

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов

Девятая сессия
Женева, 14–16 декабря 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛО 17 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Документ подготовлен Международным бюро

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В ходе восьмой сессии, состоявшейся 30 октября – 1 ноября 2019 г., Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов (далее – «Рабочая группа» и «Гаагская система») обсудила предложение продлить шестимесячный срок публикации, в настоящее время предусмотренный правилом 17(1)(iii) (далее – «стандартная публикация») Общей инструкции к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (далее – «Общая инструкция»), до 12 месяцев¹.
2. Хотя изложенное выше предложение в целом было поддержано Рабочей группой, Группа дополнительно попросила Международное бюро провести по данному предложению консультации с группами пользователей и доложить о результатах на следующей сессии Рабочей группы².
3. Ввиду этого Международное бюро составило вопросник «Сроки публикации международной регистрации в рамках Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов» (далее – «вопросник») и 12 июня 2020 г. разослало его нотой С. Н 143 неправительственным организациям (НПО), представляющим

¹ См. документ H/LD/WG/8/6.

² См. документ H/LD/WG/8/8 «Резюме Председателя», пункт 20.

пользователей Гаагской системы³. Кроме того, нотой С. Н 142 Международное бюро разослало вопросник ведомствам всех Договаривающихся сторон, предложив им связаться с местными и национальными группам пользователей, чтобы они могли принять участие в консультациях.

4. Международное бюро получило от групп пользователей 17 ответов⁴. Помимо этого, Международное бюро получило шесть ответов от ведомств Договаривающихся сторон⁵ и один ответ от частной компании⁶, хотя вопросник был адресован только группам пользователей.

5. В настоящем документе приводится резюме ответов, полученных от групп пользователей. В нем также содержится пересмотренное предложение о внесении поправок в Общую инструкцию, в котором учтено обсуждение, проведенное Рабочей группой на восьмой сессии.

II. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСНИК

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СТАНДАРТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

6. В вопроснике группам пользователей было предложено сообщить, поддерживает ли их организация предложение продлить срок стандартной публикации с 6 до 12 месяцев.

7. За продление срока стандартной публикации с 6 до 12 месяцев высказались 15 групп пользователей. Одна группа не высказала своих предпочтений⁷, и еще одна группа пользователей сообщила, что она не поддержит это предложение, если не будут приняты дополнительные меры (см. пункт 12 ниже).

8. Многие группы пользователей отметили, что в случае продления срока стандартной публикации до 12 месяцев у владельцев будет больше времени для планирования и организации своих маркетинговых стратегий с сохранением конфиденциальности образца. В результате предлагаемого продления пользователи получают дополнительные возможности для использования Гаагской системы.

9. Две группы пользователей указали, что особенно за эту поправку будут выступать пользователи, производящие продукцию с большим эксплуатационным ресурсом, которая требует длительной разработки промышленных образцов.

³ См. документ H/LD/WG/9/Questionnaire.

⁴ В общей сложности свои материалы представили следующие группы пользователей: Всекитайская ассоциация патентных поверенных (АСПАА), Ассоциация патентных поверенных Азии (АПАА)? Ассоциация европейских владельцев товарных знаков (MARQUES), Бразильская ассоциация интеллектуальной собственности (АВПИ), Федеральная ассоциация патентных поверенных Германии, Канадская ассоциация адвокатов (СВА), Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Ассоциация европейских брендов (AIM), Германская ассоциация по охране промышленной собственности и авторского права (GRUR), Институт права интеллектуальной собственности Японии (ИП), Ассоциация владельцев интеллектуальной собственности (IPO), Международная ассоциация по товарным знакам (INTA), Японская ассоциация интеллектуальной собственности (JIPA), Японская ассоциация патентных поверенных (JПАА), Корейская ассоциация патентных поверенных (КПАА), Палата патентных поверенных Германии и Торгово-промышленная палата Украины.

⁵ В общей сложности материалы представили ведомства следующих Договаривающихся сторон: Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Кыргызстана, Турции и Эстонии.

⁶ Документ был получен от компании Samsung.

⁷ Эта группа пользователей не высказала своих предпочтений, указав, что ее страна не входит в число Договаривающихся сторон.

10. Одна группа пользователей отметила, что при продлении срока публикации у владельцев появляется больше времени, чтобы подумать, опубликовать ли образец или отозвать его (посредством отказа от международной регистрации). В связи с этим одна группа пользователей добавила, что продление будет встречено положительно ввиду приближающегося брекзита⁸.

11. Несколько групп пользователей отметили, что в целом ряде стран, включая Договаривающиеся стороны, запрещающие отсрочку публикации в рамках Гаагской системы, предусмотрены меры, позволяющие отсрочить публикацию в соответствии с национальной процедурой. Ввиду этого одна группа пользователей указала, что продление срока стандартной публикации исправит этот дисбаланс.

12. Группа пользователей, не поддержавшая предложение продлить срок стандартной публикации, заявила, что предлагаемое продление может вызвать ненужную задержку всей процедуры регистрации в указанных Договаривающихся сторонах. Кроме того, в том случае, если максимальный срок охраны отсчитывается с даты регистрации или выдачи патента в соответствии с законодательством указанной Договаривающейся стороны, в результате общий срок охраны в этой Договаривающейся стороне сократится. Однако данная группа пользователей указала, что продление приемлемо в случае принятия других дополнительных мер, в частности мер, допускающих досрочную публикацию до истечения срока стандартной публикации.

ВОЗМОЖНЫЕ МИНУСЫ ПРОДЛЕНИЯ

13. В разосланном вопроснике группам пользователей было предложено сообщить, усматривают ли они какие-либо недостатки продления срока стандартной публикации до 12 месяцев.

14. Несколько групп пользователей подчеркнули, что, если для владельцев не будет предусмотрена возможность направить ходатайство о досрочной публикации в течение продленного срока стандартной публикации (12 месяцев), у них могут возникать трудности при обеспечении соблюдения своих прав на образец в течение этого срока или же они не будут в состоянии реагировать на возможные изменения обстоятельств после подачи заявки.

15. Некоторые группы пользователей отметили, что продление срока стандартной публикации повлечет задержку процедуры экспертизы и регистрации в указанных Договаривающихся сторонах. Однако при этом они указали, что можно в известной мере снять эти опасения, предусмотрев вариант направления просьбы о досрочной публикации.

16. Касаясь последствий для третьих сторон, ряд групп пользователей подчеркнули, что продление срока стандартной публикации повысит риск появления контрафактных образцов конкурентов в течение срока сохранения тайны. Однако ввиду баланса интересов заявителей и конкурентов эти группы пользователей не считают данный аспект препятствием. Некоторые из них указали, что такой же риск уже существует на протяжении предусмотренного шестимесячного срока публикации и что продление до 12 месяцев не явится для третьих сторон чрезмерным бременем по сравнению с преимуществами, предоставляемыми заявителям. В этой связи две группы

⁸ Эта группа пользователей сослалась на статью 3(5) Закона о зарегистрированных промышленных образцах 1949 г. Соединенного Королевства.

пользователей сослались на патентную систему, где публикация обычно происходит через 18 месяцев с даты подачи заявки или даты приоритета. Еще две группы пользователей также отметили, что такой же риск, но в течение более длительного периода, возникает, например, в Договаривающихся сторонах, где допускается отсрочка продолжительностью до 30 месяцев с даты подачи или даты приоритета.

17. Другая группа пользователей заявила, что при продлении срока стандартной публикации потенциально возрастет риск того, что ведомство указанной Договаривающейся стороны не учтет ранее оформленные, но неопубликованные международные регистрации при экспертизе национальных заявок и других международных регистраций. С учетом этого данная группа пользователей предложила, чтобы ведомства получали «конфиденциальные экземпляры» международных регистраций, предусмотренные статьей 10 (5) Акта 1999 г.

ДОСРОЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СТАНДАРТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

18. В вопроснике группам пользователей предлагалось сообщить, поддержат ли они создание возможности для ходатайства о досрочной публикации в любое время до истечения двенадцатимесячного срока стандартной публикации в случае соответствующего продления срока стандартной публикации.

19. Почти все группы пользователей (за исключением одной⁹) высказались за возможность направления ходатайства о досрочной публикации в любое время до истечения двенадцатимесячного срока стандартной публикации.

20. Ряд групп пользователей указали, что такая возможность повысит привлекательность Гаагской системы для пользователей, обеспечивая более широкую свободу маневра для публикации образца в наиболее удобный момент времени. Кроме того, по мнению некоторых из них, это может оказаться полезным для пользователей в случае выпуска новой продукции раньше запланированного срока.

21. Несколько групп пользователей подчеркнули, что такая возможность поможет владельцам образцов отстаивать свои права по отношению к третьим сторонам и принимать меры против контрафактной продукции, поскольку в некоторых юрисдикциях публикация образца является необходимым предварительным условием предоставления охраны.

22. Одна группа пользователей указала, что в случае регистрации нескольких образцов следует также предусмотреть возможность досрочной публикации для каждого образца. Однако нелишне напомнить, что в настоящее время такая возможность в отношении отсрочки не предоставляется.

23. По мнению одной группы пользователей, расходы в связи с ходатайством о досрочной публикации не должны быть слишком велики.

ДРУГИЕ ЗАТРАГИВАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ

24. В вопроснике группам пользователей предлагалось сообщить, имеются ли у них любые другие предложения или опасения в связи со сроками публикации международных регистраций.

⁹ Одна группа пользователей не ответила на этот вопрос, указав, что ее страна не входит в число Договаривающихся сторон.

25. По мнению ряда групп пользователей, полезно было бы, чтобы момент публикации определялся владельцем.

26. Две группы пользователей указали, что было бы полезно, чтобы 30-месячный срок отсрочки можно было применять во всех Договаривающихся сторонах.

27. Одна группа пользователей заявила, что короткий период отсрочки, объявленный Договаривающимися сторонами, может не способствовать указанию пользователями таких Договаривающихся сторон. В результате будут возникать дополнительные расходы на подачу отдельных национальных заявок.

28. Одна группа пользователей попросила дополнительно продлить срок стандартной публикации сверх 12 месяцев, поскольку в ее стране конфиденциальность образца может сохраняться до трех лет после регистрации, и до сих пор никаких проблем не возникало.

29. Одна группа пользователей попросила предусмотреть для пользователей возможность изменять вид публикации после подачи заявки, например, указывая вместо стандартной публикации публикацию с отсрочкой, и разрешить пользователям продлевать срок отсрочки, выбранный во время подачи.

30. Одна группа пользователей попросила публиковать на веб-сайте ВОИС перечень Договаривающихся сторон, сделавших заявление согласно статье 10(5)(a) Акта 1999 г.

ОТВЕТЫ ВЕДОМСТВ И ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ

31. Комментарии к вопроснику представили шесть ведомств и одна частная компания. Поскольку вопросник был адресован группам пользователей, эти комментарии не были включены в настоящий документ.

III. СООБРАЖЕНИЯ

ВЫВОДЫ ПО ПОВОДУ ОТВЕТОВ

32. Группы пользователей, представившие ответы на вопросник, почти единодушно высказались за продление срока стандартной публикации с 6 до 12 месяцев и за то, чтобы предусмотреть возможность направления ходатайства о досрочной публикации в любое время до истечения двенадцатимесячного срока стандартной публикации. Одна группа пользователей не высказала предпочтений. Группа пользователей, не поддержавшая предложение о продлении срока стандартной публикации, отметила, однако, что такое продление будет приемлемым, если при этом будет предусмотрена возможность направить ходатайство о досрочной публикации до истечения срока стандартной публикации.

33. Одна группа пользователей отметила, что расходы в связи с ходатайством о досрочной публикации не должны быть слишком велики. В связи с этим следует подчеркнуть, что в настоящее время за ходатайство о досрочной публикации пошлина не взимается.

НЕМЕДЛЕННАЯ ИЛИ ДОСРОЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

34. В развитие обсуждения, проведенного Рабочей группой в ходе ее восьмой сессии, ответы на вопросник однозначно показывают, что пользователи Гаагской системы положительно расценят повышение гибкости и, в частности, возможность в любое время направить ходатайство о досрочной публикации.

35. В ходе восьмой сессии Секретариат разъяснил, что действующая ИТ-платформа уже позволила устранить техническое ограничение на осуществление досрочной публикации в течение срока стандартной публикации, существовавшее до перехода на эту платформу¹⁰. Секретариат также уточнил, что Международное бюро может в любое время принимать ходатайство о немедленной публикации в соответствии с подпунктом (i) правила 17(1) в том виде, в каком он в настоящее время существует, если заявитель не избрал этот вариант при подаче заявки¹¹.

36. Кроме того, статьей 11(4)(a) Акта 1999 г. и статьей 6(4)(b) Акта 1960 г. предусматривается возможность, позволяющая владельцу ходатайствовать о досрочной публикации в любое время в течение периода «отсрочки»¹². Несмотря на уже имеющуюся возможность такой досрочной публикации, желательно четко указать это в правиле 17(1). В этой связи следует напомнить, что в ходе восьмой сессии Рабочая группа рассмотрела новый подпункт правила 17(1), в котором уточняется, что с ходатайством о досрочной публикации можно обращаться в любое время после международной регистрации¹³.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

37. Об истории рассматриваемого вопроса, включая практические последствия продления срока стандартной публикации, см. документ H/LD/WG/8/7.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 17

38. Предлагается, как указано в приложении II, внести поправку в подпункт (iii) правила 17(1), продлив срок стандартной публикации с 6 до 12 месяцев.

39. Кроме того, предлагается внести новый подпункт в правило 17(1) для уточнения того, что с ходатайством о досрочной публикации можно обращаться в любое время до истечения двенадцатимесячного срока стандартной публикации. Для этого между подпунктами (ii) и (iii) будет включен новый подпункт (*iibis*), чтобы не нужно было соответственно изменять нумерацию последнего указанного подпункта.

40. Формулировка предлагаемого подпункта (*iibis*) фактически совпадает с той, которая рассматривалась Рабочей группой на восьмой сессии. В предлагаемом подпункте поясняется, что «владелец» (в отличие от «заявителя», упомянутого в подпункте (i)) может обращаться с ходатайством о досрочной публикации, если международная регистрация не была опубликована. Этот подпункт будет применяться к международным регистрациям, подпадающим под схему стандартной публикации (подпункт (iii)), и к международным регистрациям, в случае которых отсрочка была запрошена во время подачи заявки (подпункт (ii)).

¹⁰ См. документ H/LD/WG/8/9 Prov. «Проект отчета», пункт 59.

¹¹ См. документ H/LD/WG/8/9 Prov. «Проект отчета», пункт 80.

¹² См. документ H/LD/WG/8/6, пункт 38.

¹³ См. документ H/LD/WG/8/9 Prov. «Проект отчета», пункт 80.

41. Кроме того, незначительные вытекающие из изложенного поправки предлагаются к подпункту (ii).оборот «или считается истекшим» касается ситуации, описанной в предлагаемом новом подпункте (iibis)¹⁴. Ввиду этого он исключается как излишний. Вместо него будет добавлен оборот «с учетом подпункта (iii)» для уточнения сферы действия обоих подпунктов¹⁵.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРАВИЛЕ 37

42. Предлагается новый пункт (3) правила 37, в котором уточняется, что существующий шестимесячный срок будет продолжаться применяться к международным регистрациям, являющимся следствием международных заявок, поданных до даты вступления в силу предлагаемой поправки к правилу 17(1)(iii).

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

43. Поскольку существующая ИТ-система технически позволяет принять предлагаемое изменение срока стандартной публикации, датой введения в действие предлагаемых поправок предлагается установить 1 января 2022 г.

44. *Рабочей группе предлагается:*
- (i) рассмотреть и прокомментировать предложения, изложенные в настоящем документе; и*
 - (ii) сообщить, будет ли она рекомендовать Ассамблее Гаагского союза принять предлагаемые поправки к правилу 17 Общей инструкции, а также переходное положение в правиле 37, приведенные в проекте, который содержится в приложении II к настоящему документу, с вступлением их в силу 1 января 2022 г.*

[Приложения следуют]

¹⁴ См. статью 11(4)(а) Акта 1999 г. и статью 6(4)(b) Акта 1960 г.

¹⁵ Эта поправка также получила поддержку в ходе восьмой сессии Рабочей группы (см. документ H/LD/WG/8/9 Prov. «Проект отчета», пункты 80 и 83).

Группы пользователей, принявшие участие в опросе

НПО		Члены*
ABPI	Бразильская ассоциация интеллектуальной собственности	200 компаний и 550 членов
ACPAА	Всекитайская ассоциация патентных поверенных	2381 член
AIM	Ассоциация европейских брендов	2500 предприятий в диапазоне от МСП до многонациональных компаний
АРАА	Ассоциация патентных поверенных Азии	2353 члена
СВА	Канадская ассоциация адвокатов	36 тыс. членов в Канаде
GRUR	Германская ассоциация по охране промышленной собственности и авторского права	5033 члена
IIP	Институт права интеллектуальной собственности Японии	144 члена (по состоянию на июль 2020 г.)
INTA	Международная ассоциация по товарным знакам	Почти 6500 организаций, представляющих свыше 34 350 физических лиц (владельцев товарных знаков, специалистов и научных работников) из 185 стран
IPO	Ассоциация владельцев интеллектуальной собственности	175 компаний и около 12 тыс. физических лиц, связанных с Ассоциацией либо через свои компании, либо как изобретатели, авторы или сотрудники юридических фирм и бюро поверенных
JIPA	Японская ассоциация интеллектуальной собственности	1326 членов (по состоянию на 11 августа 2020 г.)
JРАА	Японская ассоциация патентных поверенных	Нет данных
КРАА	Корейская ассоциация патентных поверенных	5901 член (по состоянию на 10 августа 2020 г.)
MARQUES	Ассоциация европейских владельцев товарных знаков	700 членов из компаний и экспертного сообщества
	Федеральная ассоциация патентных поверенных Германии	800 членов
	Торгово-промышленная палата Российской Федерации	179 торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации, более 52 тыс. организаций, свыше 300 ассоциаций предпринимателей и коммерческих организаций на федеральном уровне и более 500 профессиональных ассоциаций на региональном уровне
	Палата патентных поверенных Германии	4 тыс. членов
	Торгово-промышленная палата Украины	7948 членов

[Приложение II следует]

* По информации, приведенной в ответах на вопросник.

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

(действует с [1 января 2022 г.]

[...]

Правило 17

Публикация международной регистрации

(1) [*Сроки публикации*] Международная регистрация публикуется:

- (i) немедленно после регистрации, если заявитель просит об этом;
- (ii) с учетом подпункта (iibis) 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;
(iibis) если владелец просит об этом, немедленно после получения такого ходатайства Международным бюро:
- (iii) в любом другом случае – через ~~шесть~~ 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 2022 г.], продолжает применяться к любой международной регистрации, являющейся следствием международной заявки, поданной до этой даты.

[...]

[Конец приложения II и документа]