

Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний

**Третья специальная сессия — Подготовка Основного предложения для Дипломатической конференции по заключению и принятию договора о законах по образцам (ДЗО)
Женева, 2–6 октября 2023 года**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЯПОНИИ

Документ подготовлен Секретариатом

Сообщением от 13 сентября 2023 года делегация Японии препроводила Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) предложение, изложенное в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯПОНИИ ПО ПРОЕКТАМ СТАТЕЙ, ИНСТРУКЦИИ, КОММЕНТАРИЯМ И ДОГОВОРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРАВА И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ¹

I. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем документе представлены предложения Японии в отношении изменения или дополнения статей, правил, комментариев или договоренностей для рассмотрения на третьей специальной сессии Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), которая состоится 2–6 октября 2023 года.

Цель настоящего документа заключается главным образом в том, чтобы уточнить аргументы и замечания Японии, озвученные на предыдущих сессиях ПКТЗ, или дополнительно прояснить вопросы, затрагиваемые в проектах статей и инструкции ДЗО.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Статья 1(viii) – предлагается добавить комментарий и договоренность в отношении «процедуры в Ведомстве»

С учетом того что ДЗО имеет те же структуру и цели, что и Договор о патентном праве (PLT) и Сингапурский договор о законах по товарным знакам (STLT), исходим из того, что выражение «процедура в Ведомстве» в статье 1(viii) ДЗО не будет охватывать судебные процедуры в соответствии с применимым законодательством или законодательством Договаривающихся сторон. Это соответствует договоренностям, закрепленным на Дипломатической конференции по принятию Договора о патентном праве (PLT) и Дипломатической конференции по принятию пересмотренного Договора о законах по товарным знакам.

Предлагается включить в Основное предложение ДЗО дополнительный комментарий к статье 1, который, к примеру, может быть сформулирован следующим образом:

«При этом достигнуто понимание о том, что выражение «процедура в Ведомстве» не будет охватывать судебные процедуры в соответствии с применимым законодательством. При этом учитывается разнообразие правовых систем разных ведомств. Так, во многих странах существует четкое различие между «судами» и «Ведомством». В ряде других стран такое различие более размыто в том смысле, что судебные органы официально входят в состав Ведомства. Выражение «судебные процедуры» по замыслу включает в себя процедуры внутренних органов, если такие органы подпадают под действие общего административного права, но не под действие судебного права».

Предлагаемая формулировка разработана по образцу комментария 1.06 к статье 1 пересмотренного Договора о законах по товарным знакам и Инструкции к нему, а также пункта 2402 Отчетов о работе Дипломатической конференции по принятию Договора о патентном праве.

¹ ОГОВОРКА: Япония может внести дополнительные предложения или поправки с учетом хода рассмотрения вопроов на более позднем этапе.

Более того, предлагается включить такую же или аналогичную договоренность в Резолюцию Дипломатической конференции, дополняющую договор о законах по образцам, как это сделано в пункте 2 Резолюции Дипломатической конференции, дополнительной к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам и Инструкции к нему², а также пункте 1 Согласованных заявлений Дипломатической конференции в отношении Договора о патентном праве и Инструкции к этому Договору³.

2. Статья 9 и правило 6 – предлагается изменить формулировку, уточняющую минимальный срок для отсрочки публикации

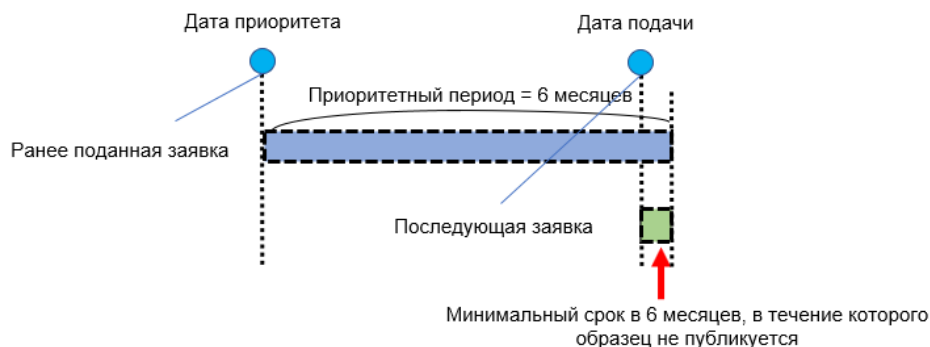
Япония предлагает внести следующую поправку в текст правила 6:

«Правило 6. Подробности в отношении публикации

Минимальный срок, упомянутый в статье 9(1), составляет шесть месяцев с даты подачи ~~или, при испрашивании приоритета, с даты приоритета~~».

В русле аргументов Японии, озвученных на 30-й и 31-й сессиях ПКТЗ⁴, ниже для наглядности приводятся иллюстрации.

В соответствии с текущей формулировкой правила 6 заявители не могут в полной мере воспользоваться возможностями, которые призвана обеспечить им статья 9, из-за ограниченного, короткого срока для отсрочки публикации (см. иллюстрацию ниже) в том случае, если последующая заявка подана перед самым моментом истечения шести месяцев с даты приоритета.



² РЕЗОЛЮЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ К СИНГАПУРСКОМУ ДОГОВОРУ О ЗАКОНАХ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ И ИНСТРУКЦИИ К НЕМУ

(...)

2. При принятии Договора Дипломатическая конференция согласилась с тем, что слова «процедура в Ведомстве» в Статье 1 (viii) не будут охватывать судебные процедуры по законодательству Договаривающихся сторон.

(...)

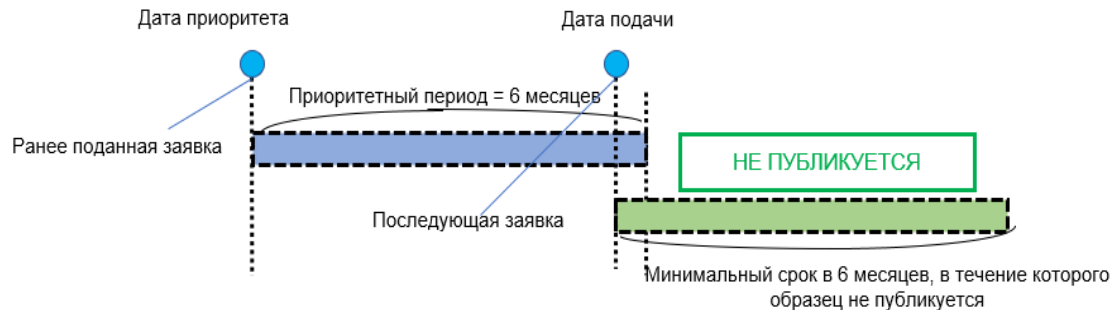
³ СОГЛАСОВАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ И ИНСТРУКЦИИ К ЭТОМУ ДОГОВОРУ

1. При принятии Дипломатической конференцией статьи 1(xiv) понималось, что слова «процедура в ведомстве» не будут включать судебные процедуры в соответствии с применимым законодательством.

(...)

⁴ См. пункт 127 документа SCT/30/9 и пункт 65 документа SCT/31/10.

Упомянутая выше предлагаемая поправка к правилу 6 позволит пользователям прибегнуть к преимуществам системы, предусмотренным в статье 9.



3. Статья 6 – предлагается внести изменения в льготный срок

Вместо предлагаемых в настоящее время двух сроков продолжительностью шесть или двенадцать месяцев, Япония последовательно выступает за сохранение одного варианта срока продолжительностью двенадцать месяцев, руководствуясь интересами пользователей. В этой связи Япония предлагает внести следующую поправку в текст статьи 6:

«Статья 6. Льготный срок при подаче заявки в случае раскрытия сведений о промышленном образце

Раскрытие сведений о промышленном образце в течение срока, составляющего ~~шесть или~~ 12 месяцев, непосредственно предшествующего дате подачи заявки, или, если испрашивается приоритет, – дате приоритета, осуществляется без ущерба для новизны и/или оригинальности промышленного образца, в зависимости от обстоятельств, если это было совершено:

- (a) автором или его/ее правопреемником; или
- (b) лицом, получившим сведения о промышленном образце прямо или косвенно, в том числе вследствие злоупотребления, от автора или его/ее правопреемника».

4. Статья 14(1) и правило 12(2) – предлагается изменить или дополнить формулировки, касающиеся исправления или дополнения притязания на приоритет

(1) Порядок рассмотрения ходатайств, поданных после завершения экспертизы по существу

Ссылаясь на исключение, касающееся исправления или дополнения притязания на приоритет согласно правилу 14 Инструкции к Договору о патентном праве⁵, Япония предлагает включить новый пункт в правило 12 и добавить новый комментарий в следующей редакции:

«Правило 12. Подробности в отношении исправления или дополнения притязания на приоритет и восстановления права приоритета согласно статье 14

(1) [Требования согласно статье 14(1)(i)] Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы ходатайство, упомянутое в статье 14(1)(i), было подписано заявителем.

(2) [Срок согласно статье 14(1)(ii)] Срок, упомянутый в статье 14(1)(ii), не должен быть меньше шести месяцев считая с даты приоритета или, если исправление или добавление повлечет за собой изменение даты приоритета, шести месяцев с измененной таким образом даты приоритета, в зависимости от того, какой из шестимесячных периодов истекает первым, при условии, что ходатайство может быть представлено до истечения двух месяцев считая с даты подачи.

(3) [Исключение] Ни одна Договаривающаяся сторона не обязана предусматривать возможность исправления или дополнения притязания на приоритет согласно статье 14(1), если ходатайство, упомянутое в статье 14(1)(i), получено после завершения экспертизы по существу соответствующей заявки.

~~(34)~~ [Сроки согласно статье 14(2)] Сроки, упомянутые во вступительной части статьи 14(2) и статье 14(2)(ii), истекают не ранее чем через один месяц, считая с даты, на которую истекает приоритетный период.

~~(45)~~ [Требования согласно статье 14(2)(i)] Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы ходатайство, упомянутое в статье 14(2)(i):

(i) было подписано заявителем; или

(ii) сопровождалось, в случае если заявитель не испрашивал приоритета предшествующей заявки, притязанием на приоритет».

⁵ Правило 14 Инструкции к Договору о патентном праве:

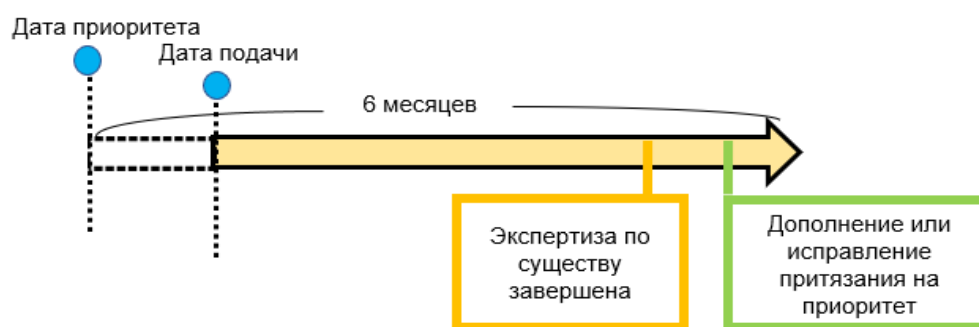
«Подробности в отношении исправления или дополнения притязания на приоритет и восстановления права приоритета согласно статье 13

(1) [Исключение согласно статье 13(1)] Ни одна Договаривающаяся сторона не обязана предусматривать исправление или дополнение притязания на приоритет согласно статье 13(1) в случае получения ходатайства, упомянутого в статье 13(1)(i), после того, как заявитель подал ходатайство о досрочной публикации или об ускоренном или быстром рассмотрении, если это ходатайство о досрочной публикации или об ускоренном или быстром рассмотрении отозвано до завершения технической подготовки к публикации заявки».

«Комментарии к статье 14

Комментарий 14.0X Пункт (1). Этот пункт необязательно будет влиять на результаты экспертизы по существу, то есть на вынесенное Ведомством решение о возможности регистрации промышленного образца. Договаривающая сторона может не принимать во внимание ходатайство об исправлении или дополнении притязания на приоритет в отношении последующей заявки, по которой ее Ведомство завершило экспертизу по существу (см. правило 12(3) [Исключение]). В противном случае отдельным ведомствам пришлось бы ждать истечения приоритетного периода, упомянутого в Парижской конвенции, в отношении всех заявок, поскольку исправление или дополнение притязаний на приоритет, которое может быть запрошено в течение этого срока, могло бы отразиться на возможности регистрации промышленных образцов. Подобное решение Ведомства не пошло бы на пользу заявителям, которые заинтересованы в том, чтобы получить от Ведомства результаты экспертизы по существу и как можно быстрее зарегистрировать свой промышленный образец».

В русле аргументов Японии, озвученных на 29-й и 30-й сессиях ПКТЗ⁶, ниже приводится иллюстрация, объясняющая обеспокоенность Японии.



Если последующая заявка подана вскоре после даты приоритета, отдельные ведомства, проводящие экспертизу по существу, будут испытывать трудности с тем, чтобы повторно открыть дело и провести повторную экспертизу после завершения экспертизы по существу.

Как указано в предлагаемом комментарии, отдельным ведомствам пришлось бы ждать истечения приоритетного периода, упомянутого в Парижской конвенции, в отношении всех заявок, поскольку исправление или дополнение притязания на приоритет, которое может быть запрошено в течение этого срока, могло бы отразиться на возможности регистрации промышленных образцов. Подобное решение Ведомства не пошло бы на пользу заявителям, которые заинтересованы в том, чтобы их промышленный образец получил охрану и был зарегистрирован как можно быстрее.

⁶ См. пункт 156 документа SCT/29/10 и второе предложение пункта 139 документа SCT/30/9.

(2) Возможность подачи приоритетных документов в случае изменения даты приоритета в результате ходатайства об исправлении или дополнении притязания на приоритет

Япония предлагает добавить новый комментарий к статье 14.

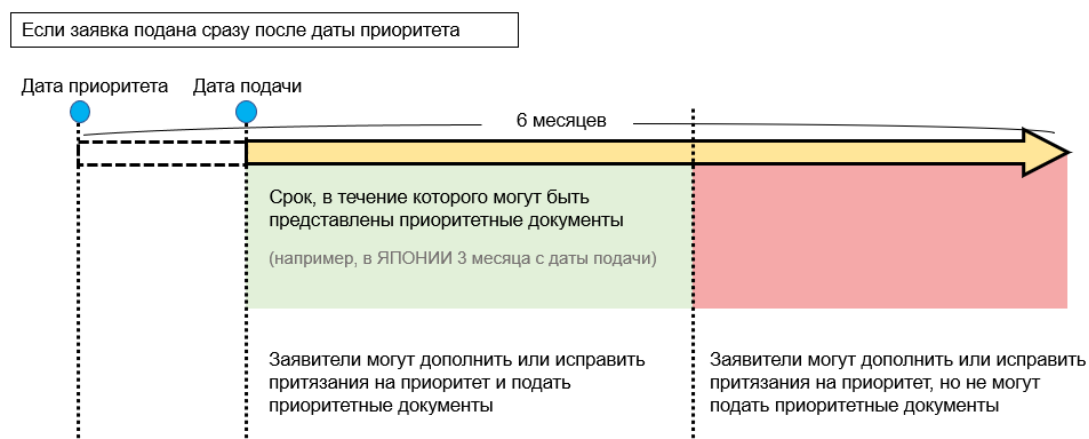
Например,

«Комментарии к статье 14

[Комментарий 14.0X](#)

[Пункт \(1\). Договаривающаяся сторона должна обратить внимание на связь между предписанным в правиле 12\(2\) сроком для представления ходатайства об исправлении или дополнении притязания на приоритет согласно этому положению и сроком, установленным ее собственным законодательством в отношении предъявления доказательств в поддержку заявления, которые могут требоваться в соответствии со статьей 4 Парижской конвенции \(см. статью 3\(1\) \(vii\)\), например приоритетных документов, и в случае необходимости принять надлежащие меры с учетом цели данного положения. К примеру, если исправление или дополнение притязания на приоритет согласно данному положению влечет за собой изменение даты приоритета, данное притязание на приоритет не должно быть проигнорировано на основании того, что срок для представления соответствующих доказательств истек. В противном случае возможность исправления или дополнения притязания на приоритет в изложенном выше примере не имеет смысла».](#)

В русле замечаний Японии, сформулированных на 30-й сессии ПКТЗ⁷, ниже приводится иллюстрация, дополнительно поясняющая обеспокоенность Японии по поводу статьи 14(1) и правила 12(2).



Несмотря на то что в текущем проекте ДЗО не установлен временной промежуток для представления приоритетных документов, этот срок должен покрывать срок для представления ходатайства об исправлении или дополнении притязания на приоритет. В противном случае заявитель может быть лишен возможности воспользоваться приоритетом по ранее поданной заявке из-за отсутствия доказательств или документов, подтверждающих такой приоритет.

⁷ См. первое предложение пункта 139 документа SCT/30/9.

5. Статья 15 (Регистрация лицензии), статья 16 (Изменение или аннулирование регистрации лицензии) и статья 19 (Внесение записи об изменении владельца) – предлагается добавить новые комментарии в отношении особой системы охраны промышленных образцов

Япония предлагает включить новые комментарии к статьям 15, 16 и 19 соответственно, подтверждающие, что ведомства могут требовать от пользователей общее заявление о регистрации в отношении нескольких промышленных образцов в случае особой системы охраны промышленных образцов. Такое подтверждение необходимо для стран, имеющих «систему зависимого образца» (пояснение приводится ниже) или другую аналогичную систему.

Например,

«Комментарии к статье 15

Комментарий 15.0x Пункт (4) не исключает возможности требовать общее заявление в отношении нескольких «зависимых» регистраций в соответствующих ведомствах. Договаривающаяся сторона может требовать общее заявление о регистрации исключительной лицензии в отношении нескольких «зависимых» образцов в порядке, предусмотренном ее применимым законодательством».

Комментарии к статье 16

Комментарий 16.0x Пункт (3) не исключает возможности требовать общее заявление в отношении нескольких «зависимых» регистраций в соответствующих ведомствах (см. комментарий 15.0X)».

Комментарии к статье 19

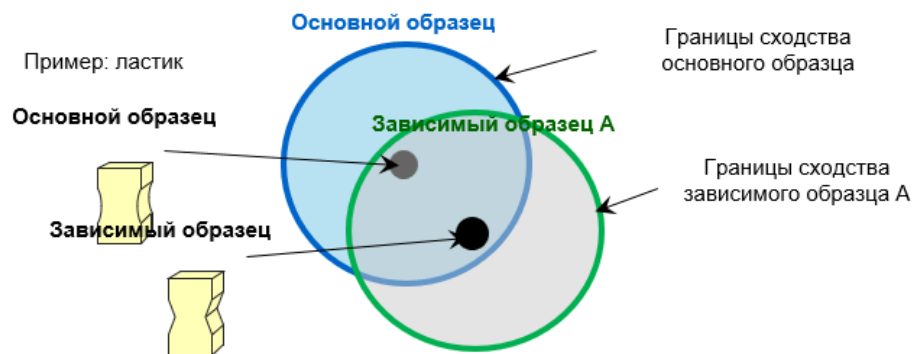
Комментарий 19.0x Пункт (6) не исключает возможности требовать общее заявление в отношении нескольких «зависимых» регистраций в соответствующих ведомствах».

Требование о подаче общего заявления в Японии объясняется существованием «системы зависимого образца»⁸, предусмотренной Законом Японии «Об образцах». Эта система призвана обеспечить охрану нескольких вариантов, созданных на основе единого замысла образцов, имеющих равную ценность. Разработчики и правообладатели могут пользоваться преимуществами этой системы для расширения сферы действия охраны своих прав.

В принципе Закон Японии «Об образцах» запрещает двойное патентование, и заявка на аналогичный образец должна быть отклонена на основании наличия более раннего образца. Таким образом, «система зависимого образца» является исключением из данного запрета.

Как проиллюстрировано ниже, сфера действия двух промышленных образцов (основного и зависимого) вступают в конфликт друг с другом.

⁸ Дизайнеры нередко создают несколько вариантов образца одновременно или на разных этапах; в таких случаях надлежащая охрана разработок дизайнера невозможна, если второй и последующие образцы не подлежат охране в силу запрета на двойное патентование. По этой причине Япония предусмотрела систему зависимого образца, позволяющую регистрировать такие варианты с целью преодоления негативных последствий запрета на двойное патентование с некоторыми ограничениями.



Такая особая система имеет определенные ограничения. Основной промышленный образец и зависимые образцы не могут быть разделены на протяжении всего их жизненного цикла. Другими словами, основной и зависимые образцы всегда должны быть зарегистрированы на имя одного и того же владельца, и основной образец не может быть передан отдельно от зависимых образцов. Именно по этой причине в странах, где действует такая система, необходимо требовать общее заявление о регистрации в отношении основного и зависимых образцов.

6. Статья 3 (Заявка), статья 10 (Сообщения) и статья 11 (Продление срока действия охраны) – предлагается добавить новый комментарий

Ссылаясь на комментарий 6.15 к статье 6 PLT⁹, Япония предлагает добавить новый комментарий к статье 10, подтверждающий, что ДЗО позволяет Договаривающимся сторонам требовать от пользователей включать в сообщения необходимые для ведомств указания в отношении взимаемых пошлин.

Например,

«Комментарии к статье 10

Комментарий 10.XX

Пункт (7). Договаривающаяся сторона может требовать включения в сообщения, упомянутые в статье 1(1)(a)(ix), в том числе заявки и заявления о продлении срока действия охраны, указаний, необходимых Ведомствам для взимания пошлин, например указаний размера пошлин и способа оплаты. В практическом плане эта информация необходима Ведомствам для взимания установленных пошлин».

[Конец приложения и документа]

⁹ Комментарии к статье 6 PLT

«6.15 Пункт (4). Этот пункт позволяет, но не обязывает Договаривающуюся сторону требовать уплаты пошлин в отношении заявок. Однако, этот пункт не регулирует вопрос о том, кому должна уплачиваться пошлина, например, должна ли она уплачиваться ведомству, другому правительственному учреждению или банку. Он также не регулирует способ уплаты с тем, чтобы каждая Договаривающаяся сторона сама могла принимать решение в отношении способа уплаты, например, с депозитного счета ведомства или путем электронной транзакции, или, например, в случае подачи заявок в электронной форме, уплаты с использованием депозитного счета. Договаривающаяся сторона также может требовать указания размера пошлины и/или способа оплаты, например, в документе, относящимся к уплате пошлин, как предписано согласно правилу 3.3(a)(ii) РСТ».