

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов

Восьмая сессия

Женева, 30 октября – 1 ноября 2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛО 17 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Документ подготовлен Международным бюро

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

1. Согласно правилу 17(1)(iii) Общей инструкции к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (далее – «Общая инструкция») международная регистрация публикуется через шесть месяцев после даты международной регистрации, либо в кратчайшие сроки после этой даты, если только заявитель не обратился с ходатайством о немедленной публикации или о ее отсрочке (правило 17(1)(i) и (ii) Общей инструкции).
2. В принципе, допускается отсрочка публикации международной регистрации на срок до 12 месяцев согласно Гаагскому (1960 г.) акту Гаагского соглашения (далее – «Акт 1960 г.») или до 30 месяцев согласно Женевскому (1999 г.) акту Гаагского соглашения (далее – «Акт 1999 г.») с даты подачи или, в случае заявления притязания на приоритет, с даты приоритета соответствующей заявки.
3. Однако если законодательство договаривающейся стороны Акта 1999 г. предусматривает отсрочку публикации на срок менее 30 месяцев, эта договаривающаяся сторона в заявлении, направляемом согласно статье 11(1)(а) Акта 1999 г. может оговорить допустимую продолжительность отсрочки. Кроме того, если законодательство договаривающейся стороны не предусматривает отсрочки публикации, эта договаривающаяся сторона в заявлении, направляемом согласно статье 11(1)(b) Акта 1999 г. может наложить запрет на отсрочку публикации.

4. Таким образом, если в международной заявке согласно Акту 1999 г. указывается «одна» договаривающаяся сторона, сделавшая заявление в соответствии со статьей 11(1)(b) Акта 1999 г.¹, заявитель вообще не вправе воспользоваться отсрочкой публикации, и международная регистрация публикуется через шесть месяцев после даты международной регистрации, если только владелец регистрации не отзовет указание этой договаривающейся стороны. Любой из вариантов неудовлетворителен для заявителей, которые хотели бы использовать Гаагскую систему для обеспечения максимально широкого географического охвата, но по конъюнктурным соображениям должны хранить свои образцы в тайне в течение более длительного периода времени.

5. В настоящем документе предлагается продлить шестимесячный срок публикации, предусмотренный правилом 17(1)(iii) (далее – «стандартная публикация») до 12 месяцев.

II. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СТАНДАРТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ СРОК: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

6. Правило 17 Общей инструкции было утверждено на Дипломатической конференции по принятию нового акта к Гаагскому соглашению о международном депонировании промышленных образцов (Женевского акта) (далее «Дипломатическая конференция») в 1999 г.

7. Шестимесячный срок стандартной публикации был предложен Комитетом экспертов по разработке Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов. При этом учитывалось, что «согласно некоторым национальным и региональным законам об охране промышленных образцов до публикации регистрации промышленного образца проходит определенный период времени. Эта задержка вызвана тем, что экспертиза (формальная или по существу) заявки на образец и техническая подготовка к публикации требуют времени»².

8. Срок в шесть месяцев был избран, «чтобы предоставить владельцу международной регистрации то же самое преимущество фактической отсрочки, которое он бы имел, подавая на регистрацию национальные заявки»³.

ВАРИАНТЫ ПУБЛИКАЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИТУАЦИИ

Стандартная публикация

9. По общему правилу производится стандартная публикация. Международная регистрация публикуется через шесть месяцев после даты международной регистрации (правило 17(1)(iii) Общей инструкции). Обычно датой международной регистрации считается дата подачи международной заявки⁴. Этот вариант имеется в любом случае.

¹ А также в том случае, если договаривающаяся сторона в соответствии со статьей 11(1)(a) сделала заявление о сроке продолжительностью в шесть месяцев или менее.

² См. документ H/CE/VII/3, Примечания к статье 7 (пункт 7.06), и документ H/DC/6, Примечания к правилу 17 (пункт R17.01).

³ См. документ H/DC/6, Примечание к правилу 17 (пункт R17.01).

⁴ В статье 10(2)(b) Акта 1999 г. предусмотрено, что, если на дату ее получения Международным бюро международная заявка содержит нарушение, которое связано со статьей 5(2), датой международной регистрации считается дата, на которую Международное бюро получило исправление такого нарушения, или дата подачи международной заявки, в зависимости от того, какая из дат является более поздней. В ином случае датой международной регистрации считается дата подачи международной заявки (статья 10(2)(a) Акта 1999 г.).

Другими словами, все договаривающиеся стороны должны принимать этот срок стандартной публикации в качестве фактического периода отсрочки. До принятия Акта 1999 г. этой концепции в Гаагской системе не было; Общая инструкция вступила в силу 1 апреля 2004 г.

Немедленная публикация

10. По просьбе заявителя международная регистрация публикуется немедленно после регистрации (правило 17(1)(i) Общей инструкции). Этот вариант также имеется в любом случае.

Отсрочка публикации согласно Акту 1999 г.: два возможных заявления

11. На дату выхода данного документа заявление о запрещении отсрочки публикации сделали следующие семь договаривающихся сторон Акта 1999 г. (статья 11(1)(b)): Венгрия, Исландия, Монако, Польша, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Украина.

12. Кроме того, заявление о том, что их законодательство предусматривает отсрочку публикации на срок менее 30 месяцев (статья 11(1)(a)) сделали следующие договаривающиеся стороны: Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС) (12 месяцев), Белиз (12 месяцев), Бенилюкс (12 месяцев), Бруней-Даруссалам (12 месяцев), Дания (6 месяцев), Камбоджа (12 месяцев), Норвегия (6 месяцев), Сингапур (18 месяцев), Сирийская Арабская Республика (12 месяцев), Словения (12 месяцев), Соединенное Королевство (12 месяцев), Финляндия (6 месяцев), Хорватия (12 месяцев), Эстония (12 месяцев)⁵.

13. Следует отметить, что в числе указанных договаривающихся сторон Дания, Норвегия и Финляндия в своих соответствующих декларациях согласно статье 11(1)(a) оговорили шестимесячный период отсрочки. Поскольку этот срок равен шестимесячному сроку стандартной публикации, технически их заявления рассматриваются как сделанные в соответствии со статьей 11(1)(b) (для запрещении отсрочки).

14. Все остальные договаривающиеся стороны Акта 1999 г. при указании в соответствии с Актом 1999 г. (правило 16(1)(a) Общей инструкции) соглашаются с 30-месячным максимальным сроком отсрочки с даты подачи или, в случае заявления притязания на приоритет, с даты приоритета заявки.

Отсрочка согласно Акту 1960 г.

15. Согласно Акту 1960 г. максимальный срок отсрочки составляет 12 месяцев с даты подачи или, в случае заявления притязания на приоритет, с даты приоритета соответствующей заявки (статья 6(4)(a) Акта 1960 г. и правило 16(1)(b) Общей инструкции). Максимальный срок отсрочки составляет не более 12 месяцев (по сравнению с Актом 1999 г.), но при этом договаривающаяся сторона Акта 1960 г. не вправе запретить отсрочку публикации или уменьшить ее срок. Такая возможность Актом 1960 г. не предусмотрена.

⁵ Максимальный срок отсрочки исчисляется с даты подачи или, в случае заявления притязания на приоритет, с даты приоритета соответствующей заявки. Однако для Сингапура и Соединенного Королевства максимальный срок отсрочки (соответственно 18 и 12 месяцев) исчисляется с даты подачи заявки даже в случае заявления притязания на приоритет.

16. Ввиду этого указание договаривающейся стороны согласно Акту 1960 г. влечет для процедуры публикации те же последствия, что и указание согласно Акту 1999 г. договаривающейся стороны, сделавшей согласно статье 11(1)(a) Акта 1999 г. заявление о том, что срок отсрочки составляет не более 12 месяцев.

Срок отсрочки, применимый в отношении некоторых договаривающихся сторон, связанных положениями Акта 1960 г. и Акта 1999 г.

17. Из семи перечисленных в пункте 11 выше договаривающихся сторон, запрещающих отсрочку публикации согласно Акту 1999 г., Венгрия, Монако и Украина связаны положениями и Акта 1960 г., и Акта 1999 г. Таким образом, при указании этих договаривающихся сторон в соответствии с Актом 1960 г. все же можно запрашивать отсрочку продолжительностью до установленного 12-месячного максимума.

Несовместимость некоторых указаний с ходатайством об отсрочке

18. Если в международной заявке содержится ходатайство об отсрочке публикации и в соответствии с Актом 1999 г. указывается договаривающаяся сторона, запрещающая отсрочку публикации посредством заявления, сделанного согласно статье 11(1)(b), Международное бюро направляет заявителю уведомление на предмет возможного отзыва указания этой договаривающейся стороны. Если в течение одного месяца с даты уведомления такое указание не отзывается, Международное бюро оставляет ходатайство об отсрочке публикации без внимания (статья 11(3)(i) Акта 1999 г. и правило 16(2) Общей инструкции). В результате производится стандартная публикация.

19. Аналогичным образом, если в международной заявке содержится ходатайство об отсрочке публикации и в соответствии с Актом 1999 г. указывается договаривающаяся сторона, оговорившая в заявлении, сделанном согласно статье 11(1)(a), более короткий по сравнению с запрашиваемой продолжительностью отсрочки срок, Международное бюро информирует заявителя о том, что публикация международной регистрации будет произведена по истечении этого более короткого срока. Такой же порядок действует в том случае, если в международной заявке содержится ходатайство об отсрочке публикации на срок свыше 12 месяцев и указывается договаривающаяся сторона согласно Акту 1960 г.

20. Однако на практике подобные ситуации возникают редко, поскольку система eHague (разработанный Международным бюро специализированный интерфейс электронной подачи заявок, используемый при подаче более 90 процентов заявок) позволяет выявлять эти нестыковки и доводить их до сведения заявителя в режиме реального времени.

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕННЫМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ШЕСТИМЕСЯЧНЫМ СРОКОМ

21. Как правило, заявители хотят в максимально возможной степени контролировать сроки публикации сведений об образцах. Период отсрочки дает заявителю возможность вести конкурентную борьбу, скрывая образец от возможных конкурентов. Тем не менее в 2018 г. с отсрочкой было произведено только 10 процентов публикаций, а 44 процента публикаций осуществлялось согласно стандартной процедуре. Кстати, три из десяти чаще всего указывавшихся в 2018 г. договаривающихся сторон⁶, а именно Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Украина, не допускают отсрочки публикации.

⁶ См. Hague Yearly Review 2019.

По-видимому, ряд заявителей были вынуждены принять процедуру стандартной публикации через шесть месяцев после даты международной регистрации просто в силу того, что возобладали соображения выбора указаний.

22. Для устранения подобных затруднений заявители могут, в частности:

- производить первую подачу заявки вне рамок Гаагской системы, подавая затем на ее основе международную заявку в самом конце приоритетного периода, чтобы де-факто сохранить тайну в течение 12 месяцев; или
- не включать эти указания в международную заявку, исходя из того, что при подаче заявки внутри страны можно будет получить более длительный период сохранения образца в тайне, чем тот, который допускается стандартной схемой публикации. Эта цель может достигаться либо благодаря средним срокам оформления документации в соответствующих ведомствах, либо благодаря возможности затягивания процедуры экспертизы.

23. Помимо того, что первый альтернативный вариант сопряжен с рядом рисков, оба варианта влекут для пользователей Гаагской системы дополнительные расходы, поскольку им приходится составлять больше заявок, чем необходимо, и в конечном счете возникает несколько независимых прав, централизованное управление которыми в рамках единой международной регистрации не представляется возможным.

ВОЗМОЖНОЕ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА И ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

24. Ввиду вышеизложенного Международное бюро считает, что установленный в настоящее время шестимесячный период, возможно, слишком короток для целей концепции стандартной публикации, о которых упоминается в пункте 8 выше, и что более продолжительный период поможет заявителям максимально эффективно использовать Гаагскую систему.

Договаривающиеся стороны, запрещающие отсрочку или принимающие шестимесячный период отсрочки в соответствии с Актом 1999 г.

25. См. пункты 11–13 выше. Ряд договаривающихся сторон Акта 1999 г. запрещают отсрочку публикации (согласно статье 11(1)(b)) или ограничивают период отсрочки шестью месяцами (согласно статье 11(1)(a)). За исключением Венгрии, Монако и Украины, связанных также положениями Акта 1960 г., этими договаривающимися сторонами являются Дания, Исландия, Норвегия, Польша, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Финляндия. Возможное увеличение сроков стандартной публикации сверх установленного в настоящее время шестимесячного периода затронет их интересы.

Договаривающиеся стороны, принимающие 12-месячный период отсрочки в соответствии с Актом 1999 г., и договаривающиеся стороны Акта 1960 г.

26. См. пункт 12 выше. Белиз, Бенилюкс, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Сирийская Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство, Хорватия, Эстония и АОИС ограничивают период отсрочки 12 месяцами в соответствии со статьей 11(1)(a) Акта 1999 г. Кроме того, все договаривающиеся стороны Акта 1960 г. при их указании в соответствии с этим актом соглашаются с тем, что 12-месячный период отсрочки является максимальным.

27. Во всех этих случаях, за исключением Соединенного Королевства, испрашиваемый период отсрочки (до 12 месяцев) исчисляется – при наличии заявления притязания на приоритет – с даты приоритета. Таким образом, с учетом шестимесячного приоритетного периода возможное увеличение установленного в настоящее время шестимесячного периода коснется и этих договаривающихся сторон. Если в международной заявке содержится притязание на приоритет и избран вариант стандартной публикации, международная регистрация будет опубликована по истечении 12-месячного периода, исчисленного с даты международной регистрации, но не с даты приоритета. В 2018 г. притязания на приоритет содержали 45,7 процента поданных международных заявок⁷.

Концептуальные принципы Гагской системы

28. Гагское соглашение служит механизмом для получения и сохранения регистраций образцов и патентов на них и для управления ими в странах-членах на основе «единой» международной заявки, поданной в Международное бюро.

29. Ситуация, когда заявители, стремясь увеличить продолжительность периода сохранения образца в тайне за счет приоритетного периода, вынуждены подавать внутреннюю заявку на территории «одного государства-члена» и международную заявку для указания «других членов», далека от идеала. Хотя в статье 14(3) Акта 1999 г. предусмотрена возможность запрещения так называемого «самоуказания», ни одна из договаривающихся сторон не делала таких заявлений, придерживаясь этих концептуальных принципов⁸.

Схема стандартной публикации в сравнении с различным национальными/региональными системами

30. Как указано в пунктах 7 и 8 выше, срок стандартной публикации должен быть установлен, чтобы предоставить владельцу международной регистрации то же самое преимущество фактической отсрочки, которое он бы имел, подавая на регистрацию национальные заявки. Однако по мере расширения членского состава Акта 1999 г. и включения целого ряда национальных и региональных систем становится все труднее обеспечить достижение этой определяющей цели схемы стандартной публикации.

31. Например, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия объявили о согласовании шестимесячного срока отсрочки со своими национальными системами. Предполагается, что соответствующие средние сроки публикации внутренних регистраций образцов в этих странах не достигают шести месяцев с даты подачи заявки.

32. В противоположность этому Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) и Ведомство США по патентам и товарным знакам (ВППТЗ США), помимо прочих требований, проводят экспертизу на новизну. Сведения об образцах публикуются только после выдачи патента на образец. В зависимости от ситуации публикация национальных патентов на образцы может происходить значительно позже, чем через 12 месяцев с даты подачи заявки. Кстати говоря, и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки сделали заявление в соответствии с правилом 18(1)(b) о 12-месячном сроке для уведомления об отказе и дополнительное заявление в соответствии с правилом 18(1)(c)(ii), согласно которому

⁷ См. Hague Yearly Review 2019.

⁸ Статья 14(3) Акта 1999 г. гласит, что любая договаривающаяся сторона, ведомство которой является ведомством, проводящим экспертизу, может в заявлении, направленном Генеральному директору, уведомить его о том, что, если она является договаривающейся стороной заявителя, указание этой договаривающейся стороны в международной регистрации не имеет действия.

предоставление охраны может быть отсрочено не более чем на шесть месяцев с даты истечения срока для отказа.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА

33. С учетом вышеупомянутой нестыковки в рамках национальных и региональных систем государств-членов в настоящем документе вносится предложение о возможном увеличении существующего шестимесячного срока до 12 месяцев. По мнению Международного бюро, вопрос об увеличении срока до 12 месяцев заслуживает рассмотрения в интересах пользователей и такое увеличение может быть произведено следующим образом:

Сроки публикации

34. Международная регистрация будет публиковаться через 12 месяцев после даты международной регистрации, если только заявитель не обратится с ходатайством о немедленной публикации или о ее отсрочке.

Экземпляры конфиденциальных документов

35. По общему принципу, Международное бюро обеспечивает конфиденциальность каждой международной заявки и международной регистрации до публикации в *Бюллетене международных образцов* (статья 6(4)(d) Акта 1960 г.; статья 10(4) Акта 1999 г.). Вместе с тем согласно статье 10(5) Акта 1999 г. Международное бюро направляет «экземпляры конфиденциальных документов» каждому из ведомств, указанному в международной заявке и направившему Международному бюро уведомление о желании получить такой экземпляр.

36. Экземпляры конфиденциальных документов направляются незамедлительно после регистрации. Согласно разделу 901(а) Административной инструкции по применению Гаагского соглашения в настоящее время конфиденциальные экземпляры международной регистрации направляются соответствующим ведомствам электронными средствами.

Ходатайство об отсрочке публикации

37. Согласно правилу 7(5)(е) Общей инструкции в международной заявке может содержаться ходатайство об отсрочке публикации. Это положение останется без изменений. Таким образом, при условии указания договаривающихся сторон в соответствии с Актами 1960 и 1999 гг. заявитель мог бы просить об отсрочке публикации в пределах допустимого максимального срока, исчисляемого с даты подачи или, в случае заявления притязания на приоритет, с даты приоритета (статья 6(4)(а) Акта 1960 г.; статья 11(1) Акта 1999 г.; правило 16(1) Общей инструкции). В результате были возможны ситуации, когда публикация производилась бы раньше, чем в случае стандартной публикации с исчислением срока с даты подачи международной заявки.

Ходатайство о досрочной публикации

38. В любое время в течение периода отсрочки владелец может ходатайствовать о досрочной публикации сведений об отдельных или всех образцах, являющихся объектом международной регистрации. В этом случае период отсрочки считается истекшим на

дату получения такого ходатайства Международным бюро. Соответственно после этого публикуется международная регистрация (статья 11(4)(a) Акта 1999 г.; статья 6(4)(b) Акта 1960 г.).

39. Это положение останется без изменений. Вместе с тем следует отметить, что такая досрочная публикация может испрашиваться только в случае ее отсрочки.

Переходный этап

40. Установленный в настоящее время шестимесячный срок будет по-прежнему применяться в случае международных регистраций международных заявок, поданных до внесения предлагаемого изменения.

41. Ввиду этого в течение определенного периода с даты введения нового срока Международное бюро будет использовать два разных срока стандартной публикации в зависимости от даты подачи заявки.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 17

42. Предлагается изменить срок стандартной публикации, увеличив его с шести до двенадцати месяцев (текст предложения приводится в приложении к настоящему документу). С этой целью вместо шести месяцев, фигурирующих в подпункте (1)(iii) правила 17 Общей инструкции, будет указан новый 12-месячный срок.

ПЕРЕХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРАВИЛЕ 37

43. Предлагается включить в правило 37 новый пункт 3, где будет уточняться, что установленный в настоящее время шестимесячный период по-прежнему применяется в случае международных регистраций, являющихся следствием международных заявок, поданных до даты вступления в силу предлагаемой поправки к правилу 17(1)(iii).

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

44. Поскольку действующая ИТ-система технически позволяет внедрить предлагаемое изменение срока стандартной публикации, датой введения в действие предлагаемого 12-месячного срока стандартной публикации предлагается установить 1 января 2021 г.

45. Рабочей группе предлагается:

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

(ii) сообщить, будет ли она рекомендовать Ассамблее Гаагского союза принять предлагаемую поправку к правилу 17 Общей

*инструкции, а также
переходное положение в
правиле 37, приведенные в
проекте, который
содержится в приложении к
настоящему документу, с
вступлением их в силу
1 января 2021 г.*

[Приложение следует]

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

(действует с [1 января 2021 г.]

[...]

Правило 17

Публикация международной регистрации

- (1) [*Сроки публикации*] Международная регистрация публикуется:
- (i) немедленно после регистрации, если заявитель просит об этом;
 - (ii) немедленно после даты, в которую срок отсрочки истек или считается истекшим, если получено ходатайство об отсрочке публикации и если это ходатайство не оставлено без внимания;
 - (iii) в любом другом случае – через 12 месяцев после даты международной регистрации, либо в возможно короткие сроки после этого.

[...]

Правило 37

Переходные положения

[...]

- (3) [Переходное положение, касающееся сроков публикации] Правило 17(1)(iii), действовавшее до [1 января 2021 г.], продолжает применяться к любой международной регистрации, являющейся следствием международной заявки, поданной до этой даты.

[...]

[Конец приложения и документа]