

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов

Десятая сессия
Женева, 13–15 декабря 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА 21 И 26 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

подготовлено Международным бюро

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Если представитель назначается на этапе подачи или рассмотрения международной заявки, информация о таком назначении вносится в Международный реестр и публикуется в Бюллетене международных образцов (далее – «Бюллетень») как часть сведений о международной регистрации согласно правилам 15(2)(i), 17(2)(i) и 26(1)(i) Общей инструкции к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (далее – «Общая инструкция»).
2. Кроме того, назначение представителя может быть сделано в любое другое время после международной регистрации путем направления отдельного сообщения (правило 3(2)(b)). Информация о таком назначении вносится в Международный реестр и доводится до сведения владельца и представителя согласно правилу 3(3)(b).

3. В случае аннулирования назначения представителя (правило 3(5)(a)) Международное бюро уведомляет об этом владельца регистрации¹ и соответствующего представителя согласно правилу 3(5)(c). Более того, на практике, если ходатайство о внесении записи об изменении имени или адреса представителя подается самим представителем, Международное бюро производит соответствующую отметку об изменении в Международном реестре и уведомляет об этом данного представителя.

4. Информация о представителях, включая уточненные сведения, добавленные позднее (например, изменение данных и аннулирование), указана в базе данных Hague Express и Глобальной базе данных по образцам. Благодаря этому третьи лица могут обращаться по вопросам, касающимся конкретной международной регистрации (например, возможности лицензирования или судебном иске), не к владельцу, а к его представителю.

5. Однако, если назначение представителя сделано после международной регистрации, информация о нем не публикуется в «Бюллетене». Аналогичным образом информация об аннулировании назначения или изменении имени или адреса представителя не фиксируется в «Бюллетене» в том случае, если такие действия произведены после международной регистрации².

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВ

РОЛЬ «БЮЛЛЕТЕНЯ»

6. В настоящее время «Бюллетень» публикуется на веб-сайте ВОИС еженедельно. Статья 10(3)(a) Акта 1999 г. предусматривает, что «Международное бюро публикует сведения о международной регистрации. Такая публикация считается достаточной во всех Договаривающихся сторонах и от владельца не может быть потребовано никакой другой публикации». Статья 6(3)(a) Акта 1960 г. гласит, что «<д>ля каждого международного депонирования Международное бюро публикует в периодическом бюллетене: ...».

7. Правило 26(3) Общей инструкции также предусматривает, что «Бюллетень публикуется на веб-сайте Организации. Считается, что публикация каждого выпуска «Бюллетеня» заменяет направление «Бюллетеня», упомянутое в статьях 10(3)(b) и 16(4) Акта 1999 г. и в статье 6(3)(b) Акта 1960 г., и для целей статьи 8(2) Акта 1960 г. каждый выпуск «Бюллетеня» считается полученным каждым соответствующим Ведомством в дату его публикации на веб-сайте Организации».

8. Таким образом, в рамках Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов «Бюллетень» выполняет две функции – правовую и практическую: во-первых, он является официальным и централизованным каналом публикации информации о международных регистрациях и других соответствующих записях, а, во-вторых, он *официально доводит до сведения* ведомств указанных Договаривающихся сторон соответствующую информацию. В порядке поддержки этой второй функции данные, публикуемые в «Бюллетене», также распространяются среди ведомств в формате XML для того, чтобы эти органы могли использовать их в своих информационных системах.

¹ Соответствующее уведомление направляется Международным бюро заявителю в том случае, если назначение аннулируется на этапе рассмотрения международной заявки.

² Если отмена назначения, смена представителя или изменение имени или адреса представителя имеют место до выдачи международной регистрации, Международное бюро публикует в «Бюллетене» самые последние данные о представителе, имеющиеся у него на момент международной регистрации, как часть сведений о такой регистрации.

ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕДОМСТВАМИ

9. Как отмечено в разделе I, «Бюллетень», несмотря на свой официальный статус единственного достоверного инструмента обнародования информации и уведомления, тем не менее не содержит информации о представителях, за исключением тех случаев, когда сведения о назначении публикуются как часть данных о международной регистрации.

10. Однако возможны ситуации, в которых ведомству указанной Договаривающейся стороны придется контактировать с владельцем международной регистрации ввиду отсутствия представителя на месте или местного адреса для направления уведомлений. Это может произойти, если ведомству нужно уведомить владельца о сроке уплаты второй части индивидуальной пошлины за указание, сообщив необходимую информацию для такого платежа (правило 12(3))³, или если третья сторона подала иск о признании регистрации недействительной (правило 20(1))⁴. В этих случаях наличие у ведомства актуальной информации о назначенном представителе было бы полезно как для ведомства, так и для самого владельца.

11. Поскольку правило 3 касается представительства в *Международном бюро*, а требования, предъявляемые к назначению представителя в ведомстве Договаривающейся стороны, выходят за пределы компетенции Гаагской системы, отдельные ведомства в подобных ситуациях, возможно, по-прежнему предпочитают связываться не с владельцем, а с представителем, официально назначенным в *Международном бюро*. Таким образом, учитывая официальный статус «Бюллетеня» как единственного достоверного инструмента обнародования информации и уведомления представляется целесообразным публиковать в нем актуальные сведения и в отношении представителей.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

12. Предлагается внести поправки в Общую инструкцию с тем, чтобы включить в нее положения о публикации в «Бюллетене» информации о назначении представителя, запись о котором внесена в *Международный реестр* после международной регистрации, а также любых уточненных данных, касающихся этого представителя. Соответственно, такая публикация позволит довести до сведения ведомства указанной Договаривающейся стороны обновленные сведения о любом представителе; кроме того, эта информация будет также доступна в формате XML для передачи данных.

³ В основном владелец узнает об этом сроке от *Международного бюро*, поскольку вторую часть индивидуальной пошлины за указание можно также оплатить в пользу *Международного бюро*. Однако *Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США)* в последнее время доводит эту информацию и до *Международного бюро*, и до владельца.

⁴ Признание регистрации недействительной означает любое решение компетентного органа (административного или судебного) указанной Договаривающейся стороны, в соответствии с которым на территории этой Договаривающейся стороны прекращается или аннулируется действие международной регистрации. Так, статья 15(1) Акта 1999 г. гласит, что решение о полном или частичном признании международной регистрации недействительной не может быть вынесено без предоставления в надлежащее время владельцу возможности для защиты своих прав. Следовательно, ведомство должно довести информацию об иске о признании регистрации недействительной непосредственно до сведения владельца, поскольку до *Международного бюро* оно должно довести эту информацию только тогда, когда регистрация уже признана недействительной и это решение не может быть обжаловано (правило 20(1)).

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 21

Изменение имени или адреса представителя

13. Как отмечено в пункте 3, на практике, если ходатайство об изменении имени или адреса представителя подается самим представителем, Международное бюро просто вносит соответствующую запись об изменении в Международный реестр. Для формализации этой практики и публикации таких сведений согласно действующим нормам и правилам предлагается включить в подпункт (1)(a) правила 21 новое положение (v) в редакции, изложенной в приложении, с тем чтобы включить в список допустимых записей, в отношении которых можно ходатайствовать со ссылкой на данное правило, изменение имени или адреса представителя.

14. Предлагаемая формулировка нового положения Общей инструкции соответствует аналогичному положению в Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Мадридская инструкция»), в частности в правиле 25(1)(a)(vi).

15. Также предлагается незначительная вытекающая поправка к подпункту (2)(ii), призванная уточнить, что в ходатайстве о внесении такой записи в силу ее характера должно быть указано имя представителя (согласно Международному реестру), а не имя владельца, для целей верификации.

16. Эти предложения не привнесут никаких изменений в текущую практику. Ходатайство о внесении записи об изменении имени или адреса представителя не требует уплаты пошлин. Для этой цели по-прежнему можно использовать бланк DM/8 в действующем виде.

Назначение на этапе изменения владельца

17. Представитель может быть назначен новым владельцем при подаче ходатайства о внесении записи об изменении владельца. Такое назначение производится путем направления отдельного сообщения, упомянутого в правиле 3(2)(b), вместе с ходатайством о внесении записи об изменении владельца. Если назначение отвечает требованиям правила 3(2)(b) и (c), оно вступит в силу в день внесения записи об изменении владельца.

18. В этом случае представляется предпочтительным публиковать информацию о представителе нового владельца как часть сведений об изменении владельца; такой подход соответствовал бы текущей практике публикации сведений о представителе, назначенном на этапе подачи или рассмотрения международной заявки, в рамках международной регистрации согласно правилу 26(1)(i), а также схеме публикации данных о представителе нового владельца в Бюллетене ВОИС по международным знакам.

19. В этой связи предлагается добавить новый подпункт (2)(b) в правило 21 в редакции, изложенной в приложении, с тем чтобы уточнить дату вступления назначения в силу и порядок публикации сведений о назначении в том случае, когда представитель нового владельца назначается на этапе внесения записи об изменении владельца в Международный реестр.

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 26

20. В правиле 26(1) перечислены сведения о международной регистрации, подлежащие публикации в «Бюллетене». В подпункте (iv) указаны изменения, регистрируемые согласно правилу 21, причем в текущей формулировке обозначены все виды изменений, упомянутые в правиле 21(1)(a)(i)–(iv).

21. В целях упрощения и учета положения об изменении имени или адреса представителя в рамках предлагаемой формулировки правила 21(1)(a)(v), рекомендуется внести поправки в текст правила 26(1)(iv) с тем, чтобы он гласил следующее: «изменениях, о которых произведена запись в соответствии с правилом 21», как отражено в приложении. Аналогичная упрощенная формулировка используется в соответствующем положении Мадридской инструкции, в частности в правиле 32(1)(a)(vii).

22. Более того, предлагается добавить новое положение (*ivbis*) в правило 26(1) в редакции, изложенной в приложении, с тем, чтобы гарантировать публикацию в «Бюллетене» информации о назначении представителя, запись о котором сделана после международной регистрации согласно правилу 3(3)(a), а также аннулированию такой записи согласно правилу 3(5)(a). Такое новое положение позволит, помимо прочего, исключить потенциальное дублирование вариантов, указанных в пунктах (i) и (iv), и тем самым обеспечит эффект аналогичный эффекту соответствующего положения Мадридской инструкции, в частности в правиле 32(1)(a)(xiii).

Аннулирование *Ex Officio*

23. Правило 3(1)(b) предусматривает, что «<v> отношении той или иной конкретной международной заявки или международной регистрации может быть назначен только один представитель». Таким образом, если новый представитель назначается действующим владельцем или, в случае смены владельца, новым владельцем, запись о предыдущем представителе аннулируется *ex officio* согласно правилу 3(5)(a). Более того, в тех случаях, когда вносится запись об изменении владельца и новый владелец не назначает своего представителя, запись о представителе прежнего владельца аннулируется *ex officio* согласно правилу 3(5)(a).

24. В упомянутом выше случае назначения нового представителя действующим владельцем в публикуемой информации будет указано, что запись о любом прежнем представителе аннулирована *ex officio* согласно правилу 3(5)(a). Аналогичным образом в двух упомянутых выше сценариях, когда меняется владелец регистрации, вывод об аннулировании предыдущего назначения *ex officio* согласно правилу 3(5)(a) будет сделан с учетом наличия или отсутствия данных о представителе (в зависимости от того, что применимо) в опубликованных сведениях об изменении владельца. Таким образом, формулировка «их аннулировании, за исключением аннулирования *ex officio* в соответствии с правилом 3(5)(a)» в новом предлагаемом подпункте (*ivbis*) призвана исключить публикацию этих частных случаев аннулирования.

25. Далее указано, как, с учетом сказанного выше, правило 26(1) будет определять порядок публикации в «Бюллетене» информации о назначении представителя и любых уточнений, касающихся такого представителя:

- если представитель назначается на этапе подачи или рассмотрения международной заявки, информация о таком назначении, как и раньше, будет публиковаться в рамках сведений о международной регистрации согласно действующим правилам 3(3)(a), 15(2)(i), 17(2)(i) и 26(1)(i)⁵;
- если новый представитель назначается на этапе ходатайства о внесении записи об изменении владельца, информация о таком назначении будет публиковаться как часть сведений об изменении владельца согласно действующему правилу 3(3)(a) и предлагаемым правилам 21(2)(b) и 26(1)(iv);

⁵ Что касается аннулирования назначения, смены представителя или изменения имени или адреса представителя до международной регистрации, см. сноску 1.

- если представитель назначается после международной регистрации, информация о таком назначении будет публиковаться согласно действующему правилу 3(3)(а) и предлагаемому правилу 26(1)(ivbis), за исключением тех случаев, когда информация о назначении публикуется как часть сведений об изменении владельца согласно предлагаемому правилу 26(1)(iv);
- если запись о назначении представителя аннулирована после международной регистрации, информация о таком аннулировании будет публиковаться согласно действующему правилу 3(5)(а) и предлагаемому правилу 26(1)(ivbis), за исключением тех случаев, когда вывод о таком аннулировании вытекает из содержания опубликованных сведений об изменении владельца (см. пункт 24);
- если запись об изменении имени или адреса любого назначенного представителя вносится после международной регистрации, информация о таком изменении будет публиковаться согласно действующему правилу 21(6) и предлагаемым правилам 21(1)(а)(v) и 26(1)(iv).

26. Наконец с учетом представившейся возможности предлагается добавить в правило 26(3) ссылку на статью 17(5) Акта 1999 г. для уточнения того, что публикация каждого выпуска «Бюллетеня» должна рассматриваться как заменяющая направление «Бюллетеня», упомянутое в предшествующем положении, для целей уведомления ведомств каждой из заинтересованных Договаривающихся сторон о внесении записи о продлении. Это не привнесет каких-либо изменений в действующую систему, поскольку информация о записях, касающихся продления, публикуется в «Бюллетене» согласно правилу 26(1)(vi).

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ПРИМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

27. Предлагаемые поправки к правилам 21 и 26 могли бы вступить в силу 1 апреля 2023 г. Соответственно, эти поправки будут применяться к назначению, аннулированию и изменению имени или адреса представителя, запись о которых сделана на дату вступления в силу данных поправок или после нее.

28. Датой вступления в силу такого назначения или его аннулирования или внесения записи об изменении имени либо адреса представителя является дата получения Международным бюро соответствующего ходатайства, отвечающего применимым требованиям, согласно правилам 3(3)(а) и (5)(b), 21(6)(b) и предлагаемого правила 21(2)(b).

29. Рабочей группе предлагается:

(i) рассмотреть и прокомментировать предложения, изложенные в настоящем документе; и

(ii) сообщить, намерена ли она рекомендовать Ассамблее Гаагского союза принять предлагаемые поправки к правилам 21 и 26 Общей инструкции, предварительный текст которых приводится в приложении к настоящему документу, с датой вступления в силу с 1 апреля 2023 г.

[Приложение следует]

**Общая инструкция
к Акту 1999 г. и Акту 1960 г.
Гаагского соглашения**

(действует с [1 апреля 2023 г.]

[...]

**ГЛАВА 4
ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ**

Правило 21

Запись об изменении

(1) [Представление ходатайства] (а) Ходатайство о внесении записи представляется Международному бюро на соответствующем официальном бланке, если это ходатайство относится к любому из следующих положений:

(i) изменению владельца международной регистрации в отношении всех или некоторых промышленных образцов, являющихся предметом международной регистрации;

(ii) изменению имени или адреса владельца;

(iii) отказу от международной регистрации в отношении любой или всех из указанных Договаривающихся сторон;

(iv) ограничению действия международной регистрации – в отношении любой или всех из указанных Договаривающихся сторон – одним или несколькими из промышленных образцов, являющихся предметом международной регистрации;

(v) изменению имени или адреса представителя.

[...]

(2) [Содержание ходатайства] (а) Ходатайство о внесении записи об изменении, наряду с испрашиваемым изменением, содержит или указывает:

(i) номер соответствующей международной регистрации;

(ii) имя владельца, или представителя если ~~только~~-изменение ~~не~~-касается имени или адреса представителя;

(iii) в случае изменения владельца международной регистрации – имя и адрес, представленные в соответствии с Административной инструкцией, а также адрес электронной почты нового владельца международной регистрации;

(iv) в случае изменения владельца международной регистрации – Договаривающую сторону или Договаривающиеся стороны, в отношении которых новый владелец удовлетворяет условиям, необходимым для того, чтобы быть владельцем международной регистрации;

(v) в случае изменения владельца международной регистрации, которое не относится ко всем промышленным образцам и ко всем Договаривающимся сторонам, – номера промышленных образцов и указанные Договаривающиеся стороны, к которым относится изменение владельца; и

(vi) сумму уплачиваемых пошлин и способ платежа, либо указания о снятии необходимой суммы пошлин со счета, открытого в Международном бюро, и идентификацию стороны, осуществляющей оплату или дающей указания.

(b) Ходатайство о внесении записи об изменении владельца международной регистрации может сопровождаться сообщением о назначении представителя нового владельца. При условии соблюдения требований правила 3(2)(b) и (c) датой вступления такого назначения в силу является дата внесения записи об изменении владельца согласно пункту (6)(b). В этом случае запись об изменении владельца, сделанная в Международном реестре, отражает данное назначение.

[...]

ГЛАВА 6 ПУБЛИКАЦИЯ

Правило 26

Публикация

(1) [Информация, касающаяся международных регистраций] Международное бюро публикует в «Бюллетене» соответствующие сведения о:

- (i) международных регистрациях в соответствии с правилом 17;
- (ii) отказах с указанием того, имеется ли возможность пересмотра или обжалования, но без указания оснований для отказа, и других сообщениях, о которых внесена запись в соответствии с правилами 18(5) и 18bis(3);
- (iii) недействительности, о которой произведена запись в соответствии с правилом 20(2);
- (iv) изменениях ~~владельца и слияниях, изменениях имени или адреса владельца, отказах и ограничениях~~, о которых произведена запись в соответствии с правилом 21;
(ivbis) назначениях представителей, запись о которых произведена в соответствии с правилом 3(3)(а), если только информация о них не была опубликована в соответствии с пунктом (i) или (iv), и их аннулировании, за исключением аннулирования ex officio в соответствии с правилом 3(5)(а);
- (v) исправлениях, сделанных в соответствии с правилом 22;
- (vi) продлениях, о которых произведена запись в соответствии с правилом 25(1);
- (vii) международных регистрациях, которые не были продлены;
- (viii) аннулированиях, о которых произведена запись в соответствии с правилом 12(3)(d);
- (ix) заявлениях о том, что изменение владельца не имеет никакого действия, и отзыве таких заявлений, о которых произведена запись в соответствии с правилом 21bis.

[...]

(3) [Способ публикации «Бюллетеня»] Бюллетень публикуется на веб-сайте Организации. Считается, что публикация каждого выпуска «Бюллетеня» заменяет направление «Бюллетеня», упомянутое в статьях 10(3)(b) ~~и~~ 16(4) и 17(5) Акта 1999 г. и в статье 6(3)(b) Акта 1960 г., и для целей статьи 8(2) Акта 1960 г. каждый выпуск «Бюллетеня» считается полученным каждым соответствующим Ведомством в дату его публикации на веб-сайте Организации.

[...]

[Конец приложения и документа]