

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 ПРАВИЛО 14 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Документ подготовлен Международным бюро

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На своей пятой сессии Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов (далее – «Рабочая группа» и «Гаагская система») обсудила новый пункт (b), предложенный для включения в правило 14(1) Общей инструкции к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (далее – «Общая инструкция») и касающийся предварительной уплаты основной пошлины за один образец (см. документ H/LD/WG/5/6, пункты 33-36, и документ H/LD/WG/5/8 Prov., пункты 125-137). Цель настоящего документа – учесть комментарии, сделанные Рабочей группой на ее пятой сессии, и проиллюстрировать конкретными примерами исходные посылки пересмотренного предложения о внесении поправок в правило 14 Общей инструкции, которое приводится в Приложении к настоящему документу.

2. Следует напомнить, что в январе 2008 г. на вебсайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был реализован электронный интерфейс для подачи международных заявок (Система электронной подачи заявок), который оказался чрезвычайно популярным: в 2015 г. в электронной форме было подано 92,7% всех международных заявок. Вместе с тем, легкость создания учетных записей пользователей, заполнения бланка в электронном формате и отправки международной заявки иногда приводила к тому, что пользователи относились к составлению заявок недостаточно серьезно.

II. ПРАВОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

ОБЯЗАННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ

3. Согласно статье 8(1) Акта 1999 г. Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (далее – «Акт 1999 г.»), если Международное бюро обнаруживает, что международная заявка на момент ее получения не соответствует установленным требованиям, оно обязано предложить заявителю внести в нее необходимые исправления в установленный срок. В соответствии с правилом 14(1) Общей инструкции, на исправление несоответствий требованиям заявителю дается три месяца с даты предложения, направленного Международным бюро. Кроме того, в тех случаях, когда международная заявка считается отпавшей согласно правилу 14(3), Международное бюро возмещает любые пошлины, уплаченные в связи с этой заявкой, за вычетом суммы, соответствующей основной пошлине¹.

4. Как упоминалось выше, экспертиза международной заявки, составляющая обязанность Международного бюро, представляет собой экспертизу международной заявки на предмет ее соответствия нормативным требованиям Гаагской системы. Хотя некоторые аспекты этой работы, такие как выявление элементов, необходимых для установления даты подачи или подтверждение правильности уплаченных сумм пошлин, автоматизированы, значительная их часть выполняется вручную и требует осмысленного участия эксперта, отвечающего за рассмотрение заявки. В своем предложении о внесении исправлений Международное бюро предлагает необходимое исправление (исправления), которое может требовать дополнительного анализа экспертом при получении исправленной заявки, а также, в тех случаях, когда в отношении заявки не были уплачены пошлины или уплаченная сумма была недостаточной, указывает подлежащую уплате сумму и требует произвести платеж.

Необоснованные международные заявки

5. Имелись случаи подачи необоснованных заявок лицами, которые просто «играли» с электронным интерфейсом. В действительности такая заявка может содержать правильные изображения образца, но она подается без какого-либо намерения уплаты установленных пошлин и осуществления регистрации. Об этом, разумеется, ничего не известно эксперту, который выполняет свои обязанности по проведению экспертизы надлежащим образом. Однако в этом случае Международное бюро, завершив свою работу по проведению формальной экспертизы заявки, не получает никакого вознаграждения за эту работу, поскольку заявитель просто «играл» с интерфейсом Системы электронной подачи заявок или, возможно, «пробовал» различные варианты подачи международной заявки².

¹ В тексте правила 14(3) упоминается «сумма, соответствующая основной пошлине». Согласно пункту 1 Перечня пошлин, сумма основной пошлины зависит от числа образцов в международной заявке, то есть сумма основной пошлины в отношении международной заявки, содержащей один образец, составляет 397 шв. франков, сумма основной пошлины в отношении международной заявки, содержащей два образца, составляет 416 шв. франков (397 шв. франков плюс 19 шв. франков) и т. д.

² Для оказания пользователям Гаагской системы помощи в оформлении электронных заявок на сайте ВОИС (www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/index.html) размещены соответствующие справочники.

Международные заявки, подаваемые заявителями по ошибке

6. Кроме того, некоторые международные заявки подаются заявителями по ошибке. Это бывает, когда предметом заявки оказывается не промышленный образец, а, например, полезная модель. В этом случае Международное бюро также обязано выполнить свои обязанности по экспертизе международной заявки, и в подобном случае заявитель понимает, что ему/ей следовало ходатайствовать о другом виде охраны прав ИС для своего изделия, только после получения уведомления Международного бюро о несоответствии заявки требованиям и иногда только после того, как заявитель и эксперт обмениваются целым рядом сообщений. Очевидно, что экспертиза такого рода осуществляется в рамках выполнения Международным бюро его обязанности по проведению экспертизы, поскольку ключевым принципом является право заявителя на получение надлежащего ответа. Однако экспертиза таких заявок может быть весьма сложной и обременительной.

7. В частности, в тех случаях, когда изображения содержат технические чертежи³, иногда фактически речь идет об ошибочной подаче заявки заявителем, который в действительности хотел бы получить охрану своего изобретения как полезной модели или патента⁴. Бывает, что эксперт проводит полную формальную экспертизу и предлагает заявителю устранить обнаруженное несоответствие требованиям (например, изъять технические чертежи) и только после этого обнаруживает, что заявитель, после продолжительного обсуждения вопросов с экспертом, не намерен оформлять свою заявку.

8. В подобных случаях Международное бюро также должно иметь возможность получить вознаграждение за выполненную работу, которое не будет уплачено, если при подаче заявки заявитель также не уплатил никаких пошлин.

Проблемы, касающиеся существа образца

9. В последнее время имели место случаи подачи заявок, предметом которых были, например, устройство вселенной и наука в широком понимании этого термина⁵. В подобных затруднительных случаях, когда сведения об изделии, его описание и его изображения неоднозначны или не соответствуют друг другу и/или когда эксперт не понимает существа образца (то есть не понимает, идет ли речь о научной теории или об образце), было бы целесообразным требовать уплаты пошлины до выполнения обстоятельной экспертизы, после которой может выясниться, что заявитель не намерен оформлять свою заявку.

Усложнение содержания международных заявок

10. В условиях усложнения международной регистрационной системы после присоединения к ней новых договаривающихся сторон с собственными системами экспертизы экспертам Международного бюро приходится принимать во внимание ряд новых параметров, которые меняются в зависимости от договаривающейся стороны. Так, например, сведения о родственных образцах приводятся только в тех случаях, когда

³ Согласно положениям раздела 402(с) Административной инструкции, в составе международной заявки не принимаются технические чертежи, особенно содержащие обозначение осей и размеров.

⁴ В этой связи можно упомянуть недавний случай с подачей международной заявки, когда по предложению Международного бюро о внесении исправлений из заявки было изъято изображение, содержащее технические чертежи. Однако заявитель предполагал использовать соответствующее изображение в своей последующей патентной заявке и выражал беспокойство по поводу возможного раскрытия его технической инновации.

⁵ Эти заявки не перешли в категорию международной регистрации и, соответственно, не публиковались.

указанными договаривающимися сторонами в международной заявке являются Япония или Республика Корея, а декларация об авторстве на изобретение подается только в тех случаях, когда указанной договаривающейся стороной являются Соединенные Штаты Америки. Кроме того, эксперт Международного бюро также проверяет правильность содержания международной заявки: например, при указании сведений о родственном образце (образцах) проверяется правильность указания сведений об основном образце, а при подаче декларации об авторстве на изобретение проверяется наличие подписи автора.

Рост числа случаев несоответствия требованиям и уведомлений о несоответствии требованиям, направляемых Международным бюро

11. Сегодня, после реализации в Гагской системе новых возможностей, эксперты Международного бюро проводят проверку на соответствие требованиям по 70 параметрам, в то время как в 2013 г. г. и 2014 г. число таких параметров составляло, соответственно, 37 и 58. В 2013 г. и 2014 г., Международное бюро направило, соответственно, 1494 и 1207 уведомлений о несоответствии требованиям⁶, в то время как в 2015 г. число таких уведомлений составило 1816. Из 1816 уведомлений, направленных в 2015 г., 527 касались недоплаты пошлин, а 46 международных заявок отпали за тот же период в связи с тем, что пошлины не были уплачены вовсе. Кроме того, в 2015 г. Международное бюро связывалось с заявителями в неформальном порядке по 83 международным заявкам в связи с проблемами, выявленными во время экспертизы, но данные заявители не проявили серьезного подхода и отказались от дальнейшего сотрудничества.

Доводы в пользу предлагаемого добавления к тексту правила 14(1) Общей инструкции: сокращение рабочей нагрузки Международного бюро и обеспечение выплаты вознаграждения за выполняемую им работу

12. Основные пошлины – это пошлины, призванные компенсировать Международному бюро расходы, связанные с обеспечением работы Гагской системы. Кроме того, согласно статье 23(3)(i) Акта 1999 г., пошлины за международную регистрацию – это основной источник дохода, обеспечивающего финансирование работы Гагского Союза. Как указывалось в пункте 1, выше, предлагаемое добавление к правилу 14(1) Общей инструкции позволит Международному бюро уточнять размер пошлин или требовать уплаты по крайней мере основной пошлины, соответствующей одному образцу, до выполнения формальной экспертизы.

13. Предлагаемое добавление приведет, в соответствии с правилом 14(3) Общей инструкции, к естественному отпадению необоснованных заявок, в отношении которых заявитель не имел намерения платить требуемые пошлины⁷, и позволит экспертам сосредоточить внимание на других заявках.

14. Кроме того, при оформлении очень сложных заявок Международное бюро должно иметь возможность требовать уплаты по крайней мере основной пошлины, соответствующей одному образцу, до выполнения экспертизы.

⁶ Снижение числа уведомлений о несоответствии требованиям в 2014 г. было связано с введением в 2013 г. нового интерфейса Системы электронной подачи заявок, который обеспечивает автоматическую проверку большего числа параметров международных заявок.

⁷ Содержание некоторых международных заявок может вызывать сомнения эксперта по поводу серьезности намерений заявителя, и в связи с этим он должен иметь возможность предусмотреть уплату по крайней мере основной пошлины за один образец до проведения экспертизы.

III. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ

15. На практике эксперт Международного бюро перечисляет на этапе экспертизы международной заявки все выявленные несоответствия требованиям, включая неуплату или недоплату пошлин, в своем предложении о внесении исправлений. Следует отметить, что нормативные требования Гаагской системы не требуют от эксперта перечисления всех несоответствий в одном предложении о внесении исправлений, однако до недавнего времени такой подход к заявкам, не соответствующим установленным требованиям, применялся как наиболее рациональный.

РАСЧЕТ ПОШЛИН

16. Если в уведомлении о несоответствии требованиям перечисляются несколько элементов, например, просьба об уплате пошлин и об исправлении изображения (например, если изображение относится к нескольким образцам, а не к одному, как было указано заявителем), подлежащая уплате сумма пошлин, указанная в уведомлении о несоответствии требованиям, может измениться. Заявитель может принять решение об отказе от регистрации других образцов только после обмена рядом писем с экспертом. Соответственно, если число образцов и изображений в международной заявке меняется, сумма основной пошлины и пошлины за публикацию при окончательном расчете пошлин оказываются иными.

17. Интересам заявителя отвечал бы порядок, когда до выяснения того, какие образцы заявитель хотел бы сохранить в международной заявке, ему сначала предлагалось бы уплатить минимальную сумму (то есть основную пошлину за один образец), а не полную сумму пошлин.

IV. ДАТА ПОДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ

18. Требования к международной заявке, касающиеся даты подачи, изложены в статье 8 Акта 1999 г. и в правиле 14(2) Общей инструкции⁸. Согласно правилу 14(2), если в международной заявке имеется несоответствие требованиям, влияющее на дату подачи, датой подачи считается дата получения Международным бюро исправленной заявки. Следует напомнить, что по условиям Гаагской системы уплата установленных пошлин не является условием для установления даты подачи.

⁸ «Если в международной заявке на дату ее получения Международным бюро установлено несоответствие требованиям, которое определяется как несоответствие, влекущее за собой отсрочку даты подачи международной заявки, датой подачи является дата, в которую исправление такого несоответствия получено Международным бюро. Несответствиями требованиям, которые определяются как несоответствия, влекущие за собой отсрочку даты подачи международной заявки, являются следующие:

- (a) международная заявка составлена не на одном из предписанных языков;
- (b) в международной заявке отсутствует любой из нижеследующих элементов:
 - (i) явное или подразумеваемое указание на то, что испрашивается международная регистрация в соответствии с Актом 1999 г. или Актом 1960 г.;
 - (ii) указаний, позволяющих установить личность заявителя;
 - (iii) указания, достаточные для того, чтобы связаться с заявителем или его представителем, если таковой имеется;
 - (iv) изображение или, в соответствии со статьей 5(1)(iii) Акта 1999 г., экземпляр каждого промышленного образца, являющегося предметом международной заявки;
 - (v) указание по крайней мере одной Договаривающейся стороны».

19. Существуют доводы в пользу того мнения, что Международному бюро не следует требовать предварительной уплаты установленных пошлин, если не была установлена дата подачи, поскольку отсрочка даты подачи ограничивала бы права заявителя. С другой стороны, текущая практика Международного бюро, когда все выявленные несоответствия требованиям перечисляются в одном и том же предложении об исправлении, также может негативно влиять на права заявителя, вызывая отсрочку даты подачи, поскольку заявитель должен ждать завершения экспертизы Международным бюро, прежде чем оно предложит ему исправить то несоответствие требованиям, которое влияет на дату подачи.

V. ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛО 14 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

20. Для обеспечения прав заявителя и для предоставления Международному бюро возможности получать вознаграждение за проводимую им экспертизу в правило 14(1) Общей инструкции предлагается добавить следующий текст:

«(b) Независимо от положений подпункта (a),

(i) если Международное бюро обнаруживает, что международная заявка содержит несоответствие требованиям, вызывающее отсрочку даты подачи международной заявки, предусмотренную пунктом (2), оно может сначала предложить заявителю исправить это несоответствие в течение [одного] месяца с даты направления предложения Международным бюро, и

(ii) если сумма пошлин, полученных при получении международной заявки, меньше суммы, соответствующей основной пошлине за один образец, Международное бюро может сначала предложить заявителю уплатить по крайней мере такую сумму в течение [одного] месяца с даты направления предложения Международным бюро.»

21. Как предусмотрено статьей 6(2), международная заявка, начиная с даты подачи и какова бы ни была ее дальнейшая судьба, является эквивалентом правильно оформленной подачи заявки по смыслу статьи 4 Парижской конвенции. Соответственно, международная заявка, считающаяся отпавшей, может служить основанием для притязания на приоритет, что является дополнительным доводом в пользу того, чтобы предлагать заявителю исправить это нарушение как можно быстрее.

22. Кроме того, следует подчеркнуть, что предлагаемые новые положения отвечают прежде всего интересам заявителей, поскольку, согласно предлагаемому новому подпункту (b)(i) правила 14(1), и при подаче сложных и требующих значительных затрат времени международных заявок эксперт может до выполнения формальной экспертизы сначала предложить заявителю внести исправления, необходимые для установления даты подачи международной заявки. Соответственно, заявитель не обязан будет ждать завершения Международным бюро формальной экспертизы.

23. Наконец, предлагаемый новый подпункт (b)(ii) правила 14(1) поможет избежать встречных потоков платежей пошлин между заявителем и Международным бюро. Кроме того, он будет гарантией того, что Международное бюро сможет всегда получить вознаграждение за выполненную им работу, в особенности при подаче сложных и требующих значительных затрат времени международных заявок, или когда оно считает, что международная заявка может быть необоснованной.

24. Таким образом, если эти предложения будут рассмотрены Рабочей группой в позитивном плане и приняты Ассамблеей Гаагского Союза, поправки могут быть реализованы к середине 2017 г., при том предположении, что в административном механизме Гаагской системы будет своевременно реализована автоматизированная

процедура выявления случаев неуплаты основной пошлины за один образец. Что касается автоматизированного выявления отсутствия элементов, необходимых для установления даты подачи, оно уже реализовано в Системе электронной подачи заявок в рамках проверки наличия обязательных элементов международной заявки (хотя правильность этой проверки проверяется экспертом).

25. *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 правилу 14 Общей инструкции 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 14
Экспертиза, проводимая Международным бюро*

(1) [Срок для исправления несоответствия требованиям] (a) Если Международное бюро устанавливает, что международная заявка на момент получения ее Международным бюро не соответствует установленным требованиям, оно предлагает заявителю внести необходимые исправления в течение трех месяцев с даты предложения, направленного Международным бюро.

(b) Независимо от положений подпункта (a),

(i) если Международное бюро обнаруживает, что международная заявка содержит несоответствие требованиям, которое вызывает отсрочку даты подачи международной заявки, предусмотренную пунктом (2), оно может сначала предложить заявителю исправить это несоответствие в течение [одного] месяца с даты направления предложения Международным бюро, и

(ii) если сумма пошлин, полученных при получении международной заявки, меньше суммы, соответствующей основной пошлине за один образец, Международное бюро может сначала предложить заявителю уплатить по крайней мере такую сумму в течение [одного] месяца с даты направления предложения Международным бюро.

[...]

(3) [Международная заявка, которая считается отпавшей; возмещение пошлин] Если несоответствие требованиям, иное, чем несоответствие, упомянутое в статье 8(2)(b) Акта 1999 г., не исправляется в течение срока, упомянутого в пункте (1)(a) или (b), эта международная заявка считается отпавшей, и Международное бюро возмещает любые пошлины, уплаченные в связи с этой заявкой, за вычетом суммы, соответствующей основной пошлине.

[Конец приложения и документа]