रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14 2013/पौष 24, 1934
No. 20] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2013/PAUSA 24, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 21(अ).—व्यापार चिह्न अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारुप नियम जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 24 अगस्त, 2012 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 652(अ) द्वारा व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (i) अधीन यथा अपेक्षित प्रकाशित किये गये थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उसके प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से पैतालिस दिन की समाप्ति के पूर्व जिस दिन जनता को अधिसूचनायुक्त राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई गई थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त अधिसूचना जनता को 25 अगस्त, 2012 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नही हुए,

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

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

“ **22. माल या सेवाओं का वर्गीकरण** -- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए माल और सेवाएं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ) द्वारा प्रकाशित 'द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस (एन आई सी ई क्लासिफिकेशन)' के वर्तमान संस्करण के अनुसार वर्गीकृत किए जायेंगे।

(2) रजिस्ट्रार, ऐसे माल और सेवाओं की वर्गानुसार और वर्णक्रमानुसार सूची, भारतीय मूल के माल और सेवाओं सहित, प्रकाशित करेगा।

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

“ **23. सुभिन्नता के बारें में रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह** - धारा 133 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह के लिए आवेदन नियम 22 के उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा यथा प्रकाशित किसी एक वर्ग के माल या सेवाओं के भीतर समाविष्ट किसी माल या सेवाओं की बाबत, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं. 50 में निर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप व्या.चि.-55 में किया जाएगा और उसके साथ व्यापार चिह्न का एक रूपण सम्मिलित होगा”।

4. उक्त नियम के नियम 25 में,

(क) उप-नियम (5) और (6) का लोप किया जाएगा ।

(ख) उप-नियम (15) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात :-

“ परन्तु व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करते समय आवेदन में वर्णित माल और सेवाओं के नाम जहाँ तक संभव हो, नियम 22 के उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित माल और सेवाओं के वर्गीकरण के अनुरूप होंगें।”

5. उक्त नियम के नियम 47 में,-

(क) उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात,

“(1) धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन, व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना

नियम 48 में यथा विनिर्दिष्ट विवरणों के साथ, प्रारुप व्यापार चिह्न 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 पुनःविज्ञापित किया गया था।"

(ख) उप-नियम (6) का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियम के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

अध्याय 3 क

मैड्रीड प्रोटोकॉल के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से व्यापार चिह्नों की संरक्षण से संबंधित विशेष उपबंध

"67 क (1) परिभाषा - (1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो;-

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

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक रुप " का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (द) में है।

(2) अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां किन्तु जो परिभाषित नही हैं का वही अर्थ होगा जो क्रमशः मैड्रिड प्रोटोकॉल या सामान्य विनियमों में हैं।

67 ख भाषा- कोई अंतरराष्ट्रीय आवेदन या उससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को कोई ससूचना या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप भारत में संरक्षण के लिए सलाह के माध्यम से विस्तार की अधिसूचना अंग्रजी में होगी।

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

67घ अंतरराष्ट्रीय आवेदन जिसके संबंध में भारत उद्भव का देश है- सामान्य विनियमों के अनुसार भारत से उद्भूत होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदन या उनसे संबंधित कोई संसूचना अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न आवेदन प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की जाएगी।

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

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

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

67च. प्रबंधन शुल्क- 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 आवेदन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में भारतीय रूपए में संदत्त की जाएगी।

67छ. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण, जहाँ भारत को नामनिर्दिष्ट किया गया है, के अभिलेख को रखने की रीति

(1) अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो से भारत को नामनिर्दिष्ट करने के अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के बारे में सलाह की प्राप्ति पर और ऐसे अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप संरक्षण विस्तार की अधिसूचनां पर रजिस्ट्रार उसकी सभी विशिष्टियों को इलेक्ट्रॉनिक 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 मानों कि वह रजिस्टर द्वारा व्यापार चिह्न के रजिस्टर में दर्ज की गई थी।

67ज. धारा 36 ङ के तहत आवेदन का परीक्षण- (1) नियम 67छ. में निर्दिष्ट सलाह की साधारणतया ऐसे सलाह की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः दो मास के भीतर परीक्षण किया जाएगा।

(2) जहाँ 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 मैड्रीड प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 5 के अधीन लागू इंकार की अवधि के अवसान से पूर्व अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को संरक्षण के अनंतिम इंकार को अधिसूचित करेगा।

183 GI/13-2

(3) जहाँ संरक्षण मंजूर किए जाने से इंकार करने का कोई आधार नही है वहां रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 20 के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विशिष्टियों को, सामान्यतया सलाह प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर व्यापार चिह्न जर्नल के 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 प्रोटोकॉल 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 2002 के नियम 47 से 57 में अंर्तविष्ट उपबंधों के अनुसार प्रसंस्कृत किया जाएगा।

(6) जहाँ उपनियम (1) से (5) के अधीन उल्लिखित 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 ऐसे इंकार की पुष्टि करने का विनिश्चय कर लिया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को उस प्रभाव का एक विवरण भेजेगा।

(7) जहाँ अनंतिम इंकार को पूर्णत: या भागतः वापस ले लिया गया है, वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को (क) इस प्रभाव का एक विवरण कि अनंतिम इंकार वापस ले 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) जहाँ संरक्षण से इंकार करने का कोई आधार नही है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस प्रभाव से अधिसूचित करेगा कि भारत में चिह्न को संरक्षण प्रदान कर दिया गया है।

(9) जहाँ भारत में किसी चिह्न के संरक्षण को प्रभावित करने के लिए और विनिश्चय है वहां रजिस्ट्रार उस प्रभाव का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को और विवरण भेजेगा।

67झ. संरक्षण की अवैधता - जहाँ किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के फलस्वरूप किसी संरक्षण का अधिनियम के अधीन भारत में विधिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप प्रभाव समाप्त हो गया है, या उसमें परिवर्तन आ गया है वहां रजिस्ट्रार तदनुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा।

67ञ. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रभाव - जहाँ उदगम कार्यालय के अनुरोध पर किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है वहां प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 9 के उपबंध अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण को जहां तक वह भारत में नामनिर्दिष्ट हुआ है पाच गुना लागू होंगे।

67ट. सामुहिक और प्रमाणन चिह्न - जहाँ कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत को सामूहिक चिह्न या प्रमाणन चिह्न के संबंध में नामनिर्दिष्ट करता है, या 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. राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का प्रतिस्थापन - जहाँ कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत में अधिनियम की धारा 36ङ की उप-धारा (6) के अधीन धारित रजिस्ट्रीकरण को प्रतिस्थापित करता हुआ समझा जाता है, वहां रजिस्ट्रार, अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण पर ध्यान देगा और अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार सामान्य विनियमों के नियम 21 के अधीन तदनुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो अधिसूचित करेगा।

67ङ. इस अधिनियम के उपबंधों रहते हुए 'मैड्रीड प्रोटोकॉल', सामान्य विनियम एवं प्रशासनिक अनुदेश भारत से उद्भूत 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 को विलुप्त कर किया जाएगा।

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

"70. आवेदन के साथ मामले का कथन भेजा जाना- (1) नियम 68 के अधीन अपने हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति टी एम-23 या टी एम -24 प्रारूप में अपने अनुरोध व्यापार चिह्न के हक को अंतरित करने के लिए तात्पर्यित यथास्थिति, मूल दस्तावेज, सम्यकतः 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 प्ररूप टी एम.-18 प्रारूप में एक शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा:

परन्तु रजिस्ट्रार, आवेदक को लिखत या विलेख की सम्यक प्रमाणिक प्रति प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि आवेदक यह न्यायोचित ठहरा दे कि मूल लिखत या विलेख प्रस्तुत नही किये जा सकते है।

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

(3) हक के अंतरण की प्रविष्टि के पश्चात, 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 सम्यकतः प्रमाणित प्रति प्रतिधारित करेगा ;

परन्तु रजिस्ट्रार नियम 68 के अधीन किए गए अनुरोध के समर्थन में फाइल किए गए किसी शपथपत्र को वापस नहीं करेगा।"

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

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

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

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

12. उक्त नियमों की पहली अनुसूची में-

क. प्रविष्टि संख्या 2 और उससे संबंधित वर्णन का लोप किया जाएगा।

ख. प्रविष्टि संख्या 10 और उससे संबंधित वर्णन का लोप किया जाएगा।

ग. प्रविष्टि संख्या 13 और उससे संबंधित वर्णन का लोप किया जाएगा

घ. प्रविष्टि संख्या 87 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

प्रविष्टि सं.	किस हेतु संदेय	रकम रू. पै. में	संबंधित प्ररूप संख्या
88	अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अंतरराष्ट्रीय आवेदन के प्रमाणन और पारेषण के लिए प्रहस्तन फीस	2000.00	

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

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

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

(ग) टी एम.-45 और उससे संबंधित स्तंभ (2),स्तंभ (3) और स्तंभ (4) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(घ) प्रारूप की टी एम -22, टी एम-44 और टी एम-45 का लोप किया जाएगा।

1839713-3

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

15. उक्त नियम की पांचवी अनुसूची का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 8/112/2011-आईपीआर-4]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 114(अ), तारीख 26 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 428(अ), तारीख 20 मई, 2010 और सा.का.नि. 1024(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2013

G.S.R. 21(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Trade Marks Rules, 2002, were published, as required under sub-section (1) of section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Development) No. G.S.R. 652 (E) dated the 24th August, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (i) dated 25th August 2012, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty Five days from the date on which copies of the Gazette containing notification were made available to the public;

And whereas,the said notification was made available to the public on 25th August, 2012;

And whereas,noobjections and suggestions were received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **(1)**These rules may be called the Trade Marks (Amendment) Rules,2013.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in theOfficial Gazette, appoint.

2. In the Trade Marks Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), for rule22, 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)

(2) The Registrar shall publish a class wise and alphabetical index of such goods and services, including goods and services of Indian origin."

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."

4. In rule 25 of the said rules,

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

(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."

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

6. After Chapter III of the said rules, the following Chapter shall be inserted, namely:-

CHAPTER III A

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO PROTECTION OF TRADEMARKS THROUGH THE INTERNATIONAL REGISTRATION UNDER MADRID PROTOCOL

"67A. 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 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.

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 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

183 GI/13-4

Application only after such compliance within the period specified in the notice.

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.

(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 processed in accordance with the provisions contained in rules 47 to 57 of the Trade Marks Rules 2002.

(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.

183 GI/13-5

67I. 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 internationalregistration 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 of the Act, 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 6of the Act. 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 and Administrative Instructions shall apply in relation to international applications originating from India and international registrations where India has been designated."

7. Rule 69 of the said rule shall be omitted.

8. 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 in 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."

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

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

10. In Chapter VII of the said rules Part IVshall be omitted

11. In Chapter VII of the said rules Part VIshall 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.

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

Entry No.	On what payable	Amount in Rs. P.	Corresponding Form number
88	Handling fee for certification and transmittal of international application to international Bureau	2000.00	

13. In the SECOND SCHEDULE to the said rules under column (1) relating to Form No,-

(a) TM-22 and the entries relating thereto in column (2), (3) and (4) shall be omitted

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

(c) TM-45 and the entries relating thereto in column (2), (3) and (4) shall be omitted.

(d) Forms TM-22, TM-44 and TM-45 shall be omitted

14. The FOURTH SCHEDULE of the said rulesshall be omitted.

15. The FIFTH SCHEDULE of the said rulesshall 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.