|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| H/LD/WG/6/2  |
| оригинал: английский |
| дата: 8 апреля 2016 г. |

**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 образца[[1]](#footnote-2).
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 организаций[[2]](#footnote-3).

# II. правовые соображения

## Статья 16 Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (1999 г.) И правило 21 Общей инструкции

1. 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.
2. 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 заявлении[[3]](#footnote-4). 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 заявления[[4]](#footnote-5).
3. 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 дополнений[[5]](#footnote-6).
4. 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).
5. 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 регистрации[[6]](#footnote-7).

## случаи применения ПРЕДЛАГАЕМЫх ПОПРАВок к ПРАВИЛу 21

1. 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

1. 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.
2. Следует отметить, что в связи с данным конкретным вопросом предлагаемые поправки не повлияют на Договаривающиеся стороны, направившие заявление, предусмотренное статьей 5(2) или правилом 8[[7]](#footnote-8), поскольку, согласно правилу 7(4)(b) или (c), имя и адрес автора[[8]](#footnote-9) – это обязательные элементы международной заявки, в которой указана любая из таких сторон.
3. 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, игнорируются[[9]](#footnote-10).
4. 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

1. 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.

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

1. Другой элемент предложения касается ситуации, когда сведения о личности автора были внесены в Международный реестр.
2. 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

1. 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

1. 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.
2. 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

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

#### Пример 4

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

#### Пример 5

1. 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

1. 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

1. 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.
2. 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».
3. 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.
4. 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 исправления[[10]](#footnote-11). 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

1. 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 доказательств[[11]](#footnote-12).
2. 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

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 исправлений[[12]](#footnote-13).
3. 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.
4. 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.
5. 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)

1. 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.
2. 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.
3. 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

1. 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.
2. 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 бόльшую ясность[[13]](#footnote-14). 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.»

1. Соответствующие изменения вносятся в текст предлагаемых правил 21(2)(vi) и 26(1)(iv) и нового фрагмента, который предлагается внести в График пошлин[[14]](#footnote-15).
2. 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.

1. 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.
2. *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]

**Общая инструкция**

**к Акту 1999 г. и Акту 1960 г.**

**Гаагского соглашения**

(действует с [....... 2017 г.])

#### Правило 21

#### Запись об изменении

(1) [*Представление ходатайства*]  (a)  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 18*bis*(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 21*bis*.

[…]

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

14*bis*. Указание или изменение имени и/или адреса автора промышленного образца

14*bis*.1 За одну международную регистрацию 144

14*bis*.2 За каждую дополнительную международную регистрацию, включенную в то же самое ходатайство 72

[…]

[Конец приложения и документа]

1. См. документ H/LD/WG/5/3. [↑](#footnote-ref-2)
2. См. документы H/LD/WG/5/7, пункты 15-17, и H/LD/WG/5/8 Prov., пункты 36-69. [↑](#footnote-ref-3)
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. [↑](#footnote-ref-4)
4. Это предложение было внесено делегацией Соединенных Штатов Америки. См. документ H/DC/31 и протокол Дипломатической конференции, пункты 810-812, стр. 482. [↑](#footnote-ref-5)
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. [↑](#footnote-ref-6)
6. Приведенные цифры основаны на числе рассмотренных ходатайств, хотя некоторые ходатайства, например, ходатайство о внесении записи об изменении владельца, могут касаться нескольких международных регистраций. [↑](#footnote-ref-7)
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). [↑](#footnote-ref-8)
8. Согласно правилу 11(1), сведения о личности автора приводятся в виде *имени и адреса автора*. [↑](#footnote-ref-9)
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. [↑](#footnote-ref-10)
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). [↑](#footnote-ref-11)
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. [↑](#footnote-ref-12)
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. [↑](#footnote-ref-13)
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). [↑](#footnote-ref-14)
14. По предложению представителя CEIPI во избежание перенумерования всех последующих действующих пунктов предлагаемому новому фрагменту присвоен номер 14*bis*. [↑](#footnote-ref-15)