

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов

Шестая сессия
Женева, 20 – 22 июня 2016 г.

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА 21 И 26 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Документ подготовлен Международным бюро

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА НА ПЯТОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1. На своей пятой сессии Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов (далее – «Рабочая группа» и «Гаагская система») обсудила предложение о внесении поправок в Общую инструкцию к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (далее – «Общая инструкция»), позволяющих отражать в Международном реестре изменения сведений о личности автора промышленного образца¹.

2. Делегации дали свои пояснения в отношении соответствующих процедур, применяемых в различных юрисдикциях, и предложение было в основном поддержано Рабочей группой. В этой связи председатель Рабочей группы заявил, что Секретариат подготовит уточненный документ для дальнейшего обсуждения этих вопросов на шестой сессии Рабочей группы, учитывая различные позиции, выраженные делегациями и представителями пользовательских организаций².

¹ См. документ H/LD/WG/5/3.

² См. документы H/LD/WG/5/7, пункты 15-17, и H/LD/WG/5/8 Prov., пункты 36-69.

II. ПРАВОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 16 ЖЕНЕВСКОГО АКТА ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ (1999 Г.) И ПРАВИЛО 21 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

3. Статья 16 Женевского акта (1999 г.) Гаагского соглашения (далее – «Акт 1999 г.») и правило 21 Общей инструкции к Женевскому акту были согласованы и приняты на Дипломатической конференции, посвященной принятию Нового акта Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов (Женевского акта) (далее – «Дипломатическая конференция») в 1999 г. В статье 16(1) Акта 1999 г. перечислены виды изменений, записи о которых могут вноситься Международным бюро в Международный реестр, а статья 16(2) гласит, что любая запись, упомянутая в пункте (1), имеет такое же действие, как если бы она была внесена в реестр Ведомства каждой Договаривающейся стороны.

4. Единственным исключением из этого принципа является ситуация, когда Договаривающаяся сторона сделала предусмотренное пунктом (2) заявление о том, что внесение записи об изменении владельца международной регистрации не должно иметь такие последствия для такой Договаривающейся стороны до получения Ведомством такой Договаривающейся стороны заявлений или документов, перечисленных в таком заявлении³. Это исключение не вошло в основное предложение о принятии Нового акта, внесенное на обсуждение на Дипломатической конференции. В конечном счете оно было внесено в ходе самой Дипломатической конференции, но принятое решение предусматривало только внесение записи об изменении владельца, и только при наличии официального заявления⁴.

5. Моменты, упомянутые в статье 16(1)(i), (ii), (iv) и (v), нашли отражение в правиле 21(1)(a) Общей инструкции. Кроме того, статья 16(1)(vii) гласит, что вопрос о том, какие иные соответствующие факты могут отражаться в Международном реестре, решается Общей инструкцией. Следует напомнить, что со времени принятия правила 21(1)(a) на Дипломатической конференции в 1999 г. в него не вносилось никаких дополнений⁵.

6. Изменения к правилу 21, которые были предложены и обсуждены на пятой сессии, соответствуют положениям статьи 16(1)(vii) и относятся к предмету статьи 16(2).

7. За истекшие три года (с 2013 г. по 2015 г.) в Международный реестр были внесены записи о 406 изменениях имени или адреса владельца регистрации, 376 изменениях владельца, 20 ограничениях действия международной регистрации и 27 отказах от международной регистрации⁶.

³ На момент составления данного документа заявление, предусмотренное статьей 16(2), направили четыре Договаривающиеся стороны Акта 1999 г.: Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС), Дания, Республика Корея и Соединенные Штаты Америки.

⁴ Это предложение было внесено делегацией Соединенных Штатов Америки. См. документ H/DC/31 и протокол Дипломатической конференции, пункты 810-812, стр. 482.

⁵ Единственным дополнением к правилу 21 стал пункт (3) в его нынешней формулировке, введенный при принятии Общей инструкции в 2003 г., чтобы обеспечить имплементацию Акта 1999 г., Акта 1960 г. и Акта 1934 г. при помощи единой инструкции. Общая инструкция вступила в силу 1 апреля 2004 г., одновременно с Актом 1999 г.

⁶ Приведенные цифры основаны на числе рассмотренных ходатайств, хотя некоторые ходатайства, например, ходатайство о внесении записи об изменении владельца, могут касаться нескольких международных регистраций.

СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОПРАВК К ПРАВИЛУ 21

8. Предложение было в основном поддержано Рабочей группой, но, судя по всему, возникла определенная неясность в отношении случаев применения предлагаемого нового положения. В связи с этим целесообразно пояснить, для каких именно ситуаций предназначено предлагаемое правило. В целом предлагаемые поправки к правилу 21 призваны обеспечить условия для внесения в реестр Гаагской системы записей следующих двух видов.

Сведений об имени и адресе автора в случаях, когда в международной заявке не было указано ни то, ни другое

9. Предлагаемые поправки создают возможность внесения в Международный реестр сведений об имени и адресе автора любых или всех промышленных образцов в тех случаях, когда ни то, ни другое не было указано в международной заявке.

10. Следует отметить, что в связи с данным конкретным вопросом предлагаемые поправки не повлияют на Договаривающиеся стороны, направившие заявление, предусмотренное статьей 5(2) или правилом 8⁷, поскольку, согласно правилу 7(4)(b) или (c), имя и адрес автора⁸ – это обязательные элементы международной заявки, в которой указана любая из таких сторон.

11. Таким образом, если в международной заявке указана хотя бы одна Договаривающаяся сторона, направившая заявление, предусмотренное статьей 5(2) или правилом 8, Международное бюро должно убедиться в том, что имя (имена) и адрес (адреса) автора (авторов) указаны применительно к каждому из промышленных образцов, содержащихся в международной заявке; при невыполнении этого требования, согласно статье 8(2)(b), указания Договаривающихся сторон, направивших любое из этих заявлений, игнорируются⁹.

12. Напротив, если международная заявка не содержит указания какой-либо из этих Договаривающихся сторон, такие сведения не считаются обязательными для международного уровня. Случай, к которому применимо предлагаемое новое положение, иллюстрируется в приводимом ниже примере.

Пример 1

13. В международной заявке были указаны Европейский Союз, Япония и Республика Корея. Ни одна из указанных сторон не направляла заявление, предусмотренное статьей 5(2) или правилом 8. Международная заявка не содержала сведений об имени и адресе автора и перешла в категорию международной регистрации. Позднее владелец международной регистрации узнал, что национальное законодательство Японии и Республики Кореи требует указания имени и адреса автора, и хотел бы дополнить международную регистрацию этими сведениями. В этом случае владелец регистрации будет вправе действовать на основании предлагаемого нового положения.

⁷ На сегодняшний день заявление, предусмотренное статьей 5(2) в отношении сведений о личности автора, сделано Румынией. Финляндия, Гана, Венгрия и Исландия направили заявление, предусмотренное правилом 8(1)(a)(i), а Соединенные Штаты Америки – заявление, предусмотренное правилом 8(1)(a)(ii).

⁸ Согласно правилу 11(1), сведения о личности автора приводятся в виде *имени и адреса автора*.

⁹ Это означает, например, что если международная заявка касается трех образцов, Международное бюро обязано убедиться, что для каждого из этих образцов указаны имя и адрес автора.

Внесение в Международный реестр записи об изменении имени и/или адреса автора

14. Другой элемент предложения касается ситуации, когда сведения о личности автора были внесены в Международный реестр.

15. Имя или адрес автора могут меняться так же часто, как и имя или адрес владельца регистрации – например, вследствие смены автором адреса или, когда речь идет о физическом лице, изменения его семейного положения. Предлагаемые поправки создают возможность отражения в Международном реестре изменения имени и/или адреса автора по причине, возникшей после международной регистрации. Случаи, к которым применимо предлагаемое новое положение, иллюстрируются в приведенных ниже примерах.

Пример 2

16. Международная заявка содержала сведения об имени и адресе автора и перешла в категорию международной регистрации. Позднее автор вышла замуж и сменила фамилию в соответствии с применимым гражданским законодательством. Сейчас она работает дизайнером под своей новой фамилией и хотела бы внести соответствующие изменения в сведения, отраженные в Международном реестре.

Пример 3

17. Международная заявка содержала сведения об имени и адресе автора и перешла в категорию международной регистрации. Позднее автор сменил адрес и хотел бы соответствующим образом обновить сведения, отраженные в Международном реестре.

18. Следует иметь в виду, что в подобных случаях автор остается прежним; в Международном реестре требуется отразить только уточненные сведения о его имени и/или адресе, и это делается в информационных целях.

СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 21 НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

19. К описанным ниже случаям предлагаемое новое положение не применяется; на них распространяются положения правила 22 «Исправления в Международном реестре».

Пример 4

20. Владелец международной регистрации обнаружил ошибку в написании имени и/или адреса автора, включая орфографическую ошибку.

Пример 5

21. Владелец международной регистрации узнал о том, что лицо А, указанное в качестве автора в заявке и зафиксированное в этом качестве в Международном реестре, фактически не является автором соответствующего образца; он также обнаружил, что настоящим автором является лицо Б.

Пример 6

22. Владелец международной регистрации узнал о том, что лицо А, указанное в качестве автора в заявке и отраженное в этом качестве в Международном реестре, создало образец совместно с другими лицами, и что лицо Б является соавтором образца.

Пример 7

23. Заявитель указал в заявке в качестве соавторов образца лица А, Б и В, исходя при этом из того, что они часто сотрудничали и указывались в качестве соавторов в предыдущих заявках на регистрацию образцов. Владелец регистрации обнаружил, однако, что лицо В не является соавтором данного конкретного образца.

24. В приведенных выше примерах 5-7 автор (авторы) был (были) неверно указаны или именованы в международной заявке. Согласно правилу 22(1), Международное бюро исправляет эти ошибки, как и обычные ошибки в написании имени и/или адреса автора, о которых идет речь в примере 4, по ходатайству владельца регистрации. Такой порядок призван обеспечить правильность сведений, содержащихся в Международном реестре, поскольку затем эти сведения передаются Ведомствам указанных Договаривающихся сторон и третьих сторон путем их публикации в «Международном бюллетене промышленных образцов».

25. В 2013г., 2014 г. и 2015 г. в Международный реестр было внесено, соответственно, 122, 98 и 259 исправлений; таким образом, всего за эти годы было внесено 479 исправлений. 61 исправление касалось имени и/или адреса автора.

26. Правило 22 также было согласовано и принято на Дипломатической конференции в 1999 г. Следует также напомнить, что, согласно правилу 22(2), ведомство указанной Договаривающейся стороны может отказаться признать последствия исправления¹⁰. Предлагаемое новое положение не направлено на внесение каких-либо изменений в функционирование и применение правила 22, которое остается единственной нормой, применяемой для урегулирования ситуаций, аналогичных ситуациям, описанным в приведенных выше примерах 4-7.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЕ

27. На пятой сессии Рабочей группы некоторые делегации указали, что для отражения изменения имени и/или адреса автора в национальном реестре их национальные ведомства требуют представления подтверждающего документа или доказательств¹¹.

28. Так, делегация Испании пояснила, что в случае удаления из национального реестра какого-то автора или введения в реестр нового автора ведомство требует согласия всех соответствующих сторон – не только автора, которого это касается, но и авторов, имена

¹⁰ Аналогичный порядок внесения исправлений был предусмотрен и в старом тексте Инструкции к Акту 1960 г. и Акту 1934 г. (в тексте, действовавшем по состоянию на 1 января 2002 г., он был описан в правиле 22).

¹¹ К таким странам относятся Китай, Египет, Индонезия, Румыния и Испания. См. документ H/LD/WG/5/8 Prov., пункты 54-60. Делегация Чешской Республики отметила, что ведомство ее страны требует такого подтверждения в случае каких-либо неясностей.

которых остаются в реестре, а также владельца регистрации. Однако, как пояснялось в пунктах 20-24 выше, вопрос об удалении автора из реестра или его включении в реестр является предметом правила 22, касающегося исправлений¹².

29. Напротив, делегация Румыния отметила, что в случае изменения имени автора ведомство ее страны требует предъявления свидетельства о браке или судебного решения о разводе. Предлагаемое новое положение распространяется на такую ситуацию.

30. Однако для внесения записи о таком изменении в Международный реестр Международное бюро требует только подписи владельца регистрации, как это предусмотрено действующим текстом правила 21(1)(b). В этой связи следует напомнить, что при подаче международной заявки никакого подтверждения соответствия имени автора имени, записанному в акте гражданского состояния, не требуется.

31. Кроме того, в этой связи нет никаких особых оснований решать вопрос о внесении записи об изменении имени или адреса автора иначе, чем вопрос о внесении записи об изменении имени или адреса владельца регистрации согласно правилу 21(1)(a)(ii).

СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯМ СТАТЬИ 16(2)

32. Как упоминалось в пункте 6 выше, запись, внесенная в Международный реестр на основании предлагаемого нового положения, имеет последствия, предусмотренные статьей 16(2) Акта 1999 г. («такое же действие, как в случае, если бы эта запись была внесена в Реестр Ведомства»). Этот базовый принцип, отражающий одно из преимуществ Гаагской системы, следует сохранить, как это и было предусмотрено решениями Дипломатической конференции.

33. Однако применимое законодательство некоторых Договаривающихся сторон может не предусматривать процедуры обновления сведений об имени и/или адресе автора или не допускать внесения сведений об имени и/или адресе автора после регистрации. В таких случаях внесение в Международный реестр записи в порядке, предусмотренном предлагаемым новым положением, выходило бы за рамки предмета статьи 16(2), поскольку такая запись не допускается для национальных реестров соответствующих стран.

34. Вместе с тем в отношении международной регистрации, выполненной согласно процедурам Гаагской системы, пользователи в такой юрисдикции могут также обращаться к Международному реестру для ознакомления с записями того вида и содержания, которые могут отсутствовать в их национальном реестре.

IV. ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

35. Широкая поддержка, которую нашло это предложение в ходе пятой сессии Рабочей группы, свидетельствует о том, что создание возможности такого нового вида записей дает пользователям Гаагской системы определенные преимущества.

¹² Международное бюро признает такое исправление и вносит его в Международный реестр, если ходатайство об этом поступило от владельца регистрации. В этой связи следует напомнить, что Международное бюро НЕ требует каких-либо подтверждений того, (i) что лицо, указанное в международной заявке качестве автора, является настоящим автором, и (ii) что право подачи соответствующей международной заявки было передано автором заявителю, в тех случаях, когда заявитель не является автором. Что касается пункта приведенного выше (i), Международное бюро проверяет правдивость клятвы или заявления только в том случае, если указанной Договаривающейся стороной являются Соединенные Штаты Америки.

36. Как пояснялось в пунктах 8-18 выше, предлагаемые поправки к правилу 21 содержат два элемента. Кроме того, использование в тексте правила 11(1) выражения «имя и адрес автора» вместо выражения «указания относительно личности автора» вносит бóльшую ясность¹³. Текст предлагаемого подпункта (1)(a)(v) правила 21 излагается в связи с этим в следующей редакции:

«(v) указания или изменения имени и адреса автора любых или всех промышленных образцов, являющихся предметом международной регистрации.»

37. Соответствующие изменения вносятся в текст предлагаемых правил 21(2)(vi) и 26(1)(iv) и нового фрагмента, который предлагается внести в График пошлин¹⁴.

38. Кроме того, при желании правило 21(1)(a) может быть исправлено таким образом, чтобы в него был введен только один из указанных выше двух элементов, а именно:

- имя и адрес автора любых или всех промышленных образцов, не указанные в международной заявке; или
- запись об изменении имени или адреса автора любых или всех промышленных образцов, внесенных в Международный реестр.

39. Что касается задач Международного бюро, предлагаемые поправки к Общей инструкции потребуют внесения определенных изменений в работу информационно-технологической системы и в порядок проведения экспертизы. Таким образом, если предложение будет рассмотрено Рабочей группой в позитивном плане и принято Ассамблеей Гаагского союза, реализация этих поправок будет возможна не ранее середины 2017 г.

40. Рабочей группе предлагается:

(i) рассмотреть и прокомментировать пересмотренное предложение, сформулированное в настоящем документе; и

(ii) сообщить, намерена ли она рекомендовать Ассамблее Гаагского союза принять предложенные поправки к правилам 21 и 26 Общей инструкции и Перечню пошлин и сборов в редакции, данной в проекте, содержащемся в Приложении к настоящему документу, и предложить дату их вступления в силу.

[Приложение следует]

¹³ Правила 7(4)(b) и (5)(b) содержат отсылку к тексту статьи 5(2)(b)(i) Акта 1999 г., в котором используется выражение «указания относительно личности автора промышленного образца». Правило 11(1) гласит, что если международная заявка содержит «указания относительно личности автора промышленного образца», его *имя и адрес* указываются в соответствии с Административной инструкцией (раздел 301).

¹⁴ По предложению представителя CEIP1 во избежание перенумерования всех последующих действующих пунктов предлагаемому новому фрагменту присвоен номер 14*bis*.

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

(действует с [..... 2017 г.]

*Правило 21
Запись об изменении*

(1) [Представление ходатайства] (а) Ходатайство о внесении записи подается в Международное бюро на соответствующем официальном бланке, если это ходатайство касается любого из следующих действий:

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

(ii) изменения имени или адреса владельца;

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

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

(v) указания или изменения имени и адреса автора любых или всех промышленных образцов, являющихся предметом международной регистрации.

(b) Ходатайство представляется и подписывается владельцем; однако ходатайство о внесении записи об изменении владельца может быть представлено новым владельцем при условии, что оно:

(i) подписано владельцем; или

(ii) подписано новым владельцем и сопровождается справкой компетентного органа Договаривающейся стороны владельца о том, что новый владелец является правопреемником владельца.

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

(i) номер соответствующей международной регистрации;

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

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

(iv) в случае изменения владельца международной регистрации – Договаривающуюся 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,

(vi) в случае указания имени и адреса автора промышленного образца – номера соответствующих промышленных образцов, если указанное лицо не является автором всех промышленных образцов, являющихся предметом международной регистрации; и

(vii) 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.

[...]

Правило 26
Публикация

- (1) [Информация, касающаяся международных регистраций] Международное бюро публикует в «Бюллетене» соответствующие сведения о следующем:
- (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) признании регистраций недействительными, о чем произведена запись в соответствии с правилом 20(2);
 - (iv) изменениях владельца и слияниях, изменениях имени или адреса владельца, отказах, ограничениях, [а также имени и адресе или изменении имени и адреса автора промышленного образца](#), о которых произведена запись в соответствии с правилом 21;
 - (v) исправлениях, осуществленных 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.

[...]

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН И СБОРОВ
(действует с [1 января 2017 г.]

Шв. франки

[...]

V. Прочие записи

13.	Изменение владельца	144
14.	Изменение имени и/или адреса владельца	
14.1	За одну международную регистрацию	144
14.2	За каждую дополнительную международную регистрацию того же владельца, включенную в то же самое ходатайство	72
14bis. Указание или изменение имени и/или адреса автора промышленного образца		
14bis.1 За одну международную регистрацию		144
14bis.2 За каждую дополнительную международную регистрацию, включенную в то же самое ходатайство		72

[...]

[Конец приложения и документа]