхождения (удостоверения заявки);

(v) отсутствует любое из следующих сведений:

– сведения, позволяющие установить личность заявителя и достаточные для установления связи с ним или его представителем;

– сведения об указанных участниках;

– воспроизведение знака;

– перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация знака.

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

Некоторые из этих нарушений Ведомство может легко устраниТЬ, но для исправления других могут потребоваться консультации с заявителем, например, если Международное бюро считает, что не соблюдены правила, связанные с правом заявителя на подачу международной заявки. Поэтому желательно, чтобы Ведомство ввело внутреннюю процедуру, дающую заявителю небольшой срок для предоставления своих комментариев и любой необходимой информации.

Нарушения, подлежащие устраниению Ведомством происхождения или заявителем.

Если пошлины за международную заявку были уплачены через Ведомство происхождения, но Международное бюро считает, что сумма полученных пошлин меньше требуемой, оно уведомляет об этом как Ведомство происхождения, так и заявителя, указывая недостающую сумму. Обычно Ведомство происхождения предоставляет заявителю осуществить необходимый платеж (либо непосредственно в Международное бюро, либо через Ведомство). В качестве альтернативы Ведомство может само заплатить недостающую сумму и принять собственные меры для получения этой суммы с заявителя. Если недостающая сумма не будет уплачена в течение трех месяцев с даты уведомления, то делопроизводство по заявке считается прекращенным и Международное бюро уведомляет об этом Ведомство происхождения и заявителя. В случае несоблюдения заявителем трехмесячного срока для уплаты недостающей суммы заявитель имеет возможность ходатайствовать о продолжении делопроизводства.

Несоблюдения правил, подлежащие исправлению заявителем.

Заявитель должен исправить любое несоблюдение правил, для которого не указано, что его должно устраниТЬ Ведомство происхождения либо Ведомство происхождения или заявитель. В таком случае Международное бюро одновременно уведомляет об этом заявителя и информирует Ведомство происхождения.

Такие несоответствия требованиям могут, например, относиться к следующему:

- приведенная информация, касающаяся заявителя или представителя, не соответствует всем предъявляемыми к ней требованиям, но является достаточной для Международного бюро в целях установления личности заявителя и установления связи с представителем; например, адрес является неполным, отсутствует адрес электронной почты или отсутствует необходимая транслитерация;
- недостаточно полно приведены сведения, касающиеся притязания на приоритет, например не указана дата подачи предшествующей заявки;
- воспроизведение знака является недостаточно четким; – международная заявка содержит притязание на цвет, но воспроизведение знака в ней не цветное; – знак состоит из элементов или включает в себя элементы, которые выполнены буквами, не являющимися буквами латинского алфавита, или цифры, не являющиеся арабскими, а международная заявка не содержит транслитерации;
- сумма пошлин, уплаченных непосредственно в Международное бюро заявителем или его представителем, является недостаточной или оплата отсутствует; – дано поручение об уплате пошлины путем списания со счета, открытого в Международном бюро, но на счете отсутствует необходимая сумма.

Любое такое нарушение правил может быть устраниено заявителем в течение трех месяцев с даты направления Международным бюро уведомления о наличии такого нарушения. Если несоблюдение правил относится к притязанию на приоритет, и ситуация не была исправлена в течение упомянутого выше срока, то запись о приоритете не будет

внесена в Международный реестр. В любом другом случае, если международная заявка не соответствует требованиям Инструкции, делопроизводство по международной заявке считается прекращенным, если несоответствие не было устранено в течение установленного срока; Международное бюро информирует об этом заявителя и Ведомство происхождения. Если заявитель не смог устраниТЬ нарушение в трехмесячный срок, он может попросить о продолжении делопроизводства по заявке.

Если нарушение не было устранено, то делопроизводство по международной заявке прекращается и Международное бюро возмещает уплаченную пошлину за вычетом суммы, соответствующей половине основной пошлины за регистрацию знака в черно-белом виде. Если в международной заявке указывается участник, который не может быть указан (например, если заявитель пытается указать участника, Ведомство которого является Ведомством происхождения), то Международное бюро не принимает во внимание такое указание и направляет соответствующее уведомление Ведомству происхождения.

Несоблюдение правил в отношении заявления о намерении использовать знак.

При указании Соединенных Штатов Америки (США) заявитель должен приложить к международной заявке заявление о намерении использовать знак (бланк ММ18). Если такое заявление отсутствует или не соответствует действующим требованиям, Международное бюро уведомит об этом заявителя и Ведомство происхождения. Если отсутствующее или исправленное заявление было получено Международным бюро в течение двухмесячного срока с даты получения международной заявки Ведомством происхождения, заявление рассматривается как поданное должным образом и эта ошибка не повлияет на дату международной регистрации. Однако если отсутствующее или исправленное заявление не получено в течение установленного срока, то указание США считается не сделанным. Это еще раз подчеркивает, насколько важно, чтобы Ведомство происхождения как можно быстрее направило международную заявку в Международное бюро. В этом случае Международное бюро уведомит заявителя и Ведомство происхождения и возместит пошлину, уплаченную в связи с указанием США. Международное бюро также отметит, что США могут быть впоследствии указаны в международной регистрации при условии, что такое указание будет сопровождаться необходимым заявлением о намерении использовать знак.

Регистрация, уведомление и публикация.

Если международная заявка соответствует действующим требованиям, Международное бюро вносит запись о знаке в Международный реестр. Оно также уведомляет ведомства указанных участников о международной регистрации, информирует Ведомство происхождения и направляет владельцу свидетельство. Если, однако, Ведомство происхождения выразило такое желание и информировало об этом Международное бюро, то свидетельство направляется владельцу через Ведомство происхождения. Свидетельство о международной регистрации следует рассматривать как запись о том, что международная заявка была зарегистрирована в Международном бюро, но это не означает, что знак охраняется в указанных участниках, и его не следует путать со свидетельством о регистрации, выданным национальным или региональным Ведомством (такие свидетельства обычно выдаются после того, как знак прошел экспертизу и ему была предоставлена охрана). Свидетельство о международной регистрации выдается на языке международной заявки, даже если заявитель указал, что сообщения от Международного бюро должны быть на другом языке.

Заверенные копии свидетельства о международной регистрации предоставляются при условии уплаты соответствующей пошлины.

Международная регистрация публикуется в Бюллетене. Бюллетень можно найти в базе Madrid Monitor, размещенной на сайте ВОИС.

Рекомендация подготовлена на основании «Руководства по Мадридской системе Международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским Протоколом».