

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов

Статья 1

Ратифицировать Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, принятый 2 июля 1999 года и подписанный от имени Российской Федерации в городе Женеве 6 июля 1999 года (далее - Женевский акт), со следующими заявлениями:

1) Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Женевского акта заявляет, что в связи с любой международной заявкой, в которой указана Российская Федерация, и в связи с продлением любой международной регистрации, осуществленной в результате подачи такой международной заявки, предписанная пошлина за указание заменяется на индивидуальные пошлины за указание Российской Федерации в качестве государства, на территории которого имеет действие международная регистрация промышленного образца;

2) Российская Федерация в соответствии с пунктом 1 (b) статьи 11 Женевского акта заявляет, что ее законодательство не предусматривает отсрочки публикации сведений о промышленном образце;

3) Российская Федерация в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Женевского акта заявляет, что промышленные образцы, являющиеся объектом одной и той же заявки, должны отвечать требованию единства замысла;

4) Российская Федерация в соответствии с пунктом 2(a) статьи 14 Женевского акта и пунктом 1 (c) (i) правила 18 Инструкции к Женевскому акту заявляет, что

действие международной регистрации на территории Российской Федерации начинается со дня направления ее Ведомством в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности уведомления о предоставлении охраны;

5) Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Женевского акта заявляет, что запись в Международном реестре об изменении владельца международной регистрации промышленного образца не будет иметь силы, пока ее Ведомство не получит соответствующих документов о передаче права;

б) Российская Федерация в соответствии с пунктом 3(с) статьи 17 Женевского акта заявляет, что срок действия исключительного права на промышленный образец составляет пять лет и может быть неоднократно продлен на пять лет по заявлению правообладателя, но в целом не более чем на двадцать пять лет, считая с даты подачи заявки на международную регистрацию;

7) Российская Федерация в соответствии с пунктом 4 правила 13 Инструкции к Женевскому акту заявляет о том, что срок в один месяц, необходимый для отправки материалов международной заявки, поданной через Ведомство Российской Федерации, заменяется на срок шесть месяцев, необходимый для проведения проверки на предмет соблюдения требований безопасности.

С т а т ь я 2

Размеры индивидуальных пошлин за указание Российской Федерации в качестве государства, на территории которого имеет действие международная регистрация промышленного образца, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Женевского акта, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу о ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов

Система международной регистрации промышленных образцов была учреждена в 1925 году, когда по аналогии с Бернским союзом (образованным Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений 1886 года) и Парижским союзом (образованным Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 года) был создан Гаагский союз.

Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов принято 6 ноября 1925 года. Соглашение вступило в силу 1 июня 1928 г. и пересматривалось несколько раз: в Лондоне - 2 июня 1934 г. (Акт 1934 года) и в Гааге-28 ноября 1960 г. (Акт 1960 года); было дополнено Монакским Дополнительным актом от 18 ноября 1961 г., Стокгольмским Дополнительным актом от 14 июля 1967 г., измененным 28 сентября 1979 г., и Женевским актом от 2 июля 1999 г., принятым на Дипломатической конференции в Женеве.

При подписании Женевского акта Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов было переименовано и в настоящее время носит название Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, принятый на Дипломатической конференции в Женеве в 1999 году, вступил в силу в декабре 2003 года.

Российская Федерация на Дипломатической конференции в Женеве 6 июля 1999 г. подписала Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (далее – Женевский акт).

Поскольку исполнение Женевского акта потребует внесения изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в соответствии со статьей 27 Женевского акта он подлежит ратификации в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона

от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».

В целях обеспечения участия Российской Федерации в Женевском акте разработан проект федерального закона «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов» (далее-законопроект).

Женевский акт, проекты постановления Правительства Российской Федерации и федерального закона о его ратификации соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Женевский акт принят для упрощения процедуры получения одновременной охраны промышленных образцов в ряде стран. Система международной регистрации промышленных образцов была предложена исходя из необходимости удовлетворения требованиям простоты и экономии. Основная цель системы - позволить владельцам промышленных образцов, проживающим в одной из договаривающихся сторон, получать охрану своих образцов на других территориях с выполнением минимума формальностей и затрат.

Договаривающиеся стороны по Женевскому акту (далее – страны-участницы): Азербайджан, Албания, Армения, Африканская организация интеллектуальной собственности, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Венгрия, Гана, Германия, Грузия, Дания, Европейский Союз, Египет, Исландия, Испания, Киргизия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Монако, Монголия, Намибия, Норвегия, Оман, Польша, Руанда, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Сингапур, Сирия, Словения, США, Таджикистан, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Эстония, Япония.

С точки зрения системы регистрации промышленных образцов в национальных правовых порядках различают две группы стран: требующие проведения экспертизы заявок по существу (в этом случае необходимым условием охраны промышленного образца считаются требования новизны и/или оригинальности) и не

требующие проведения такой экспертизы. Россия относится к первой группе стран, поскольку её законодательство традиционно предусматривает необходимость проведения экспертизы заявки на промышленный образец по существу (статья 1391 Гражданского кодекса Российской Федерации). К странам, осуществляющим экспертизу заявок на промышленный образец по существу, относятся наряду с Российской Федерацией такие страны, как США, Великобритания, Канада, Южная Корея, Япония¹.

Учитывая возрастающее экономическое значение промышленных образцов, Международное бюро ВОИС стремилось достичь компромисса с целью как можно более широкого вовлечения круга стран первой группы в Гаагский союз. Главная цель принятия Женевского акта 1999 года как раз и состояла в привлечении в Гаагский союз стран, законодательство которых предусматривает проведение экспертизы по существу.

Женевский акт допускает альтернативную возможность подачи международной заявки: как через национальное ведомство, так и напрямую в Международное бюро.

За подачу международной заявки уплачиваются три вида пошлины: базовая пошлина, пошлина за публикацию и стандартная (предписанная) или индивидуальная пошлина (статья 7 Женевского акта). Размер стандартной пошлины зависит от объёма экспертизы, проводимой национальным ведомством государства-участника, и подробно разъясняется в инструкции (правило 12 Инструкции к Женевскому акту).

Таким образом, заявитель имеет возможность выбора между подачей заявки в национальное патентное ведомство или напрямую в Международное бюро.

Определение Международного реестра в Женевском акте аналогично Международному реестру по Мадридскому соглашению о международной регистрации товарных знаков и предполагает сохранение сведений на бумаге и/или в электронном виде. После публикации в Международном реестре сведения о

13 февраля 2015 г. США и Япония депонировали грамоты о ратификации Женевского акта Гаагского соглашения.

выдаче свидетельства на промышленный образец вносятся в International Designs Bulletin, который еженедельно выходит в электронной форме на сайте ВОИС.

Женевский акт следует принципу, что международная регистрация имеет такое же действие в каждом выбранном заявителем государстве, что и предоставление охраны на промышленный образец в соответствии с законодательством данного государства (статья 14 (2)(a)).

Из этого принципа может быть сделано исключение, которое состоит в том, что после публикации сведений о выдаче свидетельства на промышленный образец в International Designs Bulletin ведомство каждого указанного (то есть выбранного заявителем) государства может полностью или частично отказать в признании действия любой международной регистрации на своей территории, если в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, не соблюдены предусмотренные ее законодательством условия предоставления охраны (статья 12(1)). Как разъясняется в Руководстве по международной регистрации промышленных образцов (Guide to the international registration of industrial designs), на практике это положение означает, что отказы в признании могут основываться:

- 1) на отрицательном результате экспертизы промышленного образца по существу;
- 2) на возражении, поданном третьей стороной.

В то же время национальное ведомство не может отказать в предоставлении охраны на том основании, что не были выполнены требования в отношении формы или содержания международной заявки, так как проведение формальной экспертизы международных заявок относится к полномочиям Международного бюро.

Действие международной регистрации промышленного образца на территории Российской Федерации начинается с даты направления национальным патентным ведомством в Международное бюро уведомления о предоставлении охраны.

Решение о признании международной регистрации промышленного образца полностью или частично недействительной на территории конкретного указанного

государства принимается судебным или административным органом соответствующего государства.

Женевский акт является весьма гибким инструментом, позволяющим любому государству, желающему к нему присоединиться, сделать заявления по определенным вопросам, связанным с функционированием Гаагской системы регистрации.

В связи с этим законопроектом предусмотрены следующие заявления Российской Федерации:

1) в отношении индивидуальной пошлины за указание.

В состав пошлины за указание должна входить пошлина за экспертизу и пошлина за предоставление охраны в Российской Федерации на первый и каждый последующий пятилетний срок. Российская сторона имеет возможность выбора размера пошлины за указание, поскольку в соответствии с законодательством Российской Федерации по заявкам проводится экспертиза на соответствие условиям охраноспособности. Согласно правилу 28 Общей инструкции к Акту 1999 года и Акту 1960 года Гаагского соглашения (далее - Инструкция) размер индивидуальной пошлины, сообщаемый в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС), должен приводиться в рублях. При этом все платежи, подлежащие уплате в МБ ВОИС, производятся в швейцарской валюте. Генеральный директор ВОИС после консультации с российской стороной устанавливает размер этой пошлины в швейцарской валюте на основе официального обменного курса Организации Объединенных Наций (ООН).

Однако, как представляется, фиксирование размера индивидуальной пошлины в законопроекте является нецелесообразным ввиду возможной инфляции и изменений размера трудозатрат федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности на экспертизу и предоставление на территории Российской Федерации охраны промышленным образцам на основе международной регистрации. В связи с этим законопроектом предусмотрено заявление, согласно которому предписанная пошлина за указание заменяется индивидуальной пошлиной за указание, размер которой устанавливается Правительством Российской

Федерации;

2) в отношении непредставления отсрочки публикации.

Данное заявление следует сделать, поскольку в российском законодательстве отсутствуют положения о предоставлении отсрочки публикации сведений о зарегистрированном промышленном образце;

3) в отношении требования единства замысла.

Данное заявление необходимо, поскольку по российскому законодательству должны быть соблюдены требования единства образца, то есть заявка должна относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (пункт 1 статьи 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заявка на выдачу патента Российской Федерации признается относящейся к одному промышленному образцу, если таковой относится к одному изделию или к набору (комплекту) из группы совместно используемых изделий. Объединение нескольких промышленных образцов в одной заявке допускается также при условии, чтобы все они были вариантами решения одной художественно-конструкторской задачи.

В соответствии с российским законодательством условие принадлежности промышленных образцов, заявленных в одной заявке, к одному классу Международной классификации промышленных образцов не является достаточным для соблюдения требования единства замысла без одновременного выполнения условий из числа названных.

Последствием формулирования данного заявления будет право Российской Федерации отказать в признании действия международной регистрации до тех пор, пока не будет выполнено требование соблюдения единства замысла. Если в связи с отказом в Роспатент поступит ходатайство о разделении международной заявки с целью устранения оснований для отказа, изложенных в уведомлении об отказе в международной регистрации образца, Роспатент будет вправе взыскать пошлину за каждую выделенную международную заявку;

4) в отношении действия международной регистрации на территории Российской Федерации.

Заявление позволит обеспечить определенность в периоде охраны промышленных образцов по международным регистрациям для заявителей и правообладателей, а также для всех заинтересованных сторон и правоохранительных органов;

5) в отношении внесения изменений владельца.

Заявление необходимо в связи с тем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение охраны промышленного образца, изначально принадлежащее автору, может быть отчуждено лишь на основании универсального правопреемства или письменного договора сторон об отчуждении права на получение охраны (патента) или исключительного права на промышленный образец (статьи 1357, 1365 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подтверждающие документы об изменениях владельца необходимы в случае решения споров, связанных с защитой патентных прав (статья 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации);

б) в отношении срока действия исключительного права на промышленный образец.

Цель принятия законопроекта – создать наиболее благоприятный режим международной регистрации и охраны промышленных образцов, предоставив заявителям по международным заявкам равные права с заявителями по национальным заявкам на промышленные образцы. Согласно статье 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия исключительного права на промышленный образец составляет пять лет с возможностью неоднократного продления на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет. Таким образом, максимальный срок охраны промышленного образца по национальному законодательству составляет двадцать пять лет. Уменьшение срока охраны промышленного образца по международным заявкам приведет к ущемлению прав заявителей;

7) в отношении срока, необходимого для отправки материалов международной заявки.

Заявление необходимо для осуществления проверки заявки на промышленный образец на наличие сведений, составляющих государственную тайну.

Преимуществами для стран, присоединившихся к Женевскому акту, являются содействие торговле, экономические и финансовые выгоды, экономия на административных расходах.

Так, граждане стран - участниц соглашения могут получать охрану для своих образцов в ряде стран с выполнением минимальных формальностей и с минимальными затратами. В частности, им не надо подавать национальные заявки в каждой стране, где требуется охрана, что исключает необходимость учитывать различия в процедурах, принятых в этих странах.

Упрощение формальной стороны дела и уменьшение затрат при получении охраны за рубежом будут способствовать развитию международной торговли.

Экономические и финансовые преимущества состоят в том, что часть суммы пошлин, уплачиваемых заявителями, Международное бюро ВОИС ежегодно распределяет между компетентными организациями стран – участниц Женевского акта.

Экономия на административных ресурсах определяется тем, что ведомства стран – участниц не решают специфических задач по реализации Женевского акта, за исключением случаев, когда национальное или региональное законодательство разрешают или требуют оформления международной заявки через эти ведомства либо когда они проводят экспертизу заявленного образца.

Принятие законопроекта потребует:

1) принятия постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего размер индивидуальных пошлин за указание Российской Федерации;

2) внесения изменений в:

часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации;

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» и от 24 декабря 2007 г. № 928 «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну».

Пункт 3 статьи 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана не предоставляется. Таким образом, в случае если в результате проверки международной заявки в ней выявлены сведения, составляющие государственную тайну, в международной регистрации такого промышленного образца на территории Российской Федерации будет отказано, поскольку в отношении промышленного образца не соблюдены условия предоставления охраны, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Таким образом, для обеспечения проверки наличия в международных заявках на регистрацию промышленных образцов сведений, составляющих государственную тайну, необходимо будет внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 928 «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну».

Женевский акт не затрагивает действия других международных договоров по вопросам промышленных образцов, в которых участвует страна - участница.

Женевский акт не содержит иных правил, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. Вместе с тем исполнение Женевского акта потребует внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части имплементации процедуры международной регистрации промышленных образцов в национальное законодательство Российской Федерации. Поскольку положения Женевского акта в силу своей гибкости не противоречат положениям части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в нее предполагается

внесение точечных изменений, в том числе дополнения статей, регулирующих действие исключительных прав на патентуемые объекты на территории Российской Федерации, устанавливающие условия патентоспособности промышленного образца, патентования в иностранных государственных и международных организациях, а также признания патента недействительным. Таким образом, будет обеспечена гармонизация требований, предъявляемых к промышленным образцам, регистрируемым в соответствии с международными договорами Российской Федерации, с требованиями национальной процедуры их государственной регистрации.

Реализация Женевского акта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.