

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов

Одиннадцатая сессия
Женева, 12–14 декабря 2022 года

СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКЕ

Документ подготовлен Международным бюро

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1. В настоящем документе для рассмотрения Рабочей группой по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов (далее «Рабочая группа») изучается возможность продолжения делопроизводства (восстановления прав)¹ по международной заявке, находящейся в Международном бюро², в качестве послабления в отношении международной заявки, делопроизводство по которой считается прекращенным полностью или в отношении указания Договаривающейся стороны, как указано в приложении I к настоящему документу.

2. В соответствии с правилом 14(3) Общей инструкции к Акту 1999 года и Акту 1960 года Гаагского соглашения (далее «Общая инструкция»), если несоответствие требованиям (иное, чем несоответствие, упомянутое в статье 8(2)(b) Женевского акта (1999 года) Гаагского соглашения (далее «Акт 1999 года»)), не исправляется в течение трех месяцев, делопроизводство по международной заявке считается прекращенным, и Международное бюро возмещает любые пошлины, уплаченные в связи с этой заявкой, за вычетом суммы, соответствующей основной пошлине. Кроме того, если несоответствие, упомянутое в статье 8(2)(b) Акта 1999 года (касающееся дополнительного обязательного

¹ Предлагаемый договор о законах по образцам (далее «ДЗО») предусматривает «продолжение производства» и «восстановление прав» в качестве послабления в отношении сроков, если в случае восстановления прав Ведомство сочтет, что несоблюдение сроков произошло несмотря на принятие надлежащих мер или, по выбору Договаривающейся стороны, такая задержка была непреднамеренной. С учетом этого дополнительного требования о восстановлении прав и в соответствии с терминологией, используемой Мадридской системой, далее в настоящем документе рассматривается «продолжение делопроизводства». См. статьи 12 и 13 предлагаемого ДЗО и пункт 5 настоящего документа.

² Следует напомнить, что на шестой сессии Рабочей группы делегация Соединенных Штатов Америки предложила Международному бюро изучить концепцию восстановления прав в контексте Гаагской системы. См. пункт 23 документа H/LD/WG/6/6.

содержания международной заявки для некоторых указанных Договаривающихся сторон в соответствии со статьей 5(2) или правилом 8), не устраняется в течение трех месяцев, международная заявка считается не содержащей указание этих Договаривающихся сторон и делопроизводство по ней прекращается. При любом из этих сценариев в настоящее время в Общей инструкции отсутствует правило, кроме оговорки о форс-мажорных обстоятельствах в правиле 5, которое позволяло бы заинтересованному заявителю просить о продолжении делопроизводства по международной заявке или содержащемуся в ней указанию.

3. Однако на практике, учитывая серьезные последствия для таких международных заявок, Международное бюро по истечении трехмесячного срока любезно направляет напоминания, на которые необходимо ответить в течение недели, прежде чем направлять окончательное официальное уведомление о прекращении делопроизводства³. Несмотря на любезные напоминания, после получения такого уведомления заявители примерно в 30 случаях в год добиваются продолжения делопроизводства по заявке.

4. Следует напомнить, что правило 5 Общей инструкции, сфера действия которого расширилась после вступления в силу поправки к нему в январе 2022 года, по-прежнему требует наличия форс-мажорных обстоятельств в качестве причины невыполнения необходимых действий в установленный срок. Если такая причина не считается обязательной, продолжение делопроизводства дополняет правило 5 в отношении защиты международных заявок.

II. СООБРАЖЕНИЯ

5. Правило 5*bis* Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Инструкция к Мадридскому протоколу»), приведенное в приложении II к настоящему документу, предусматривает продолжение делопроизводства в случае, если заявитель или владелец не выполнил какие-либо действия в установленный срок⁴. С учетом этого опыта ниже описаны некоторые адаптированные к Гаагской системе варианты, которые могут повысить эффективность и удобство для пользователей, обеспечивая при этом баланс между интересами заявителя, третьих сторон и Международного бюро⁵.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

6. Из нижеперечисленных процедур, в отношении которых Правило 5*bis* Инструкции к Мадридскому протоколу разрешает продолжение делопроизводства, в контексте Гаагской системы может оказаться предпочтительным распространить правило исключительно на пункт (а), продолжение делопроизводства по международной заявке и содержащемуся в нем указанию. Причины, указанные ниже, предполагают, что продолжение делопроизводства в рамках Гаагской системы не будет распространяться на сценарии с (b) по (f) включительно.

³ В направляемом уведомлении сообщается о полном прекращении делопроизводства. В настоящее время уведомление не направляется, если считается, что международная заявка не содержит указания Договаривающейся стороны, поскольку статья 8(2)(b) Акта 1999 года не требует, чтобы Международное бюро направляло такое уведомление.

⁴ Это правило было впервые введено в 2015 году как часть Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению в том виде, в каком они применялись на тот момент.

⁵ В этом отношении, если предположить, что продолжение обработки международной заявки будет касаться только этапа международной подачи до международной регистрации, как это предусмотрено в пункте 6, это будет иметь лишь ограниченные последствия для ведомств указанных Договаривающихся сторон.

Процедуры, на которые распространяется действие правила 5bis (Инструкции к Мадридскому протоколу)	Возможные причины, по которым делопроизводство в рамках Гаагской системы не может быть продолжено
(a) Международная заявка (правило 11(2) или (3))	<ul style="list-style-type: none"> • Должно распространяться.
(b) Просьба внести запись о лицензии (правило 20bis(2))	<ul style="list-style-type: none"> • Не существует эквивалентной процедуры в рамках Гаагской системы.
(c) Последующее указание (правило 24(5)(b))	<ul style="list-style-type: none"> • Не существует эквивалентной процедуры в рамках Гаагской системы.
(d) Ходатайство о внесении записи об изменении или аннулировании (правило 26(2))	<ul style="list-style-type: none"> • Пошлина за ходатайство о продолжении делопроизводства (200 шв. франков, см. пункт 8) превысила бы дополнительную пошлину за повторную подачу запроса (72 шв. франка⁶). • Если в правило 21 не внесено изменений⁷, датой записи является дата получения Международным бюро ходатайства, удовлетворяющего применимым требованиям (правило 21(6)(b)), и продолжение делопроизводства не позволяет сохранить дату первоначальной заявки. • С 2015 года и до даты составления настоящего документа Мадридская система получила только восемь запросов такого типа из 666 запросов на дальнейшую обработку (1,2 процента).
(e) Уплата второй части индивидуальной пошлины (правило 34(3)(c)(iii)) – в настоящее время для Бразилии, Кубы и Японии	<ul style="list-style-type: none"> • В отличие от владельцев международных регистраций в рамках Мадридской системы, владельцы международных регистраций в рамках Гаагской системы в соответствии с правилом 12(3) могут решить уплатить вторую часть индивидуальной пошлины за указание непосредственно соответствующему ведомству. Соответственно, послабление, применимое к такому платежу, должно регулироваться каждой соответствующей Договаривающейся стороной, а не Общей инструкцией. По этой же причине правило 5 не распространяется на этот пункт.
(f) Запрос о продолжении действия международной регистрации в государстве-преемнике (правило 39(1))	<ul style="list-style-type: none"> • Не существует эквивалентной процедуры в рамках Гаагской системы.

ПРОЦЕДУРА И ПРАКТИКА

7. В соответствии с правилом 5bis Инструкции к Мадридскому протоколу продолжение делопроизводства может быть запрошено в течение двух месяцев с даты истечения соответствующего срока, путем подачи заявления по официальной форме (MM20) Международному бюро и уплаты пошлины в размере 200 шв. франков. Помимо представления заявления должны быть выполнены все требования, для которых был

⁶ Согласно правилу 21(5) о записи об изменении, если нарушение не исправлено в течение трех месяцев, делопроизводство по ходатайству считается прекращенным и Международное бюро возмещает любые уплаченные пошлины за вычетом суммы, соответствующей половине надлежащих пошлин (72 шв. франка).

⁷ В этом отношении Мадридская система установила правило 27(1)(c) Инструкции к Мадридскому протоколу, воспроизведенное в приложении II, согласно которому в случае внесения записи о продолжении делопроизводства запись об изменении или аннулировании вносится в Международный реестр на дату истечения срока, в течение которого должно быть обеспечено соблюдение соответствующего требования, чтобы предоставить владельцу ценную возможность сохранить более раннюю дату регистрации и тем самым оправдать установленную пошлину (см. пункты 25, 36, 47 и 72 документа MM/LD/WG/11/7). Однако введение эквивалентного положения может необоснованно усложнить продолжающееся делопроизводство в рамках Гаагской системы, учитывая также, что, как представляется, мало оснований ожидать использования продолжения делопроизводства в отношении записи об изменении (как уже упоминалось, такие запросы поступают редко в рамках Мадридской системы).

установлен соответствующий срок. В случае невыполнения этих требований заявление о продолжении делопроизводства не рассматривается в качестве такового, о чем Международное бюро уведомляет заявителя или владельца. Если Международное бюро получает заявление, отвечающее установленным требованиям, оно продолжает делопроизводство, вносит соответствующую запись в Международный реестр и уведомляет об этом заявителя или владельца.

8. Гагская система могла бы взять на вооружение аналогичный процедурный механизм, в том числе установив определенный размер пошлины и требование устранить основную причину несоответствия. Между тем, как отмечено в пункте 3 настоящего документа, было замечено, что ряд заявителей отвечают только после получения уведомления о прекращении делопроизводства. Таким образом, для упорядочения Гагской процедуры продолжения делопроизводства Международное бюро могло бы по истечении трехмесячного периода, в течение которого несоответствие не было устранено, немедленно направить уведомление о незамедлительном прекращении делопроизводства и в нем же упомянуть возможность продолжения делопроизводства. По этому сценарию, чтобы частично решить проблему нехватки времени как для заявителей, так и для Международного бюро, такое продолжение делопроизводства может быть запрошено в течение трех (вместо двух⁸) месяцев после истечения первоначального срока. Что касается пункта 2 и сноски 3, то предлагаемый механизм уведомления может также применяться в ситуациях, когда в соответствии со статьей 8(2)(b) Акта 1999 года международная заявка считается не содержащей указание Договаривающейся стороны.

ОГРАНИЧЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

9. Продолжение делопроизводства по международной заявке обеспечит послабление в случае, если делопроизводство по ней считается прекращенным полностью или в отношении указания Договаривающейся стороны.

10. В то же время, возможно, потребуются должным образом учитывать интересы третьих сторон, особенно в отношении даты подачи или международной регистрации, начиная с которой любая международная регистрация имеет такое же действие в каждой из указанных Договаривающихся сторон, что и правильно оформленная заявка на предоставление охраны на промышленный образец поданная в соответствии с законодательством этой Договаривающейся стороны⁹. В этом отношении нарушения в соответствии со статьями 5(2) и 10(2)(b) Акта 1999 года и в соответствии с правилом 14(2) Общей инструкции влекут за собой отсрочку даты подачи или международной регистрации (см. приложение I). Для защиты интересов третьих лиц этот принцип отсрочки будет по-прежнему применяться в случаях продолжения делопроизводства¹⁰. Аналогичным образом Международное бюро затем продолжит свою практику отклонения поправок, в результате которых в рассматриваемую международную заявку вносится новая информация.

⁸ Двухмесячный срок в рамках Мадридской системы соответствует минимальному сроку для таких послаблений, как указано в правиле 9 Инструкции к Сингапурскому договору, с учетом сохранения эффективности Международного бюро и позиций третьих сторон (см. пункт 17) документа MM/LD/WG/11/2). Международное бюро считает трехмесячный срок обоснованным для заявителей Гагской системы и Международного бюро, и это вряд ли нанесет ущерб правам третьих лиц, особенно учитывая ограниченное воздействие предусмотренного продолжения делопроизводства.

⁹ Статья 14(1) Акта 1999 года.

¹⁰ Аналогичным образом, в соответствии с правилом 15(1) Инструкции к Мадридскому протоколу процедура продолжения делопроизводства не влияет на определение даты международной регистрации.

11. Таким образом, сравнение действующего положения Инструкции к Мадридскому протоколу и возможного эквивалентного положения Общей инструкции к Гаагскому соглашению выглядело бы следующим образом:

	Правило 5bis Инструкции к Мадридскому протоколу	Гаагское соглашение
Сфера применения	(a) международная заявка (b) внесение записи о лицензии (c) последующее указание (d) внесение записи об изменении или аннулировании (e) уплата второй части индивидуальной пошлины (f) продолжение действия международной регистрации в государстве-преемнике	(a) международная заявка
Пошлина	200 шв. франков	200 шв. франков
Срок подачи ходатайства о продолжении делопроизводства	в течение двух месяцев после даты истечения первоначального срока	в течение <u>трех</u> месяцев после даты истечения первоначального срока
Эффект	никак не влияет на уже предусмотренное продление срока международной регистрации	никак не влияет на уже предусмотренное продление срока международной регистрации

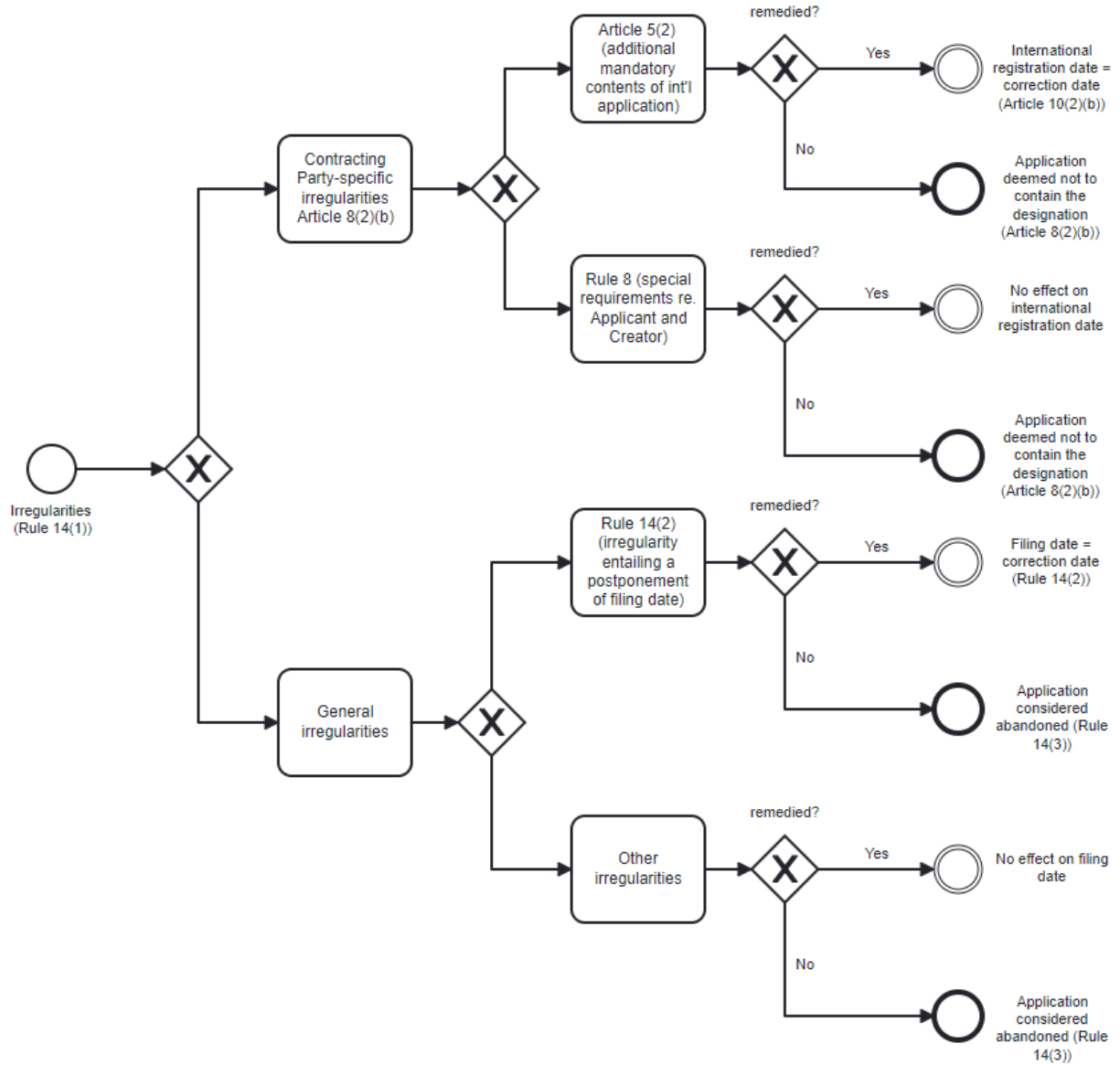
III. ЗАПРОС О ПОРЯДКЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ

12. С учетом вышеизложенного Рабочей группе предлагается рассмотреть концепцию продолжения делопроизводства и рассмотреть вопрос о том, следует ли просить Международное бюро подготовить документ с предложением соответствующих поправок к Общей инструкции для дальнейшего обсуждения на следующей сессии, которая состоится в 2023 году.

13. Рабочей группе предлагается рассмотреть концепцию продолжения делопроизводства, описанную в настоящем документе, а также вопрос о том, следует ли просить Международное бюро подготовить документ с предложением соответствующих поправок к Общей инструкции для дальнейшего обсуждения на следующей сессии.

[Приложения следуют]

НЕСООТВЕТСТВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 14(1) ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ, И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ



[Приложение II следует]

ПРАВИЛА 5BIS И 27(1)(C) ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОМУ ПРОТОКОЛУ

Правило 5bis Продолжение делопроизводства

(1) *[Заявление]*

- (a) В случае несоблюдения заявителем или владельцем какого-либо из сроков, установленных или упомянутых в правилах 11(2) и (3), 12(7), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 27bis(3)(c), 34(3)(c)(iii) и 39(1), Международное бюро тем не менее продолжает делопроизводство по соответствующей международной заявке, последующему указанию, платежу или заявлению, при условии что:
- (i) в Международное бюро представлено заявление соответствующего содержания на официальном бланке, подписанное заявителем или владельцем; и
 - (ii) заявление получено, пошлина, установленная в Перечне пошлин и сборов, уплачена, и помимо представления заявления выполнены все требования, для которых был установлен соответствующий срок, в течение двух месяцев с даты истечения этого срока.
- (b) Заявление, не отвечающее требованиям подпунктов (i) и (ii) пункта (a), не рассматривается в качестве такового, о чем уведомляется заявитель или владелец.

- (2) *[Внесение записи и уведомление]* Международное бюро вносит запись в Международный реестр о любом продолжении делопроизводства и уведомляет об этом заявителя или владельца.

Правило 27

Внесение записи и уведомление в отношении правила 25; заявление о том, что изменение в праве собственности или ограничение не имеет силы

(1) *[Внесение записи и уведомление]*

[...]

- (c) Несмотря на подпункт (b), в случае внесения записи о продолжении делопроизводства на основании правила 5bis запись об изменении или аннулировании вносится в Международный реестр на дату истечения срока, установленного в правиле 26(2), за исключением случая, когда заявление сделано в соответствии с правилом 25(2)(c), – в этом случае внесение записи может осуществляться на более позднюю дату.

[Конец приложения II и документа]