

रजिस्ट्री सं० डी०
एल०-33004/99

O ETTES

REGE: NO. D. L. -33004/99

सत्यमेव जयते

का राजपत्र भारत की The Gazette of India

सं. 4251 No.
425]

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड (i)

PART II-Section 3Sub-section (i)

प्राधिकार से
प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25, 2012 / भाद्र

3, 1934

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25, 2012 / BHADRA 3, 1934

वाणिज्य और उद्योग
मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त,
2012

सा.का.नि. 652 (अ) . व्यापार चिन्ह नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उक्त अधिनियम की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझावों सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110107 को भेज सकेंगे;

प्रारूप नियम

1. (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(ख) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

।

2. व्यापार चिन्ह नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"22. माल और सेवाओं का वर्गीकरण. - (1) व्यापार चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए माल और सेवाओं का वर्गीकरण, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रकाशित माल और सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण) के चालू अंक के अनुसार किया जाएगा ।

माल और सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण) के चालू अंक के अनुसार किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे माल और सेवाओं जिसमें भारतीय मूल का माल और सेवाएं भी हैं का वर्गवार और वर्णानुक्रमवार इंडेक्स प्रकाशित करेगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

23. सुभिन्नता के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह के लिए आवेदन, रजिस्ट्रार द्वारा नियम 22 के उपनियम (2) के अधीन यथा प्रकाशित माल और सेवाओं के किसी एक वर्ग के भीतर आने वाले माल या सेवाओं के लिए पहली अनुसूची की प्रविष्टि 50 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जाएगा और इसके साथ व्यापार चिह्न का एक रूपण होगा। "

4. उक्त नियमों के नियम 25 में,

(क) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (15) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह कि किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय जहां तक

सके आवेदन में कथित मालों और सेवाओं के नाम नियम 22 के उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित मालों और सेवाओं के वर्गीकरण में दिए अनुसार होने चाहिए। "

5. उक्त नियमों के नियम 47 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा

जाएगा, अर्थात् :-

' (1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापार चिह्न के विरोध की सूचना नियम 48 में यथाविनिर्दिष्ट विशिष्टियों के साथ प्रारूप व्या. चि. 5 में दो प्रतियों में उस व्यापार चिह्न पत्र के प्रकाशन की तारीख से चार मास के भीतर दी जाएगी जिसमें व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विज्ञापित या पुनः विज्ञापित किया गया था " ।

(ख) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा |

TE

6. उक्त नियमों के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अध्याय 3क

मैड्रिड प्रोटोकाल के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से व्यापार चिह्न के संरक्षण से संबंधित विशेष उपबंध

"67क. (1) परिभाषाएं (1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अनुच्छेद' से मैड्रिड प्रोटोकाल को निर्दिष्ट अनुच्छेद अभिप्रेत है;

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(ख) ' इलेक्ट्रानिक रूप' का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में है ;

(2) अधिनियम के अध्याय 4क के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां किन्तु जो परिभाषित नहीं हैं का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका मैड्रिड प्रोटोकाल या सामान्य विनियमों में

;

67ख. भाषा - कोई अंतरराष्ट्रीय आवेदन या उससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को

कोई संसूचना या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप भारत को संरक्षण के लिए सलाह के माध्यम से विस्तार की अधिसूचना अंग्रेजी में होगी ।

67ग. सूचना या संसूचनाओं आदि का जारी करना और उनके प्रत्युत्तर धारा 36घ के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण जहां भारत को धारा 36ड के अधीन पदनामित किया गया है दोनों से संबंधित कोई सूचना या संसूचना रजिस्ट्रार द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएगी और उसका कोई प्रत्युत्तर भी केवल उसी रूप में अभिप्राप्त किया जाएगा ।

67घ. अंतरराष्ट्रीय आवेदन जिनके संबंध में भारत मूल देश है भारत से प्रारंभ होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदन या सामान्य विनियमों के अनुसार उनसे संबंधित कोई संसूचना अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न आवेदन प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की जाएगी ।

67ड. अंतरराष्ट्रीय आवेदन, जिनके संबंध में भारत मूल देश है, का सत्यापन और प्रमाणन -
(1) जहां अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषण के लिए धारा 36घ के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन फाइल किया जाता है वहां रजिस्ट्रार पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 88 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के अधीन रहते हुए अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए अनुसार प्ररूप डड2 (ड) में अंतर्वस्तु को प्रमाणित करेगा ।

(2) जहां अंतरराष्ट्रीय आवेदन अपेक्षाओं को पूरा करता है, वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय आवेदन में उस तारीख को जिसको आवेदन अभिप्राप्त किया गया था उपदर्शित करते हुए उसे प्रमाणित करेगा ; और उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अग्रेषित करेगा ।

(3) जहां अंतरराष्ट्रीय आवेदन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, वहां रजिस्ट्रार उसे अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अग्रेषित नहीं करेगा और आवेदक से सूचना द्वारा उसमें यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा करेगा और उस सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे अनुपालना को पूरा करने के पश्चात् ही अंतरराष्ट्रीय आवेदन को अग्रेषित करेगा ।

67च. प्रहस्तन फीस - रजिस्ट्रार को अंतरराष्ट्रीय आवेदन को प्रमाणित और अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट

प्रहस्तन फीस संदेय होगी और ऐसी फीस का संदाय आवेदन के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से भारतीय रुपए में किया जाएगा ।

67छ. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण, जिनके संबंध में भारत को नामनिर्दिष्ट किया गया है, के अभिलेखों को रखने की रीति - (1) अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो से भारत को नामनिर्दिष्ट करने के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सलाह की प्राप्ति पर और ऐसे अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप संरक्षण विस्तार की अधिसूचना पर रजिस्ट्रार उसकी सभी विशिष्टियों को इलेक्ट्रानिक

3

4

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC.
3(i)]

रूप से 'अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों का अभिलेख' नामक अभिलेख में दर्ज करेगा । अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो से जैसे और जब प्राप्त विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उक्त अभिलेख में दर्ज किया जाएगा ।

(2) ऐसे अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि जहां तक वह भारत को नामनिर्दिष्ट पक्षकार के रूप में लागू होती है का वही प्रभाव होगा मानो कि वह रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिह्न के रजिस्टर में दर्ज की गई थी ।

67ज. धारा 36ड के अधीन आवेदन की जांच (1) नियम 67छ में निर्दिष्ट सलाह की साधारणतया ऐसी सलाह की प्राप्ति से दो मास के भीतर जांच की जाएगी ।

(2) जहां रजिस्ट्रार यह पाता है कि कोई चिह्न जो भारत में नामनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विषयवस्तु है का संरक्षण नहीं किया जा सकता है, तो वह मैट्रिड प्रोटोकाल के अनुच्छेद 5 के अधीन लागू इंकार की अवधि के अवसान से पूर्व अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अनंतिम इंकार से अधिसूचित करेगा ।

(3) जहां संरक्षण से इंकार करने का कोई आधार नहीं है वहां रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विशिष्टियों को, साधारणतया सलाह की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर व्यापार चिह्न पत्र में, एक पृथक भाग में विज्ञापित करेगा । (4) जहां अधिनियम की धारा 21 के अधीन कोई विरोध फाइल किया जाता है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो

को इस तथ्य को एक अनंतिम इंकार के रूप में प्रोटोकाल और सामान्य विनियमों के अनुसार विरोध के आधार से अधिसूचित करेगा ।

(5) अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का उस पर किसी विरोध की प्राप्ति पर व्यापार चिह्न नियम के नियम 47 से नियम 57 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रसंस्करण किया जाएगा ।

(6) जहां उपनियम (1) से उपनियम (5) के अधीन वर्णित प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और रजिस्ट्रार ने सभी मालों और सेवाओं के लिए जिनके लिए संरक्षण का अनुरोध किया गया है, को चिह्न के संरक्षण से इंकार की पुष्टि करने का विनिश्चय कर लिया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस प्रभाव का एक विवरण भेजेगा ।

(7) जहां अनंतिम इंकार का पूर्णतः या भागतः प्रतिसंहरण कर लिया गया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को (क) इस प्रभाव का एक विवरण कि अनंतिम इंकार का प्रतिसंहरण कर लिया गया है और उन सभी मालों और सेवाओं के लिए चिह्न का संरक्षण प्रदान किया गया है जिनके लिए संरक्षण का अनुरोध किया गया था ; या (ख) शर्तों या सीमाओं जिनके अधीन माल या सेवाओं की बाबत संरक्षण प्रदान किया गया है, को उपदर्शित करते हुए एक विवरण भेजेगा ।

(8) जहां संरक्षण से इंकार करने का कोई आधार नहीं है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस प्रभाव से सूचित करेगा कि भारत में चिह्न को संरक्षण प्रदान कर दिया गया है ।

(9) जहां भारत में किसी चिह्न के संरक्षण को प्रभावित करने के लिए और विनिश्चय है, रजिस्ट्रार इस प्रभाव का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को एक विवरण भेजेगा ।

[भाग II-खण्ड 3 (i)]

YAAVARO भारत का राजपत्र : असाधारण

गया

67झ, संरक्षण का अविधिमान्यकरण - किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के फलस्वरूप किसी संरक्षण का अधिनियम के अधीन भारत में विधिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप प्रभाव समाप्त है, या उसमें परिवर्तन आ गया है, रजिस्ट्रार तदनुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा । 67ज. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रभाव जहां उदगम कार्यालय के अनुरोध पर किसी अंतरराष्ट्रीय

रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है प्रोटोकाल के अनुच्छेद 9 के उपबंध अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण को जहां तक वह भारत में नामनिर्दिष्ट हुआ है पांच गुना लागू होंगे ।

67ट. सामूहिक और प्रमाणन चिह्न जहां कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत को सामूहिक चिह्न या प्रमाणन चिह्न के संबंध में नामनिर्दिष्ट करता है, ऐसे सामूहिक चिह्न या प्रमाणन चिह्न को शासित करने वाले विनियम प्रत्यक्षतः उस अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक द्वारा रजिस्ट्रार को अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो की सलाह की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे ।

67ठ. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का प्रतिस्थापन - जहां कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत में धारा 36ड की उपधारा (6) के अधीन धृत रजिस्ट्रीकरण को प्रतिस्थापित करता हुआ प्रतीत होता है, तो रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण पर ध्यान देगा और धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में अपेक्षित प्रविष्टि करेगा । तत्पश्चात् रजिस्ट्रार सामान्य विनियमों के नियम 21 के अधीन तदनुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा ।

67ड. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए मैड्रिड प्रोटोकाल सामान्य विनियम एवं प्रशासनिक अनुदेश भारत से आरंभ होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरणों जहां भारत को नामनिर्दिष्ट किया गया है, को लागू होंगे ।

7. उक्त नियम के नियम 69 का लोप किया जाएगा ।

8. उक्त नियमों के नियम 70 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

70. आवेदन के साथ मामला भेजना (1) नियम 68 के अधीन अपने हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति टीएम - 23 या टीएम - 24 प्ररूप में अपने आवेदन के साथ व्यापार चिह्न में हक को अंतरित करने के लिए तात्पर्यित, यथास्थिति, मूल दस्तावेज, सम्यक्तः स्टांपित मूल लिखत या विलेख और उसके अनुरोध के समर्थन में मामले का एक कथन फाइल करेगा । यदि

रजिस्ट्रार ऐसी अपेक्षा करे तो मामले के कथन को टीएम - 18 प्ररूप में एक शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा :

परंतु यह कि रजिस्ट्रार आवेदक को लिखत या विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि आवेदक यह न्यायोचित ठहरा दे कि मूल लिखत या विलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं ।

(2) साधारणतया रजिस्ट्रार नियम 68 के अधीन किए गए आवेदन का निपटान आवेदन करने की तारीख से तीन मास के भीतर करेगा और इससे आवेदक को संसूचित करेगा ।

3205 95712-2

5

6

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II — SEC. 3(i)]

(3) हक के अंतरण की प्रविष्टि करने के पश्चात् रजिस्ट्रार मूल दस्तावेज, लिखत या विलेख को नियम 68 के अधीन आवेदन करने वाले आवेदक को अभिलिखित करने की संसूचना के साथ वापस कर देगा और अभिलेख के लिए लिखत या विलेख की सम्यक्तः प्रमाणित प्रति प्रतिधारित करेगा :

परंतु यह कि नियम 68 के अधीन किए गए अनुरोध के समर्थन में फाइल किए गए किसी शपथपत्र को वापस नहीं करेगा "

I

9. उक्त नियमों के नियम 71 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु यह कि रजिस्ट्रार ऐसे सबूत को तब मंगा सकेगा जब प्रस्तुत किए गए किसी कथन या किसी दस्तावेज की सत्यता के संबंध में कोई युक्तियुक्त संदेह हो " ।

10. उक्त नियमों के अध्याय 7 के भाग 4 का लोप किया जाएगा ।

11. उक्त नियमों के अध्याय 7 के भाग 6 का लोप किया जाएगा ।

12. उक्त नियमों की पहली अनुसूची में

क. प्रविष्टि सं. 2 और उससे संबंधित विवरण का लोप किया जाएगा ।

ख. प्रविष्टि सं. 10 और उससे संबंधित विवरण का लोप किया जाएगा । ग. प्रविष्टि सं. 13 और उससे संबंधित विवरण का लोप किया जाएगा ।

घ. प्रविष्टि सं. 87 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्रविष्टि सं. किस पर संदेय

रकम रु. पै. में

तत्स्थानी प्ररूप सं.

88

अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो

को 2000

अंतरराष्ट्रीय आवेदन के

प्रमाणन

और पारेषण के लिए प्रहस्तन फीस

13. उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित प्ररूप से संबंधित स्तंभ (1) के अधीन, -

(क) टीएम-2 और उससे संबंधित स्तंभ (2), स्तंभ (3) और स्तंभ (4) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ख) टीएम - 44 और उससे संबंधित स्तंभ (2), स्तंभ (3) और स्तंभ (4) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

14. उक्त नियमों की चौथी अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

[भाग खण्ड 3(i)]

KRANICHO भारत का

राजपत्र :

अध्यधारण

असाधारण

15. उक्त नियमों की पांचवीं अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

od lade of

hard [फा. सं. 8 / 112/2011-
आईपीआर-4]

or) 104 (1)-200i7ise 50 eboo

trzaslo od lisa 200v192 b

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त
सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड
(i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 114 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2002 द्वारा
प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 428(अ) तारीख 20 मई, 2010
और सा.का.नि. 1024 (अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किए गए ।

bas aboog

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and
Promotion)

NOTIFICATION

092-002 75m 787295/

New Delhi, the 24th August, 2012

GS.R. 652(E). The following **draft of certain rules further to amend the Trade Marks Rules, 2002**, which **the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred** by sub section (1) and (2) of section **157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999)**, is hereby published, **as required by sub-section (1) of the said sub section, for the information** of all persons likely to be affected **thereby**; and **notice is hereby given that the said draft rules** shall be taken into consideration after **the** expiry of a period of forty five days from **the date** on which **the Gazette of India** in which **this** notification **as published, are made available** to the public;

Any objection **or suggestion** which **may be** received from any **person with respect** to the said **draft** rule within **the** period so **specified shall be** considered by **the Central Government**;

The objections or suggestions, if any **may be forwarded to the** Joint Secretary, **Department** of **Industrial Policy and Promotion**, Ministry of **Commerce** and Industry, Udyog **Bhavan**, New Delhi-110 011

- (a) These rules may be called the Trade Marks (Amendment) Rules, 2012 (b) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

qu

In the Trade Marks Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 22, the following rule shall be substituted, namely:-

"22. **Classification of goods or services** - (1) For the purposes of registration of trademarks, the goods and services shall be classified as per current edition of 'the International Classification of goods and services (NICE Classification)' published by World Intellectual Property Organization (WIPO) (8) M

(2) The Registrar shall publish a class wise and alphabetical index of such goods

1 ग्राम प्रक and services,

including goods and services of Indian origin."

ITADH

3. For rule 23 of the said rules, the following rule shall be substituted namely:

"23. **Preliminary advice by Registrar as to distinctiveness** - An application for preliminary advice by the Registrar under sub-section (1) of section 133 shall be made in Form TM-55 in respect of any goods or services comprised within any one class of goods or services as published by the Registrar under sub-rule (2) of rule 22, along with the fees specified in Entry No 50 of the FIRST SCHEDULE and accompanied by one representation of the trade mark".

In rule 25 of the said rules,

(a) sub-rules (5) and (6) shall be omitted;

(.bre (1) noi

zd bonuper as bad

otte od

onlylox

bizo ni

(b) in sub-rule (15), **the** following proviso shall be inserted namely:-

*"Provided that while making an application for registration of a trade mark the names of goods and services **stated** in the application shall as far as **may** be, correspond to those given in **the** classification of goods and services published by **the** Registrar under sub-rule (2) of rule 22.*

5.

In rule 47 of the said rules, -

(a) for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) A notice of opposition to the registration of a trade mark under sub-section (1)

of section 21, with such particulars as specified in rule 48, shall be given in duplicate in form TM-5 within four months from the **date of** publication of the

Trade Marks Journal in which the **application** for registration of the trade mark was **advertised or re-advertised**".

ooo lisne ver

[भाग II-खण्ड 3(i)]

6.

भारत का राजपत्र : असाधारण

(b) sub-rule (6) shall be omitted.

lee

After Chapter III of the said **rules**, **the** following Chapter shall be inserted,

namely:-

1vd babiveC

CHAPTER III A

to 28 ok SPECIAL PROVISIONS RELATING TO PROTECTION OF

TRADEMARKS THROUGH THE INTERNATIONAL REGISTRATION

UNDER MADRID PROTOCOL

sdiensdW

"67A (1) Definitions. (1) **For the purpose of this Chapter, unless the context otherwise requires; -**

(a) **'Article'** means article **referred** to in Madrid Protocol;

(b) **"electronic form"** shall **have the meaning as is assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000(No.21 of 2000);**

(2) Words and expressions used in these rules, in the context of international onal application or international registration under Chapter IVA of **the Act**, but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Madrid Protocol or **the Common Regulations;**

67B. Language- An International Application or any communication relating **thereto** for transmission to International Bureau or any advice **by way** of notification of extension of protection to India resulting from the international registration shall be in English.

67C. Issue of notices or communications etc and response thereto- Any notice Or communication relating to both an international application **under** section **36D** and international registration where India has been designated, under **section 36E**, shall be issued by the **Registrar** only in electronic form, and any **response thereto** shall also be received **likewise**.

67D. International application in respect of which India is the country of origin - International application originating from India, or any communication **relating** thereto in accordance **with the Common Regulations** shall **be filed** electronically through the Trade Marks International Application System.

B20591712-3

67E. Verification and Certification of international application in respect of which India is the country of origin. - (1) Where an international application is filed under section 36D for transmission to the International Bureau, the Registrar **shall certify the contents** of the **application** in Form MM2(E) as provided by **International Bureau** subject to **the payment of fees as** specified in Entry No 88 of

the First Schedule.

(2) Where **the international application complies** with the requirements, **the Registrar shall** so certify in the international application indicating also **the date** on which **the** said international application **was** received; and shall forward **the** same to the International Bureau within **two** months from the date of receipt of the said

ram on application (3) Where **the** international application does not meet the requirements, **the** Registrar shall not forward it to **the** International Bureau, and shall require the applicant **by** notice to comply **with the requirement** as specified **therein**, and shall forward **the** International Application only **after** such compliance within the period specified in the **notice**.

luesy

67F. Handling fee. - A handling **fee as specified in** First Schedule shall be payable to the **Registrar** for certification and transmittal of international application to **the** International Bureau and such **fee shall be** paid in Indian rupees electronically along with the application.

67G. Manner of keeping the record of international registrations where India has been designated. - (1) On receipt of advice from the International Bureau about an international **registration designating** India and notification about **the** extension of protection resulting from such international registration, the Registrar shall enter all the particulars **thereof electronically in a** record called **the 'Record of Particulars of International Registration'**. Any change in the particulars as and

when received from **the International Bureau shall be** entered in the said record. (2) Any entry made in such record **shall, to the extent** that it applies to India as a **designated** contracting party, **have the same effect as** if it had been recorded by **the Registrar in the Register of Trade Marks**.

67H. Examination of application under section 36E. - (1) The **advice** referred to in **rule 67G** shall be **examined** ordinarily **within** two months from **the date** of receipt of such **advice**.

Horari

(2) **Where, the Registrar finds that the mark which is the** subject of an international

registration designating India, cannot be protected, **he shall, before the** expiry of

refusal period **applicable under article 5 of the** Madrid Protocol, notify to **the**

International Bureau a provisional **refusal** of protection.

(3) Where **there** are no grounds for refusal to **grant** protection, **the Registrar** shall

advertise the particulars concerning international registration under section 20 of

the Act in a separate part **of the Trade** Marks Journal ordinarily **within** a period of

six months from **the date of receipt of advice**.

(4). Where an opposition is filed **under** Section 21 of **the** Act, the Registrar **shall,**

notify that fact to the International Bureau as a provisional refusal **based on the**

opposition in accordance **with the** Protocol and Common Regulation.

(5) The international registration, **on receipt of an** opposition thereto, **shall be in**

processed in accordance with the provisions contained in rules 47 to 57 of the Trade

Marks Rules.

(6) Where **the** procedure **mentioned under** sub-rules (1) to (5) **have been** completed

with and the Registrar **has decided** to confirm such refusal of protection of **the** mark

for all **the** goods or **services** for which the protection **has** been requested, **the**

Registrar shall send to **the International** Bureau a statement to that effect

(7) Where, the provisional **refusal has been either** totally or partially **withdrawn**, the

Registrar shall send to **the** International Bureau (a) a statement to **the effect** that **the**

provisional refusal is **withdrawn** and the protection of the mark is **granted** for all the

goods **or** services for which **the** protection has **been** requested; or (b) a **statement**

indicating conditions **or limitations subject** to which, and the goods **or services in** respect of which the protection **is granted**.

(8) Where there is no ground to **refuse** protection, **the** Registrar shall notify **the International** Bureau to **the effect that** protection **is** granted to the **mark in** India.

(9) Where there is **further decision affecting the** protection of mark **in** India, **the**

Registrar shall, send further statement to **the** International Bureau **to that effect**.

3205 45712-4

Invalidation of protection. - Where the protection resulting from an international registration has ceased to have effect, or varied, in India, as a result of legal proceedings under the Act, the Registrar shall notify the International Bureau accordingly.

67J. Effect of cancellation of international registration. -Where an international registration is cancelled at the request of office of origin, the provisions of article 9 *quinquies* of the Protocol shall apply to such international registration in so far as it designates India.

67K. Collective and Certification Marks. - Where an international registration designating India is in respect of a collective mark or a certification mark, the regulations governing the use of such collective mark or certification mark shall be submitted directly, by the holder of that international registration to the registrar within the period of one month from the date of advice by the International Bureau.

67L. Replacement of national registration. - Where an international registration is deemed to replace the registration held in India under sub-section (6) of section 36E, the registrar shall, upon request of the holder of international registration take note of the international registration and make necessary entry in the Register maintained under sub-section (1) of section 6. Thereafter, the Registrar shall notify the International Bureau accordingly under rule 21 of the

Common Regulations.

67M. subject to provisions of **the** Act, the provisions **of** the Madrid Protocol,
Common Regulations **& Administrative** Instructions shall apply in relation
to
international applications originating from India and international registrations
where **India** has been
designated."

baise He

[भाग II-खण्ड 3(i)]

YWAM भारत का राजपत्र : असाधारण

7.

Rule 69 of the said rule shall be omitted.

8.

9.

10.

For rule 70 of the said rule, the following rule shall be substituted,
namely:- "70.

Case accompanying application.- (1) A person applying for registration of his title, under rule 68, shall, along with his request on form TM-23 or TM-24, file original document, duly stamped original instrument or deed, as the case may be, purporting to transfer the title in the trade mark and a statement of case in support of his request. If the Registrar so requires, the statement of case shall be verified by an affidavit on form TM-18:

Provided that the Registrar may permit the applicant to submit the duly certified copy of the instrument or deed, in case the applicant justifies that

original instrument or deed cannot be submitted.

- (2) The Registrar shall **dispose of** an application **made** under **rule 68 ordinarily** within three months from **the date of** application, **and intimate the same to the** applicant.
- (3) After entry of **the transfer of title, the** Registrar **shall** return **the** original document, instrument or **deed to the** applicant applying under **rule 68**, along **with** the intimation of recordal and **retain duly certified copy** of **the** instrument or **deed** for records:

Provided that the Registrar shall not return any affidavit filed in support of the request filed under rule 68".

In rule 71 of **the** said **rules**, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided ~~that~~**the Registrar may call such proof only where there is a reasonable** doubt about **the veracity of any statement or any document furnished"**.

In Chapter VII of the said rules Part IV shall be omitted

11 In Chapter VII of the said rules Part VI shall be omitted

12. In the FIRST SCHEDULE to the said rules-

- a. entry **number 2** and **the** description **relating thereto** shall be **omitted** b. entry number **10** and **the** description **relating thereto** shall **be omitted** c. entry **number 13** and **the** description **relating thereto** shall be **omitted**

13.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

d. **after** entry number **87**, **the** following shall **be inserted** namely-

Corresponding Form number		in
Entry No	On what payable Amount	
88	Handling fee for certification and transmittal of international	Rs. 2000s le 22 slu
		[PART II-SEC. 3(i)]
		of

達

}

application to **upes of nation**
international

Bureau

India

81-MT mot me

qe or finis vem szigo

ure an int

In the **SECOND SCHEDULE** of the said rules under column (1) relating to **Form**

No,-

ve mark of a certif batkmdua ad

- (a) TM-2 and the entries relating **thereto** in column (2), (3) & (4) shall **be** omitted
- (b) TM-44 and the entries relating **thereto** in column (2), (3) & (4) shall **be** omitted.

14.

The **FOURTH SCHEDULE** of the said rules shall **be** omitted.

15.

The **FIFTH SCHEDULE** of the said rules shall **be** omitted.

[F.No. 8/112/2011-IPR-IV]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.

Note: the **Principal rules** were published in the **Gazette of India**; Extraordinary, Part II, Section 3, **Sub-section (i)** vide **notification number G.S.R 114 (E)**, dated, 26th day of February 2002, and subsequently were amended vide **notification numbers G.S.R 428 (E)**, dated, 20th May 2010 and **G.S.R 1024 (E)**, dated, 29th December 2010.

**Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.**