

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов

Четвертая сессия
Женева, 16 – 18 июня 2014 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ ОБРАЗЦЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ПРЕДМЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЦЕДУРОЙ В ВЕДОМСТВЕ

Документ подготовлен Международным бюро

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов (далее именуемые «Рабочая группа» и «Гаагская система» соответственно) на своей третьей сессии, состоявшейся 28 – 30 октября 2013 г., обсудила возможное внедрение в Гаагскую систему механизма обеспечения общедоступности информации об изменениях в промышленном образце, являющемся предметом международной регистрации, в соответствии с процедурой в Ведомстве указанной Договаривающейся стороны¹.

2. Рабочая группа договорилась о том, что следует централизованным образом обеспечивать общедоступность изменений, вносимых в промышленный образец в соответствии с процедурой в каком-либо ведомстве. Кроме того, Рабочая группа обратилась к Международному бюро с просьбой подготовить документ, в котором будет

¹ См. документ H/LD/WG/3/5 «Общественная доступность информации, касающейся изменений в промышленном образце, являющемся предметом международной регистрации, в соответствии с процедурой в ведомстве указанной Договаривающейся стороны» и пункты 85 – 102 документа H/LD/WG/3/8 Prov. «Проект отчета»; оба документа размещены на веб-сайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29704.

проанализирован вопрос возможного внедрения в Гаагскую систему механизма обратной связи (далее именуемого «Механизм обратной связи» для целей настоящего документа). Соответственно будут приняты во внимание замечания, представленные в ходе третьей сессии Рабочей группы, а также механизм в рамках Мадридской системы международной регистрации знаков (далее именуемой «Мадридская система») и информация, доступная в базе данных ROMARIN.

3. Следует напомнить, что статья 14(2)(с) Акта 1999 г. предусматривает, что действие международной регистрации в соответствии со статьей 14(1), (2)(а) и (b) применимо в отношении промышленного образца в том виде, в котором он получен из Международного бюро В ведомстве указанной Договаривающейся стороны, либо, в применимых случаях, «с изменениями, внесенными в рамках процедуры этого Ведомства». Целью настоящего документа является учреждение механизма обратной связи для сообщения Международному бюро о таких изменениях Ведомством указанной Договаривающейся стороны и централизованного обеспечения их общедоступности Международным бюро.

II. МЕХАНИЗМ, ПРИНЯТЫЙ В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

4. В целом сфера действия права на товарный знак определяется самим знаком и перечнем товаров и/или услуг, по отношению к которым регистрируется и/или используется товарный знак. В рамках Мадридской системы охрана может предоставляться товарному знаку, являющемуся предметом международной регистрации, в отношении перечня товаров и/или услуг, с изменениями, внесенными в результате процедуры Ведомства указанной Договаривающейся стороны².

5. Правило 18^{ter} Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (здесь и далее именуемым «Мадридская общая инструкция», «Мадридское соглашение» и «Мадридский протокол» соответственно) предусматривает механизм обратной связи в отношении изменений в перечне товаров и/или услуг.³

² В рамках Мадридской системы внесение изменения в перечень товаров и/или услуг также возможно в форме представления Международному бюро просьбы о внесении записи в Международный реестр об ограничении перечня товаров и/или услуг в соответствии с правилом 25(1)(а)(ii) Мадридской общей инструкции. Такое ограничение может распространяться на все или некоторые из указанных Договаривающихся сторон на усмотрение владельца международной регистрации.

³ Правило 18^{ter} «Окончательный характер статуса знака в указанной Договаривающейся стороне» Мадридской общей инструкции гласит следующее:

(1) [*Заявление о предоставлении охраны, если никакого уведомления о предварительном отказе не направлено*] Если до истечения срока, применимого в соответствии со статьей 5(2) Соглашения или статьей 5(2)(а), (b) или (с) Протокола, все процедуры в Ведомстве завершены и у Ведомства отсутствуют основания для отказа в охране, такое Ведомство как можно скорее и до истечения этого срока направляет в Международное бюро заявление о том, что знаку, являющемуся предметом международной регистрации, предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне.

(2) [*Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа*] За исключением случаев направления заявления в соответствии с пунктом (3), Ведомство, предоставившее уведомление о предварительном отказе, после завершения всех относящихся к охране знака процедур в упомянутом Ведомстве, направляет в Международное бюро либо

6. Если Ведомство указанной Договаривающейся стороны направило уведомление о предварительном отказе в соответствии со статьей 5(1) Мадридского соглашения или Мадридского протокола, после завершения всех процедур в этом Ведомстве оно должно направить в Международное бюро одно из следующих заявлений:

– заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа в соответствии с правилом 18ter(2), либо

– подтверждение полного предварительного отказа в соответствии с правилом 18ter(3).

7. В случае внесения изменения в перечень товаров и/или услуг в заявлении о предоставлении охраны должны указываться товары и/или услуги, в отношении которых предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне согласно подпункту (ii) правила 18ter(2). Соответственно, Международному бюро будет сообщаться о любом изменении, вносимом в перечень товаров и/или услуг.

8. Что касается Мадридской общей инструкции, то в ней отсутствует положение, требующее указания товаров и/или услуг, в отношении которых предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне, если никакого уведомления о предварительном отказе не направлено (см. правило 18ter(1)). Это можно объяснить сложившейся презумпцией того, что изменение в перечень товаров и/или услуг обычно вносится после предварительного отказа.

9. Если Международное бюро получает заявление, о котором упоминается в правиле 18ter(2) выше, оно сохраняет его в виде документа PDF и размещает в Бюллетене и ROMARIN.

МАДРИДСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ И ROMARIN

[Footnote continued from previous page]

- заявление о том, что предварительный отказ отозван и что знаку предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне для всех товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась охрана, или
- заявление, указывающее товары и услуги, в отношении которых предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне.

(3) [*Подтверждение полного предварительного отказа*] Ведомство, направившее в Международное бюро уведомление о полном предварительном отказе, когда завершены все относящиеся к охране знака процедуры в упомянутом Ведомстве и если Ведомство приняло решение о подтверждении отказа в охране знака в соответствующей Договаривающейся стороне в отношении всех товаров и услуг, направляет в Международное бюро соответствующее заявление.

(4) [*Последующее решение*] Если после направления заявления в соответствии с пунктом (2) или (3) какое-то последующее решение сказывается на охране знака, Ведомство, в той степени, в какой оно осведомлено об этом решении, направляет в Международное бюро последующее заявление, указывающее товары и услуги, в отношении которых знаку предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне.

(5) [*Внесение записи, сообщение владельцу и передача копий*] Международное бюро вносит запись о любом заявлении, полученном в соответствии с настоящим правилом, в Международный реестр, сообщает об этом владельцу и, если заявление было передано или может быть воспроизведено в виде определенного документа, пересылает владельцу копию такого документа.

10. Бюллетень является единственным официальным источником и средством публикации соответствующих данных, обозначенных в правиле 32(1) Мадридской общей инструкции. Его целью является своевременная публикация этих релевантных данных, т.е. незамедлительно после внесения записи о данной операции в Международный реестр. Осуществлять поиск в Бюллетене можно по номеру международной регистрации, имени владельца или наименованию товарного знака. Бюллетень можно также просматривать по главам; читателям предлагается выбрать интересующие их операции. Если, например, выбрать «заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа (правило 18ter(2))», будет отображен перечень международных регистраций, в отношении которых в данном издании опубликовано упомянутое заявление. Читатели также могут просматривать PDF-версию представленного соответствующим Ведомством указанной Договаривающейся стороны заявления, в котором должен содержаться измененный перечень товаров и/или услуг.

11. Бюллетень предназначен для отображения только тех операций, которые записаны и обработаны для публикации в данном издании (еженедельная партия или разовая информация). В базе данных ROMARIN⁴ содержится информация обо всех международных регистрациях в Международном реестре, действующих или утративших силу в течение последних шести месяцев. Туда включены данные, касающиеся уведомлений об отказе, заявлений о предоставлении охраны и т.д., направляемых в Международное бюро Ведомствами указанных Договаривающихся сторон. ROMARIN облегчает поиск международных регистраций пользователями Мадридской системы. Пользователи могут просматривать отсканированные копии всех без исключения уведомлений или заявлений, которые когда-либо направлялись в Международное бюро Ведомствами указанных Договаривающихся сторон в отношении данной международной регистрации.

III. АНАЛИЗ

ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

12. Следует напомнить, что в целях активизации обсуждений в ходе третьей сессии Рабочей группы Международное бюро подготовило вопросник с тем, чтобы собрать информацию о возможных изменениях, вносимых в Ведомствах действительных и потенциальных государств – членов Гаагского союза⁵. Задача вопросника состояла в том, чтобы уточнить виды изменений в промышленный образец, внесение которых разрешается Ведомствами, их частоту, процедуры в отношении таких изменений и способы обеспечения их общедоступности. Международное бюро получило ответы на вопросник от 39 Ведомств, 25 из которых являются Ведомствами членов Гаагского союза⁶.

13. Согласно полученным Международным бюро ответам касательно различных видов изменений, в 22 Ведомствах разрешается внесение изменений в изображения или представление дополнительных изображений. Что касается содержимого разрешаемых изменений в отношении чертежей, в некоторых условиях определенные элементы могут удаляться; например, если изображение содержит флаги или другие официальные

⁴ ROMARIN расшифровывается как “Read-Only-Memory of Madrid Active Registry INformation”. Она размещена по адресу: <http://www.wipo.int/romarin>.

⁵ Вопросник прилагался к циркулярному письму ВОИС № С.Н 99 от 3 мая 2013 г. и был адресован Ведомствам по промышленной собственности государств – членов ВОИС, Бюро по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ВГВР), Ведомству по интеллектуальной собственности стран Бенилюкс (БОИП) и Региональному бюро Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС).

⁶ См. документ H/LD/WG/3/5, размещенный на веб-сайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=247303.

символы или товарные знаки, они могут быть удалены в случае, если это не меняет общее впечатление от образца. Можно отказаться от определенных элементов, в отношении которых не может быть предоставлена охрана, представив их с помощью пунктирных линий или посредством заявления.

14. Кроме того, в ходе обследования было выявлено, что в 10 Ведомствах разрешается внесение изменений в описание или представление дополнительного описания, включая отказ. В шести Ведомствах разрешается изменение типа промышленных образцов: например, на частичный, главный или взаимосвязанный образец. Также упоминались изменения в указании изделия или формулы.

15. Все эти виды изменений могут касаться сферы действия права на промышленные образцы в соответствии с применимым законодательством Договаривающейся стороны, Ведомство которой допускает соответствующие виды изменений.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВО

16. Обычной причиной просьбы о внесении изменений в промышленный образец является необходимость устранения оснований для отказа. Такое изменение осуществляется в рамках процедуры Ведомства, обычно в течение установленного срока после уведомления об отказе. Известно, однако, что во многих юрисдикциях заявителям разрешается вносить изменения в промышленные образцы непосредственно после подачи заявки, с тем чтобы скорректировать заявочный документ и предупредить возможный отказ.

17. В рамках Мадридской системы заявитель может испрашивать охрану в «других Договаривающихся сторонах» в отношении товарного знака, который уже был зарегистрирован или на регистрацию которого была подана заявка в Ведомстве Договаривающейся стороны, с которым у заявителя имеется определенная связь («Ведомстве происхождения»). Понятие «Ведомство происхождения» в Гаагской системе отсутствует. Заявитель может – и достаточно часто так и поступает – указать в международной заявке свою Договаривающуюся сторону («самоуказание»)⁷. Международная заявка зачастую может подаваться впервые в смысле статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

18. Из этого следует, что в рамках Гаагской системы после международной публикации в Договаривающейся стороне, резидентом которой является заявитель и с национальной процедурой которой он может быть знаком, может осуществляться некая процедура – например, экспертиза *ex officio*. Таким образом, в некоторых случаях заявитель (владелец международной заявки) может по своему желанию обратиться в Ведомство такой Договаривающейся стороны с целью внесения изменения в промышленный образец. Такое изменение может быть подано на местном языке без назначения представителя. В Мадридской системе подобная ситуация не предусмотрена. Однако теоретически с просьбой о внесении изменения можно обратиться напрямую в Ведомство любой указанной Договаривающейся стороны, которая его примет.

19. Если Ведомство принимает изменение (до уведомления об отказе) и не нашло оснований для отказа, вероятным следствием в итоге будет предоставление охраны промышленному образцу в измененном виде, в отсутствие направления об отказе Международному бюро. Таким образом, Рабочая группа может пожелать рассмотреть

⁷ Договаривающаяся сторона, Ведомство которой осуществляет экспертизу, может запретить подобное «самоуказание» в соответствии со статьей 14(3)(а) Акта 1999 г. Однако ни одна из Договаривающихся сторон не делала подобного заявления.

вопрос о том, должно ли изменения, вносимые в вышеописанных ситуациях, также являться объектом действия механизма обратной связи.

СООБЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ БЮРО ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

20. Целью создания механизма обратной связи является сбор информации касательно изменений в промышленных образцах, которым предоставляется охрана указанной Договаривающейся стороной. Таким образом, подобная информация будет необходима Международному бюро только в том случае, если Ведомство в своем итоговом решении приходит к положительному заключению, т.е. решает предоставить охрану в отношении промышленного образца в измененном виде.

21. Поэтому в рамках правовой базы Гаагской системы собственно сообщение, содержащее информацию об изменениях, будет состоять из заявления о предоставлении охраны, как предусматривает правило 18*bis*(1) и (2) Общей инструкции к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (далее именуемой «Общая инструкция»), и уведомления об отзыве отказа, как это предусмотрено правилом 18(4).

22. Направление заявления о предоставлении охраны согласно правилу 18*bis*(2) и уведомления об отзыве отказа согласно правилу 18(4) является обязательным. В этой связи следует напомнить, что статья 12(4) Акта 1999 г. предусматривает, что «любой отказ может быть отозван, полностью либо частично, в любое время Ведомством, которое его направило», а статья 14(2)(b) предусматривает действие по представлению охраны в соответствии с применимым законодательством в случаях, когда Ведомство направило отказ и впоследствии отозвало этот отказ частично либо полностью.

23. Правила 18(4) и 18*bis*(2) согласуются с двумя вышеуказанными положениями Акта 1999 г., направленными на отражение в Международном реестре итогового решения о статусе промышленного образца в случаях, если отказ отзывается частично либо полностью. Различие между двумя этими правилами состоит лишь в «форме» сообщения⁸. Отзыв сообщения не предусматривается Гаагским актом (1960 г.). Тем не менее, как правило, отказ может быть отозван в соответствии с упомянутым Актом; будет применяться правило 18(4) либо 18*bis*(2) соответственно, на усмотрение Ведомства указанной Договаривающейся стороны.

24. Направление заявления о предоставлении охраны согласно правилу 18*bis*(1) является факультативным. Целью направления этого заявления с положительным решением в течение применимого срока направления отказа является уведомление владельца международной регистрации о том, что охрана предоставлена или будет предоставлена в указанной Договаривающейся стороне сразу после завершения Ведомством определенной процедуры. В ином случае статус промышленного образца в этой указанной Договаривающейся стороне будет определяться по принципу «молчаливого принятия», т.е. поскольку в течение применимого срока направления отказа такового направлено не было, считается, что международная регистрация будет иметь такую же силу, что и охрана в отношении промышленного образца, предоставленная по законодательству этой Договаривающейся стороны, не позднее

⁸ Утверждая статью 12(4), статью 14(2) и правило 18(4), Дипломатическая конференция исходила из понимания, что отзыв отказа Ведомством, направившим уведомление об отказе, может осуществляться в форме заявления о том, что соответствующее Ведомство решило согласиться с действительностью международной регистрации в отношении всех или некоторых промышленных образцов, являющихся предметом уведомления об отказе. Подразумевалось также, что Ведомство может в течение срока, разрешенного для направления уведомления об отказе, направить заявление о том, что оно приняло решение согласиться с действительностью международной регистрации даже в том случае, если оно не направило такого уведомления об отказе.

даты окончания срока направления отказа или времени, которое указано в заявлении, сделанном согласно правилу 18(1)(c)(i) или (ii).

25. Тем не менее, как разъясняется в пункте 19 выше, охрана может быть предоставлена промышленному образцу с изменениями, внесенными владельцем международной заявки, который не получил уведомления об отказе через Международное бюро.

26. Таким образом, если бы механизм обратной связи целиком опирался на заявление о предоставлении охраны согласно правилу 18bis(1) и (2) и уведомление об отзыве отказа согласно правилу 18(4) как на способы сообщения, Международному бюро было бы необходимо получать заявление о предоставлении охраны согласно правилу 18bis(1) в случае, если вносится изменение в рамках процедуры Ведомства.

27. Кроме того, применимый срок, в течение которого может быть опубликовано вышеуказанное заявление, должен был бы быть пересмотрен в целях указания Договаривающейся стороны, сделавшей выбор в пользу подпункта (i) или (ii) правила 18(1)(c). Если Договаривающаяся сторона сделала заявление в соответствии с одним из вышеуказанных правил, то международная регистрация может в соответствии со статьей 14(2)(а) Акта 1999 г. начать действовать после даты окончания применимого периода направления отказа на территории этой Договаривающейся стороны. Из этого следует, что в некоторых случаях Ведомство будет иметь возможность подтвердить тот факт, что охрана была предоставлена в отношении промышленного образца в измененном виде, а также сообщить информацию касательно изменений только после даты окончания срока направления отказа.

28. Как отмечалось в пунктах 12 – 15 выше, возможные изменения бывают различных видов. Это может повлиять на сферу действия права на образец в рамках применимого законодательства соответствующей Договаривающейся стороны. Если изменение влияет на сферу действия права на образец, в интересах третьей стороны может быть предпочтительно, чтобы все измененные элементы включались в сообщение Международному бюро.

29. Что касается содержания информации об изменениях, то Ведомство может в некоторых случаях или в соответствии с применимым законодательством и/или собственной практикой по своему желанию передавать в Международное бюро всю информацию касательно промышленного образца в измененном виде, т.е. его изображения и все другие релевантные элементы, а не указывать измененный элемент (измененные элементы) отдельно. Так, для Ведомства по его усмотрению может быть предпочтительно включить в свое сообщение все измененные элементы или всю информацию, касающуюся промышленного образца в измененном виде.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

30. О любом отзыве отказа, осуществленном согласно правилу 18(4), и любом заявлении о предоставлении охраны, осуществленном согласно правилу 18bis(1) или (2), вносится запись в Международный реестр и осуществляется публикация в *Международном бюллетене образцов* (далее именуемом «Бюллетень»)⁹. Таким образом, информация становится доступной не только владельцу международной регистрации, но и третьей стороне. Однако из Бюллетеня третья сторона может узнать лишь о факте отзыва отказа или же о заявлении о предоставлении охраны, а также о номерах принятых промышленных образцов, если только некоторые из них были приняты. В настоящее

⁹ См. правила 18(5), 18bis(3) и 26(1)(ii) Общей инструкции.

время в Бюллетене не доступна отсканированная копия такого уведомления или заявления, полученных из Ведомства.

31. Как разъясняется в пунктах 28 и 29 выше, Международному бюро может быть сообщено о различных видах изменений. Кроме того, содержание информации касательно изменений (все измененные элементы или вся информация касательно промышленного образца в измененном виде) должно оставаться на усмотрение Ведомства, о них сообщающего. Следовательно, информация в отношении изменений, которую будет получать Международное бюро, не всегда будет представлена в виде данных, которые можно легко и систематично собирать и интегрировать в базу данных.

32. Таким образом, наиболее надежным и практичным вариантом обеспечения общедоступности информации касательно изменений была бы простая возможность загружать отсканированную копию уведомления или заявления, полученного из Ведомства, и размещать ее в Бюллетене.

33. Кроме того, база данных «The Hague Express Database»¹⁰ (далее именуемая «The Hague Express») в настоящее время модифицируется, с тем чтобы предоставлять пользователям больше информации, в частности отображать все операции, влияющие на международные регистрации. Отсканированная копия уведомления об отказе или о его отзыве или любого заявления о предоставлении охраны, полученная из Ведомства, должна также размещаться в «The Hague Express» одновременно с публикацией в Бюллетене.

ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ

34. Следует напомнить, что статьей 14(2)(b) предусматривается, что в случаях, когда Ведомство указанной Договаривающейся стороны сообщило об отказе и впоследствии отозвало его частично либо полностью, международная регистрация имеет в этой Договаривающейся стороне такую же силу с точки зрения предоставления охраны в соответствии с применимым законодательством не позднее даты отзыва отказа.

35. В этой связи правила 18(4) и 18*bis*(2) соответственно требуют указания «даты отзыва отказа» и «даты заявления». В соответствии со статьей 14(2)(b) эти даты указывают на то, что международная регистрация начинает действовать, представляя охрану в этой Договаривающейся стороне в эти даты или ранее. Тем не менее, точная дата, с которой международная регистрация начинает действовать, не ясна.

36. Кроме того, статья 14(2)(a) предусматривает, что в каждой указанной Договаривающейся стороне, Ведомство которой не направило отказ, международная регистрация начинает так же действовать применительно к предоставлению охраны в соответствии с применимым законодательством не позднее даты окончания срока направления отказа или, в случаях если Договаривающаяся сторона сделала соответствующее заявление согласно инструкции, не позднее времени, оговоренного в этом заявлении. Соответственно, Общая инструкция предусматривает два возможных варианта: правило 18(1)(c)(i) и (ii).

37. Дата, с которой международная регистрация начинает действовать, предоставляя охрану в соответствующей Договаривающейся стороне, зависит от применимого в этой стороне законодательства, однако не может противоречить статье 14(2)(a). Тем не менее, в рамках существующей правовой базы Гаагской системы ни обладатель международной

¹⁰ В базе данных «The Hague Express Database» содержатся все международные регистрации, внесенные в Международный реестр и опубликованные в Бюллетене, начиная с выпуска № 1/1999.

заявки, ни третья сторона не могут знать точной даты, начиная с которой международная регистрация начинает действовать, обеспечивая охрану в указанной Договаривающейся стороне, Ведомство которой не направило отказ. Остается лишь положиться на принцип «молчаливого принятия», изложенный в пункте 24 настоящего документа.

38. Кроме того, в нынешнем виде правило 18*bis*(1) не требует включения в заявление даты, на которую международная регистрация начинает действовать применительно к предоставлению охраны в соответствии с применимым законодательством. Таким образом, неопределенность сохраняется даже в тех случаях, когда делается заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом 18*bis*(1).

39. Дата, с которой международная регистрация начинает действовать, обеспечивая охрану в соответствии с применимым законодательством, не является объектом изменения как такового, однако эта дата, по-видимому, важна не только для владельца международной регистрации, но и для третьих сторон. В этой связи можно воспользоваться случаем и обеспечить Ведомству возможность сообщать о такой дате в уведомлении об отзыве отказа, направляемом в соответствии с правилом 18(4), или в заявлении о предоставлении охраны, направляемом в соответствии с правилом 18*bis*(1) или (2).

СООБРАЖЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЮТ ПРАВИЛО 18(1)(C)(I) ИЛИ (II)

40. Следует напомнить, что, как разъяснялось выше в пункте 27, для того, чтобы механизм обратной связи функционировал, необходимо будет пересмотреть применимый срок, в течение которого согласно правилу 18*bis*(1) может быть направлено заявление о предоставлении охраны, в целях указания Договаривающейся стороны, избравшей вариант правила 18(1)(c)(i) или (ii).

41. В этой связи следует напомнить, что правилом 18(1)(c)(i) предусматривается максимальный срок для начала действия продолжительностью шесть месяцев, исчисляемый с даты окончания применимого срока направления отказа. Отсюда следует, что в некоторых случаях международная регистрация может начать действовать с точки зрения предоставления охраны непосредственно перед истечением восемнадцатимесячного периода, исчисляемого от даты публикации международной регистрации в Бюллетене, т.е. включающего двенадцатимесячный период направления отказа плюс следующий за ним шестимесячный период, разрешенный этим правилом.

42. Кроме того, в правиле 18(1)(c)(ii) не оговариваются временные рамки, хотя его применение должно быть ограничено определенными исключительными обстоятельствами¹¹.

43. С учетом вышеизложенного было бы уместно изменить продолжительность применимого периода, указанного в правиле 18*bis*(1), приведя его в соответствие с правилом 18(1)(c)(i) и (ii), если применяется одно из этих правил. В ином случае по истечению применимого срока направления отказа будет невозможно направлять в Международное бюро какую-либо информацию касательно изменений в промышленном образце. И напротив, если в Международное бюро направлено уведомление об отказе, то применение правила 18(1)(c)(i) или (ii) неактуально. Информация касательно изменений в промышленном образце должна направляться в Международное бюро либо согласно правилу 18(4), либо согласно правилу 18*bis*(2) (при условии, что эти правила будут

¹¹ См. Пункт 909 документа Сводного резюме Дипломатической конференции по принятию нового Акта Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов (Протоколы Дипломатической конференции, стр.493).

изменены в соответствии с предложениями), оба из которых не связаны никакими временными ограничениями.

44. Что касается пересмотра указанного применимого периода, Рабочая группа может по желанию дополнительно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать Ведомство указанной Договаривающейся стороны, сделавшее заявление в соответствии с правилом 18*bis*(1)(c)(i) или (ii), направлять заявление о предоставлении охраны в соответствии с правилом 18*bis*(1), даже если в промышленный образец не вносились изменения.

45. В этой связи в правиле 18(1)(c)(ii) говорится о ситуации, когда «решение о предоставлении охраны было непреднамеренно не сообщено в применимые сроки направления отказа». Таким образом подразумевается, что только Договаривающаяся сторона, желающая направить заявление о предоставлении охраны согласно правилу 18*bis*(1), сделает вышеупомянутое заявление. Другими словами, систематическое направление вышеупомянутого заявления или, если оно не направляется через Международное бюро, аналогичного заявления непосредственно владельцу международной заявки имеет характер *a priori*¹².

46. Что касается правила 18(1)(c)(i), если Ведомство указанной Договаривающейся стороны, сделавшее это заявление, не опубликовало заявление о предоставлении охраны согласно правилу 18*bis*(1), то ни владелец международной регистрации, ни третья сторона не смогут узнать, когда международная регистрация начала или начнет действовать с точки зрения предоставления охраны даже после истечения сроков направления отказа. Такое положение может продолжаться до истечения восемнадцатимесячного периода, суммарно исчисляемого с момента публикации международной регистрации¹³.

ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОДИН ОБРАЗЕЦ

47. Следует напомнить, что одним из главных преимуществ Гаагской системы является возможность включить в одну международную заявку до 100 промышленных образцов, принадлежащих к одному и тому же классу Локарнской классификации. Однако в отличие от правил 18(4) и 18*bis*(2) правило 18*bis*(1) в его нынешнем виде не содержит однозначного разрешения Ведомству направлять индивидуальное заявление о предоставлении охраны на каждый из промышленных образцов, являющихся предметом международной регистрации.

48. Целью направления заявления о предоставлении охраны согласно правилу 18*bis*(1) является уведомление владельца международной регистрации о том, что в указанной Договаривающейся стороне охрана была (или будет) предоставлена сразу после завершения определенной процедуры в Ведомстве. Третьи стороны также смогут узнавать об этом благодаря публикации заявления о предоставлении охраны в Бюллетене.

49. Следовательно, Ведомство указанной Договаривающейся стороны должно иметь возможность направить заявление о предоставлении охраны сразу после завершения процедуры в отношении любого из промышленных образцов.

¹² Заявление согласно правилу 18(1)(c)(ii) делала только Республика Корея. В этой стране Акт 1999 г. вступит в силу 1 июля 2014 г.

¹³ Заявление согласно правилу 18(1)(c)(i) сделали Испания и Турция.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ

50. Вопросы, описанные в вышеприведенных пунктах, требуют внесения изменений в правила 18 и 18*bis* Общей инструкции, как предлагается ниже:

ПРАВИЛО 18(4)

51. Правило 18(4) предусматривает уведомление об отзыве отказа. В подпункте (b) идет речь о его содержании. Предлагаемый новый подпункт (b)(iv) требует указания даты, с которой международная регистрация начинает действовать с точки зрения предоставления охраны в соответствии с применимым законодательством, которая может отличаться от даты отзыва отказа.

52. Если Договаривающаяся сторона указывается согласно Акту 1999 г., то дата предоставления охраны должна совпадать с датой отзыва отказа или предшествовать ей в соответствии со статьей 14(2)(b) Акта 1999 г. Если Договаривающаяся сторона указывается согласно Акту 1960 г., то дата предоставления охраны должна совпадать с датой международной регистрации, в соответствии со вторым предложением статьи 8(1) Акта 1960 г. В ином случае, если Договаривающейся стороной является государство, проводящее экспертизу на новизну, то дата предоставления охраны может соответствовать применимому законодательству, однако не может следовать за истечением шестимесячного срока направления отказа в соответствии с третьим предложением статьи 8(1) Акта 1960 г.

53. Предлагаемый новый подпункт (c) требует, чтобы уведомление об отзыве отказа содержало или указывало либо все измененные элементы, либо всю информацию касательно промышленных образцов в измененном виде, на усмотрение Ведомства, если соответствующие промышленные образцы были изменены в рамках процедуры Ведомства. Этот подпункт (c) должен служить основным положением для осуществления предложенного механизма обратной связи, описанного в настоящем документе. Он касается «международной регистрации» в противоположность «промышленному образцу», поскольку изменение может иметь отношение к любому актуальному элементу, связанному с международной регистрацией, такому как «описание», который не является собственно промышленным образцом.

54. Если информация об изменениях относится к одному из элементов в содержании международной регистрации, то в уведомлении должен указываться элемент, к которому относится изменение. Например, если одно из изображений было заменено на новое в рамках процедуры Ведомства, в уведомлении должны указываться номер замененного изображения и помещаться новое изображение. Возможен вариант, когда Ведомство может включать в уведомление всю информацию, касающуюся измененного и утвержденного промышленного образца. Например, если весь измененный и утверченный промышленный образец вместе со всей относящейся к нему информацией публиковался в национальном бюллетене, то в уведомлении может просто содержаться выдержка из него.

ПРАВИЛО 18*BIS*(2)

55. Правило 18*bis*(2) предусматривает заявление о предоставлении охраны после отказа. Ведомство, которое направило уведомление об отказе, может направить согласно этому правилу заявление о предоставлении охраны вместо уведомления об отзыве отказа согласно правилу 18(4). Соответственно, подпункт (b) правила 18*bis*(2), в котором оговаривается содержание заявления, переключается с подпунктом (b) правила 18(4).

Таким образом, предлагаются одни и те же изменения по добавлению новой позиции (iv) в подпункт (b) помимо создания нового подпункта (c) для этого же нового требования.

ПРАВИЛО 18BIS(1)

56. Правило 18bis(1) предусматривает заявление о предоставлении охраны, если не направлено никакого уведомления об отказе. Предлагаются новые подпункты (b)(iv) и (c) в соответствии с предлагаемыми изменениями к правилам 18(4) и 18bis(2). Формулировка предлагаемой новой позиции (iv) в подпункте (b) этого правила, однако, несколько отличается от предлагаемых соответствующих позиций в правиле 18(4)(b) и 18bis(2)(b) соответственно. Это объясняется различными условиями, предусмотренными подпунктами (a) и (b) соответственно статьи 14 Акта 1999 г. Статья 14(2)(a) предусматривает, что международная регистрация начинает так же действовать с точки зрения предоставления охраны в соответствии с применимым законодательством не позднее даты окончания срока направления отказа, тогда как в соответствии с правилом 18bis(1) предполагается, что Ведомство направляет заявление о предоставлении охраны до даты окончания периода направления отказа, и предпочтительно - сразу после вынесения положительного заключения. Эта гибкость в предлагаемом тексте нужна также для того, чтобы обеспечить совместимость с третьим предложением статьи 8(1) Акта 1960 г.

57. Если на момент направления заявления международная регистрация еще не начала действовать с точки зрения предоставления охраны, то согласно предлагаемым новым подпунктам (b)(iv) Ведомству следует указать дату, с которой международная регистрация начнет действовать с точки зрения предоставления охраны в соответствии с применимым законодательством. Такой датой должна быть дата не позднее истечения применимого срока направления отказа либо время, обозначенное в заявлении согласно правилу 18(1)(c)(i), если указание регулируется Актом 1999 г. и подлежит включению в заявление.

58. Включение предлагаемой новой позиции (iii) в подпункт (b), а также предлагаемое изменение в подпункте (a) направлены на разъяснение того, что Ведомство может направить заявление о предоставлении охраны, касающееся только одного или нескольких из промышленных образцов, являющихся предметом международной регистрации.

59. Кроме того, оба пункта (1) и (2) правила 18bis по сути касаются одного и того же уведомления об отказе. Таким образом, пользуясь случаем, следует упразднить термин «предварительный» из заголовка правила 18bis(1), с тем чтобы избежать путаницы.

60. Предлагаемый новый подпункт (c) согласуется с новыми подпунктами (c) правила 18(4) и правила 18bis(2) соответственно. Однако в отличие от последних, этот подпункт указывает на «изменения в рамках процедуры Ведомства, инициированные владельцем международной регистрации». Правило 18(4) либо правило 18bis(2) применяются в случаях, когда Ведомство направило уведомление об отказе и решило отозвать отказ частично либо полностью. Таким образом, совершенно очевидно, что владелец международной регистрации участвовал в процедуре, которая завершилась внесением упомянутых изменений. Напротив, правило 18bis(1) применяется в случае, когда Ведомство не направило уведомления об отказе. Предлагаемая формулировка лишь призвана подчеркнуть, что указанные изменения должны быть результатом добровольного действия или согласия владельца. То же выражение и по той же причине используется в предлагаемом новом подпункте (d).

61. Предлагаемый новый подпункт (d) призван сделать обязательным для Ведомства направление заявления о предоставлении охраны, если его Договаривающаяся сторона сделала заявление согласно правилу 18(1)(c)(i) или (ii). Этот новый подпункт также

обязывает Ведомство направлять заявление, если промышленному образцу предоставляется охрана после внесения изменений в рамках процедуры Ведомства. Это призвано обеспечить выполнение механизмом обратной связи его функций во всех случаях.

62. Включение нового подпункта (е) предлагается для разъяснения того, что применимый срок, в который может быть направлено заявление о предоставлении охраны, продлевается, если применяется правило 18(1)(с)(i) либо (ii), в зависимости от обстоятельств. Это изменение в обязательном порядке взаимосвязано с предложением о добавлении нового подпункта (d).

63. Рабочей группе предлагается указать, положительно ли она относится к методу обеспечения общедоступности изменений, описанному в пунктах 32 и 33.

64. Рабочей группе предлагается указать, положительно ли она относится к представлению Ассамблее Гаагского союза для принятия в надлежащий срок предложения о внесении изменений в Общую инструкцию в отношении правила 18(4) а также правила 18bis(1) и (2), как предусматривается в проекте, содержащемся в Приложении к данному документу, с датой вступления в силу 1 января 2015 г., а также высказать дальнейшие замечания к указанному проекту.

[Приложение следует]

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

(действует с 1 января 2015 г.)

*Правило 18
Уведомление об отказе*

[...]

(4) [Уведомление об отзыве отказа] (а) Уведомление об отзыве отказа относится к одной международной регистрации, датируется и подписывается Ведомством, направляющим уведомление.

(b) Уведомление содержит или указывает:

- (i) Ведомство, направляющее уведомление;
- (ii) номер международной регистрации;
- (iii) если отзыв не относится ко всем промышленным образцам, на

которые распространяется отказ, то образцы, к которым он относится или не относится; ~~и~~

(iv) дату, с которой международная регистрация начала действовать с точки зрения предоставления охраны в соответствии с применимым законодательством, и

~~(iv)~~ дату отзыва отказа.

(c) Если международная регистрация была изменена согласно процедуре Ведомства, в уведомлении также содержатся или указываются все изменения.

[...]

*Правило 18bis
Заявление о предоставлении охраны*

(1) [Заявление о предоставлении охраны, когда не направлено никакого уведомления относительно ~~предварительного~~ отказа] (а) Ведомство, не направившее уведомление об отказе, может в течение срока, применимого согласно правилу 18(1)(а) или (b), направить в Международное бюро заявление насчет предоставления охраны промышленным образцам или некоторым из промышленных образцов в зависимости от обстоятельств, являющимся предметом международной регистрации в соответствующей Договаривающейся стороне, при том понимании, что, если применяется правило 12(3), предоставление охраны будет обусловлено выплатой второй части индивидуальной пошлины за указание.

(b) В заявлении указываются:

- (i) Ведомство, делающее это заявление,
- (ii) номер международной регистрации, ~~и~~

(iii) если заявление не относится ко всем промышленным образцам, являющимся предметом международной регистрации, те образцы, к которым оно относится,

(iv) дата, с которой международная регистрация начала или начнет действовать с точки зрения предоставления охраны в соответствии с применимым законодательством, и

(v) дата заявления.

(c) Если международная регистрация изменялась в рамках процедуры Ведомства, инициированной владельцем международной регистрации, в заявлении также содержатся или указываются все изменения.

(d) Безотносительно подпункта (a), если применяется правило 18(c)(i) или (ii), в зависимости от обстоятельств, или если охрана предоставляется промышленным образцам после внесения изменений в рамках процедуры Ведомства, инициированной владельцем международной регистрации, то упомянутое Ведомство должно направить в Международное бюро заявление, о котором говорится в подпункте (a).

(e) Применимым сроком, о котором говорится в подпункте (a), является срок, разрешенный согласно правилу 18(1)(c)(i) или (ii), в зависимости от обстоятельств, для наступления действия предоставления охраны в соответствии с применимым законодательством в отношении указания Договаривающейся стороны, сделавшей заявление согласно одному из вышеуказанных правил.

(2) [Заявление о предоставлении охраны после отказа] (a) Ведомство, которое направило уведомление об отказе и которое решило отозвать такой отказ либо частично, либо полностью, может – вместо уведомления об отзыве отказа в соответствии с правилом 18(4)(a) – направить в Международное бюро заявление насчет предоставления охраны промышленным образцам или некоторым из промышленных образцов, в зависимости от конкретного случая, являющимся предметом международной регистрации в соответствующей Договаривающейся стороне, при том понимании, что, если применяется правило 12(3), предоставление охраны будет обусловлено выплатой второй части индивидуальной пошлины за указание.

(b) В заявлении указывается:

(i) Ведомство, делающее уведомление,
(ii) номер международной регистрации,
(iii) если заявление не относится ко всем промышленным образцам, являющимся предметом международной регистрации, то образцы, к которым оно относится или не относится, **и**

(iv) дата, с которой международная регистрация начала действовать с точки зрения предоставления охраны в соответствии с применимым законодательством, и

(v) дата заявления.

(c) Если международная регистрация изменялась в рамках процедуры Ведомства, в заявлении также содержатся или указываются все изменения.

[...]

[Конец Приложения и документа]