

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов

Седьмая сессия
Женева, 16 - 18 июля 2018 г.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К УВЕДОМЛЕНИЯМ ОБ ОТКАЗЕ

Документ подготовлен Международным бюро

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

КОПИИ УВЕДОМЛЕНИЙ В ФОРМАТЕ PDF, ИМЕЮЩИЕСЯ НА ВЕБ-САЙТЕ ВОИС

1. Статья 14(2)(с) Женевского акта Гаагского соглашения (1999 г.) (ниже именуемого «Акт 1999 г.») предусматривает, что действие, которое имеет международная регистрация в соответствии со статьей 14(1), (2)(а) и (b), распространяется на промышленные образцы в том виде, в каком они получены от Международного бюро Ведомством указанной Договаривающейся стороны или, где это применимо, «с учетом поправок, внесенных согласно применяемой этим Ведомством процедуре». С учетом этого положения Ассамблея Гаагского союза, собравшись на свою тридцать четвертую (15-ю внеочередную) сессию, состоявшуюся в сентябре 2014 г., приняла поправки к правилам 18(4), 18bis(1) и (2) Общей инструкции к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (ниже именуемой «Общая инструкция»)¹.

2. Принятые поправки внедрили механизм для обеспечения того, чтобы любое изменение, внесенное в промышленный образец в соответствии с процедурой в Ведомстве указанной Договаривающейся стороны, сообщалось в Международное бюро посредством заявления о предоставлении охраны согласно правилу 18bis(1) или (2) либо уведомления об отзыве отказа согласно правилу 18(4). В соответствии с правилами 18(5), 18bis(3) и 26(1)(ii) и согласно тому, что сказано в документе H/A/34/2, пункт 15, представленном вышеуказанной сессии Ассамблеи Гаагского союза, Международное бюро обеспечивает общедоступность информации, касающейся таких изменений, через *Международный бюллетень промышленных образцов* (ниже именуемый «Бюллетень») путем загрузки копии уведомления или заявления, полученного от Ведомства.

¹ См. документ H/A/34/2, пункты 12 - 31.

3. Измененные положения вступили в силу 1 января 2015 г. В соответствии с этими положениями сделанные в формате PDF копии уведомлений об отзыве отказа и заявлений о предоставлении охраны, полученных в указанную выше дату или после нее, публикуются в Бюллетене, а также помещаются в базе данных “Hague Express” с целью улучшить доступ к информации. С тех пор копия уведомления об отказе в формате PDF также делается доступной для представления досье по заявке или справочной информации, относящейся к изменениям, внесенным в промышленный образец².

4. Цель настоящего документа заключается в том, чтобы начать обсуждение относительно того, следует ли пересмотреть практику Международного бюро в отношении обеспечения общедоступности уведомлений об отказах.

II. ВОПРОС

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К ОСНОВАНИЯМ ДЛЯ ОТКАЗА

5. После публикации в Бюллетене информация о любой международной регистрации информации о любой международной регистрации делается Международным бюро доступной для третьих сторон при условии уплаты пошлины согласно правилу 32(1)(ii) или (iii)³. Такая доступная информация включает копию международной заявки в том виде, в каком она подана, и любого уведомления, полученного от любой указанной Договаривающейся стороны.

6. Облегчение доступа к уведомлению об отказе может во многом помочь пользователям Гаагской системы при анализе требований по существу, в частности тех, которые касаются уровня раскрытия промышленного образца при указании определенных Договаривающихся сторон⁴. Ссылка на предшествующий образец может также дать пользователям представление о степени сходства образцов, рассматриваемых тем или иным конкретным Ведомством, когда это применимо, в отношении каждого вида продуктов.

7. Вместе с тем временами внимание Международного бюро обращалось на то, что такой открытый доступ к основаниям для отказа рассматривается некоторыми потенциальными пользователями как фактор, сдерживающий от использования Гаагской системы, поскольку предшествующий образец, упоминаемый в уведомлении об отказе, направленном одним Ведомством, становится известным конкурентам и может использоваться как потенциальное основание для признания недействительности в других юрисдикциях.

² Уведомления о признании недействительности согласно правилу 20(1) и уведомления об отказе в признании действия исправления согласно правилу 22(2) также становятся общедоступными таким же образом.

³ Копии записей, произведенных в Международном реестре, или документов в досье международной регистрации доступны, будь то в заверенном или незаверенном виде (правило 32(1)(ii) или (iii)).

⁴ Можно напомнить, что на своей пятой сессии Рабочая группа обсудила предложение относительно рекомендаций, касающихся раскрытия промышленного образца в международной заявке (документ H/LD/WG/5/4). Как результат, в августе 2016 г. было разработано «Руководство по подготовке и представлению изображений для предотвращения возможных отказов проводящими экспертизу ведомствами на основании недостаточного раскрытия промышленного образца».

III. АНАЛИЗ

ХАРАКТЕР И ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

8. Загрузка копии уведомления об отказе в формате PDF на веб-сайт ВОИС следует прецеденту, установленному в рамках Мадридской системы⁵.

9. Однако для охраны товарного знака не требуется новизна. Любой конфликт с более ранним товарным знаком, зарегистрированным или не зарегистрированным, может быть подвергнут экспертизе *ex officio* или на основе возражения, либо по нему может быть вынесено решение в ходе судебного разбирательства с учетом сходства между обоими товарными знаками, объема перечня товаров и/или услуг, их фактического использования в торговле и/или известности в конкретной местности. Соответственно, основание для отказа, приемлемое в одной юрисдикции, возможно, не будет подтверждено или даже признано относимым в других юрисдикциях.

10. В отличие от этого новизна крайне важна для действенности права на образец. Большинство юрисдикций требуют мировой новизны в качестве одного из условий для регистрации или патентования того или иного конкретного образца, независимо от того, проводят ли их ведомства экспертизу *ex officio*. Соответственно, предшествующий образец, найденный и упомянутый любым другим Ведомством, будет представлять собой гораздо более закрытую информацию.

11. Однако в этом случае вопрос сводится к вероятности отказа на основании отсутствия новизны. Японское патентное ведомство (ЯПВ), Корейское ведомство интеллектуальной собственности (КВИС) и Ведомство США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США) являются в настоящее время тремя главными ведомствами, выдающими уведомления об отказе. В 2017 г. От ЯПВ, КВИС и ВПТЗ США было получено, соответственно, 1550,⁶ 598 и 1285 отказов, и в общей сложности они составили 96,1 процента от общего количества отказов. Международное бюро рассматривало уведомления об отказе, полученные от этих трех ведомств, вплоть до 31 декабря 2017 г. (см. таблицу в приложении к настоящему документу).

12. Согласно этой неофициальной статистике ЯПВ и КВИС дали отказ, соответственно, 493 и 471 образцам на основании отсутствия новизны. Эти цифры, соответственно, составляют примерно 20 процентов и 14 процентов от общего числа оснований для отказа, выдвинутых этими двумя ведомствами. Вместе с тем многие из отказов фактически ссылались тот же образец, заявленный в другом Ведомстве (обычно, первая подача заявки) тем же заявителем (владелец международной регистрации). Это происходит в тех случаях, когда первая поданная заявка публикуется до даты международной регистрации, но право приоритета утрачивается, потому что заявитель не представил приоритетный документ в эти ведомства в установленный срок.

13. Аналогичным образом, ЯПВ и КВИС дали отказ, соответственно, 534 и 811 образцам, ссылаясь на предшествующую заявку (в том числе в ту же дату подачи заявки) или регистрацию. Эти цифры составляют примерно 21,5 процент и 24 процента оснований для отказа, выдвинутых этими ведомствами. Опять же, в большинстве этих отказов ссылались на другой схожий образец, включенный в ту же международную заявку, либо на более раннюю национальную или международную заявку, поданную тем же заявителем. Это происходит тогда, когда заявитель не указывает надлежащим образом «основной образец» и «зависимый образец (образцы)» или если эксперт придерживался иного мнения относительно представленных указаний.

⁵ Сделанные в формате PDF копии различных видов уведомлений, полученных от Ведомства указанной Договаривающейся стороны, включая уведомление о предварительном отказе, имеются на веб-сайте ВОИС в разделе, касающемся Мадридской системы, с января 2005 г.

⁶ Следует отметить, что ЯПВ выдает одно уведомление об отказе на каждый образец, если международная регистрация содержит более одного промышленного образца.

14. Приведенные выше два случая характерны для законодательства Японии и Республики Корея в том смысле, что вышеупомянутые основания для отказа, как представляется, не имеют никакого непосредственного отношения к возможности регистрации или патентоспособности в других юрисдикциях. Иными словами, образец не рассматривается как страдающий от отсутствия новизны по своей сущности, и технически отказ можно аннулировать или не допустить. Это похоже на ситуацию, когда тот или иной конкретный образец получает отказ на основании недостаточного раскрытия, неопределенного указания продукта или определения образца, поскольку эти требования различаются в разных юрисдикциях.

15. Что касается Соединенных Штатов Америки, то на отсутствие новизны приходится лишь один процент от общего числа оснований для отказа, выдвигаемых ВПТЗ США, в то время как несоблюдение требования о том, чтобы в международной регистрации содержался только один образец, встречается намного чаще других и нередко является единственным основанием для отказа, достигая 76 процентов от общего числа выдвигаемых оснований для отказа.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА

16. Правило 26(1) определяет содержание, публикуемое в Бюллетене. В подпункте (ii) говорится об «отказах с указанием того, имеется ли возможность пересмотра или обжалования, но без указания оснований для отказа,...». Эта фраза впервые появилась в «проекте Инструкции», представленном седьмой сессии Комитета экспертов по разработке Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов (ниже именуемого «Комитет экспертов»), состоявшейся в ноябре 1997 г.⁷

17. Первый набор проектов положений стал проектом инструкции к новому Акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, представленным Дипломатической конференции по принятию нового акта к Гаагскому соглашению о международном депонировании промышленных образцов (Женевского акта), проходившей с 16 июня по 6 июля 1999 г. (ниже именуемой «Дипломатическая конференция»)⁸. Эта часть правила остается без изменений по сегодняшний день.

18. Ни в одном из документов, представленных Комитету экспертов или Дипломатической конференции, не было найдено никакой причины, поясняющей, почему уведомление об отказе должно публиковаться без оснований для отказа.

19. Правило 32(1)(iii) Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуемой «Мадридская инструкция») также касается «предварительных отказов в охране, о которых сделана запись в соответствии с Правилom 17(4), ... без указания мотивов отказа ...» в качестве информации для публикации. Эта часть правила остается неизменной с самого первого (1996 г.) варианта Мадридской (Общей) инструкции⁹.

20. В те дни международные регистрации и товарных знаков, и образцов в рамках Мадридской и Гаагской систем публиковались в бумажном формате. Поскольку так обстоит дело и сегодня, Международное бюро не «отлавливало любые текстовые данные в отношении оснований для отказа», содержащиеся в каждом уведомлении о (предварительном) отказе. Таким образом, не было никаких автоматизированных средств воспроизведения таких данных в публикации. В этой связи более ранний знак

⁷ См. документ H/CE/VII/4, проект правила 24(1)(ii).

⁸ См. документ H/DC/4, «Основное предложение в отношении Инструкции к новому Акту», в том виде, в котором оно было представлено Дипломатической конференции, проект правила 26(1)(ii). В Инструкции к Гаагскому соглашению о международном депонировании промышленных образцов, касающейся осуществления Акта 1960 г. и Акта 1934 г. и действующей с 1 января 2002 г., не содержится указанной фразы в применении к публикации уведомления об отказе.

⁹ Такая же фраза также содержится в правиле 31(1) Мадридской инструкции, вступившей в силу 1 апреля 1994 г., то есть до начала действия Мадридского протокола.

или образец, на который ссылаются в качестве основания для отказа, мог быть предоставлен путем присоединения копии национальной публикации, которая может быть на каком-то местном языке. Более того, в одном уведомлении могут упоминаться несколько более ранних знаков или образцов.

21. Публикация (предварительного или окончательного) отказа имеет целью объявить, что та или иная конкретная указанная Договаривающаяся сторона отказала в признании действия международной регистрации. Фраза «без указания мотивов отказа», как представляется, включена в Мадридскую инструкцию для того, чтобы отразить не только основную цель публикации отказа, но и техническое ограничение, связанное с тем, что Международному бюро чрезвычайно трудно отловить и опубликовать всю информацию, относящуюся к основаниям для отказа.

22. В отсутствие каких-либо замечаний в документах Комитета экспертов и Дипломатической конференции по этому вопросу, можно предположить, что эта же фраза была просто скопирована из Мадридской инструкции, чтобы отразить тот же нюанс в (Гаагской) Общей инструкции.

ПРАКТИКА ВЕДОМСТВ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ВЫДАЮТ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ

23. Как было упомянуто выше, ЯПВ, КВИС и ВПТЗ США являются в настоящее время тремя основными ведомствами, выдающими уведомления об отказе.

24. На своем веб-сайте ВПТЗ США предлагает систему поиска информации о патентных заявках («PAIR»). Заявитель может проверить статус своих патентных заявок через «Private PAIR» («закрытое приложение PAIR»). Помимо этого, «Public PAIR» («общедоступное приложение PAIR») позволяет третьей стороне получить доступ к соответствующей информации, включая уведомление об отказе и все другие обмены сообщениями между заявителем и Ведомством, если патент выдается и после того как патент выдается. Кроме того, в случае международной регистрации с указанием Соединенных Штатов Америки все такие сообщения становятся доступными после ее публикации Международным бюро и независимо от ее судьбы.

25. В отличие от этого, базы данных ЯПВ (J-PRAT-PAT) и КВИС (KIPRIS) не позволяют третьей стороне получать доступ к уведомлениям об отказе через свои веб-сайты. Однако, в принципе, все сообщения, включая уведомления об отказе, предоставляются по просьбе третьей стороны, если тот или иной промышленный образец регистрируется и после того как он регистрируется.

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

НАЛИЧИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ НА ВЕБ-САЙТЕ ВОИС

26. Если Рабочая группа считает, что Международному бюро следует прекратить загружать сделанную в формате PDF копию любого уведомления об отказе, полученного и зарегистрированного Международным бюро, на веб-сайт ВОИС, она может указать на это.

НАЛИЧИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ, ЕСЛИ ОН НЕ ОТОЗВАН ПО ЗАПРОСУ

27. Международное бюро будет и дальше предоставлять копию уведомления об отказе третьей стороне при условии уплаты пошлины, при наличии соответствующей просьбы, согласно правилу 32(1)(ii) или (iii).

28. Как было указано в предыдущем разделе, в соответствии с законодательством Японии, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки все соответствующие сообщения в отношении любых внутренних заявок становятся общедоступными, после того как образец зарегистрирован или запатентован, либо на веб-сайте, либо по запросу.

29. Таким образом, можно воспользоваться этой возможностью для внесения ясности в вопрос о том, следует ли Международному бюро воздерживаться от раскрытия уведомлений об отказе, если только – и до тех пор пока – отказ не отозван или же, как альтернатива, на нем не следует заявление о предоставлении охраны согласно правилу 18bis(2).

30. *Рабочей группе предлагается:*

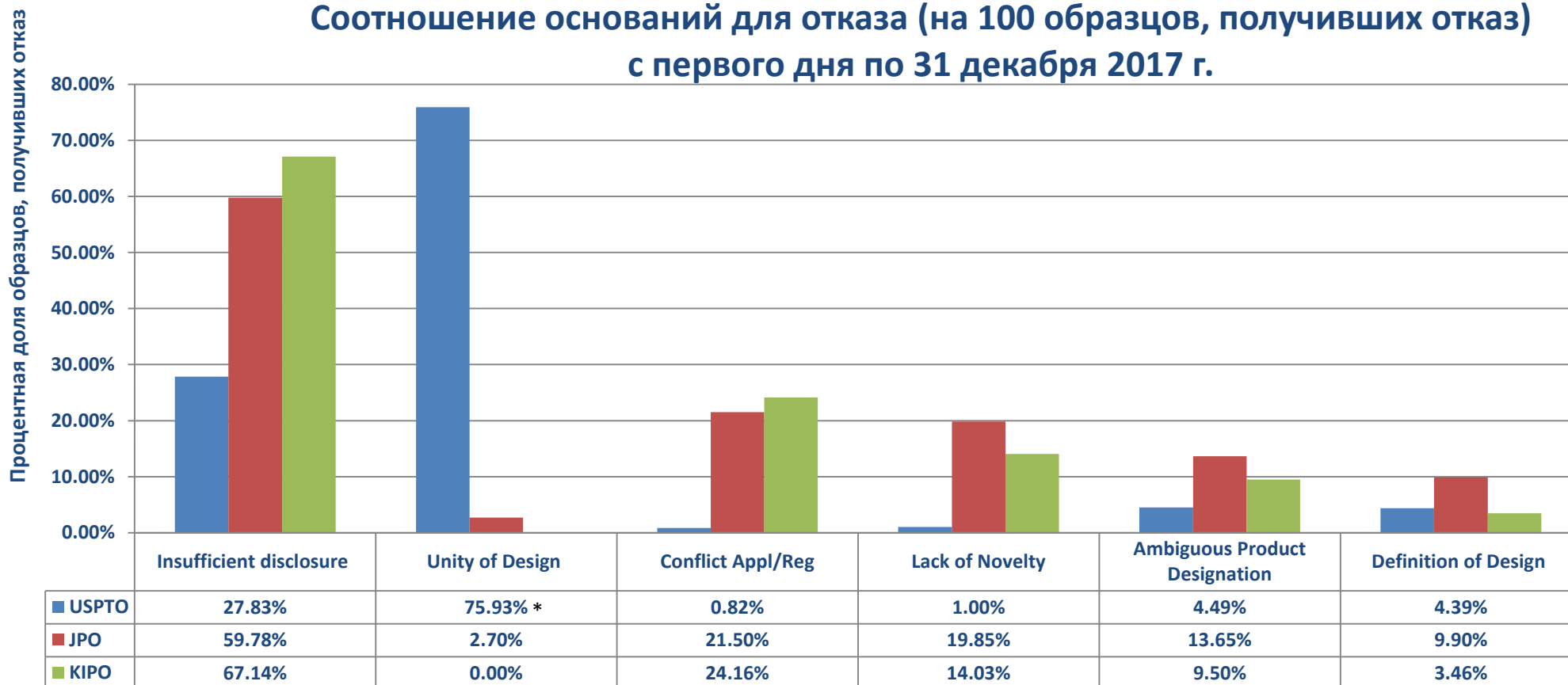
(i) обсудить и прокомментировать вопрос, поставленный в настоящем документе; и

(ii) указать, будет ли она рекомендовать Международному бюро внести какое-либо изменение в свою практику в отношении общедоступности уведомлений об отказе.

[Приложение следует]

ВПТЗ США, ЯПВ и КВИС

Соотношение оснований для отказа (на 100 образцов, получивших отказ) с первого дня по 31 декабря 2017 г.



* Отказы ВПТЗ США на основании несоблюдения требования об одном образце: 41 % международных регистраций, получивших отказ

[Конец приложения и документа]