

Пост-регистрационные процедуры и используемые формы (бланки)

1 Виды изменений

После того, как международная заявка внесена в Международный Реестр промышленных образцов и соответствующая международная регистрация опубликована в Международном бюллетене, у владельца права может появиться необходимость внести в нее различные изменения, подав в МБ ВОИС соответствующее ходатайство. Ходатайство о внесении записи об изменении может относиться к одному из следующих изменений:

- изменение владельца международной регистрации;
- изменение в имени и/или адресе владельца (включая адрес для деловой переписки);
- отказ от международной регистрации в отношении всех или некоторых из указанных Договаривающихся сторон;
- ограничение действия международной регистрации в отношении всех или некоторых из указанных Договаривающихся сторон одним или несколькими промышленными образцами, являющимися объектами международной регистрации.

Как правило, ходатайство о внесении записи об изменении должно представляться в Международное бюро на соответствующем официальном бланке. Официальные бланки можно загрузить с веб-сайта ВОИС в Интернете по адресу: www.wipo.int/hague.

Указанные бланки для удобства использования российскими заявителями и правообладателями были переведены на русский язык и приводятся в Приложении Е. Однако необходимо обратить внимание на то, что для заполнения и направления в МБ ВОИС должны быть выбраны англоязычные бланки, и их заполнение должно быть также сделано на английском языке.

2 Требования к заполнению бланков

Для значительной части из 8 бланков, приведенных в Приложении Ж,

не требуется особых пояснений. Ниже приводятся дополнительные пояснения только в отношении наиболее сложных и важных ходатайств.

2.1 Ходатайство о внесении записи об изменении владельца (бланк DM/2)

Изменение владельца промышленного образца может происходить по разным причинам и различными способами. Изменение владельца может произойти вследствие заключения договора, такого как договор о передаче прав. Другими причинами могут явиться решение суда или действие закона, такое как наследование или банкротство, или слияние двух компаний.

Изменение владельца международной регистрации может относиться ко всем промышленным образцам, являющимся объектом международной регистрации, или только некоторым из них. Аналогичным образом, изменение владельца может быть сделано в отношении всех указанных Договаривающихся сторон или только некоторых из них.

В Общей инструкции Гаагского соглашения не делается различий между такими разными причинами для изменения владельца или способами, путем которых осуществляется такое изменение. Для всех случаев используется единый термин «изменение владельца».

До внесения записи об изменении в Международный реестр прежний владелец международной регистрации именуется «владельцем», поскольку этот термин включает в себя физическое или юридическое лицо, от имени которого вносится запись о международной регистрации. Новый владелец именуется «правопреемником». Сразу после внесения записи об изменении владельца, правопреемник становится владельцем международной регистрации.

Кроме того, вопрос о внесении записи об изменении владельца в Международный реестр следует отличать от вопроса правовой действительности такого изменения. В Гаагском соглашении не устанавливаются, например, условия, которые должны быть соблюдены, для того чтобы акт правопередачи, относящийся к международной заявке,

считался действительным. Эти условия регулируются исключительно положениями соответствующего внутреннего законодательства и могут, таким образом, изменяться в зависимости от Договаривающейся стороны (например, необходимость оформления документа о передаче прав в письменном виде, доказательство возраста сторон с целью определения их правового статуса и т.д.).

В Гаагском соглашении предусматриваются только требования, выполнение которых необходимо для того, чтобы законным образом внести запись об изменении владельца в Международный реестр. Вопрос, касающийся изменения владельца, таким образом, является вопросом, который рассматривается только вследствие формальной договоренности сторон, оформленной или неоформленной соглашением.

Запись об изменении владельца обычно производится для обеспечения того, чтобы такое изменение действовало в отношении третьих сторон. Особое внимание обращается на установление права быть записанным в качестве нового владельца

В случае изменения владельца международной регистрации, новый владелец (правопреемник) может быть записан в качестве такового в отношении конкретной указанной Договаривающейся стороны при условии, что он имеет право (т.е. на основании наличия предприятия, постоянного местожительства, обычного местожительства или гражданства) в отношении Договаривающейся стороны, связанной положениями Акта, которым также связана соответствующая указанная Договаривающаяся сторона.

2.1.1 Содержание ходатайства

В ходатайстве о внесении записи об изменении владельца (бланк DM/2) должно содержаться или указываться следующее:

- Номер соответствующей международной регистрации (для нескольких международных регистраций, заявки на которые поданы на имя одного и того же владельца, может использоваться один бланк ходатайства,

при условии, что ходатайство касается полного изменения владельца, упомянутого в графе 6(a) бланка. С другой стороны, если ходатайство касается частичного изменения владельца, упомянутого в графе 6(b), бланк ходатайства может использоваться только в отношении одной международной регистрации);

- Имя владельца;
- Имя и адрес нового владельца международной регистрации, указанные в соответствии с Административной инструкцией.

В случае указания нескольких новых владельцев, имеющих различные адреса, и в случае, если не назначен никакой представитель, должен быть также указан адрес для деловой переписки. Если такой адрес не указан, Международное бюро будет рассматривать в качестве адреса для деловой переписки адрес лица, указанного первым (в графе 3 бланка). Следует также отметить, что если указан только один новый владелец и не назначен никакой представитель, графа 4 бланка (адрес для деловой переписки) должна заполняться только в том случае, если адрес для переписки, по сути, отличается от обычного адреса заявителя, указанного ранее в графе 3(b);

- Договариваемая сторона или Договариваемые стороны, в отношении которых новый владелец выполняет условия, в соответствии с которыми он может считаться владельцем международной регистрации;

- Номера образцов и указанных Договариваемых сторон, к которым относится изменение владельца в случае изменения владельца международной регистрации, которое не относится ко всем промышленным образцам и всем Договариваемым сторонам;

- Размер уплачиваемых пошлин и способ платежа, или инструкции о списании требуемого размера пошлин со счета, открытого в Международном бюро, и идентификацию стороны, осуществляющей платеж или дающей инструкции.

Бланк должен быть подписан или в нем должна быть поставлена печать и указана личность лица, поставившего подпись, предусмотренная в графе 7.

Также существует положение об указании имени лица, с которым, при необходимости, можно будет связаться. Это может оказаться полезным, в случае если, например, ходатайство представляется от имени юридического лица.

2.1.2 Назначение представителя

Новый владелец или правопреемник, одновременно с подачей ходатайства о внесении записи об изменении владельца, может также, по выбору, назначить представителя. Эта возможность предусматривается в графе 8 бланка, при этом требуется, чтобы такое назначение было сделано либо с помощью соответствующей доверенности, прилагаемой к бланку DM/2 (Изменение владельца), либо с помощью заполненного надлежащим образом бланка DM/7 (Назначение представителя), прилагаемого к бланку DM/2.

2.1.3 Частичное изменение владельца, изменение нумерации

Запись об уступке или иной передаче прав по международной регистрации в отношении только некоторых промышленных образцов или только некоторых указанных Договаривающихся сторон вносится в Международный реестр под номером международной регистрации, часть прав на которую была переуступлена или передана иным способом. В таком случае, любая часть переуступленных или переданных иным способом прав аннулируется под номером вышеупомянутой международной регистрации и отражается в виде записи об отдельной международной регистрации. Эта отдельная регистрация имеет номер международной регистрации, часть прав по которой была переуступлена или передана иным образом, сопровождаемой заглавной буквой.

2.1.4 Слияние

Если одно и то же лицо становится владельцем двух или более международных регистраций, возникших в результате частичного изменения

владельца, по ходатайству такого лица регистрации может производиться слияние регистраций. В этой связи, требования в отношении ходатайства о внесении записи об изменении владельца (см. пункт В.П.13.01 *и далее*) применяются *mutatis mutandis* к ходатайству о внесении записи о слиянии.

Международная регистрация, возникшая в результате слияния, имеет номер международной регистрации, часть прав по которой была переуступлена или передана иным способом, сопровождаемый, где это применимо, заглавной буквой

2.1.5 Последствия внесения записи об изменении владельца

Внесение записи об изменении владельца в Международный реестр имеет те же последствия, как если бы она была непосредственно внесена в соответствующий национальный или региональный Реестр Ведомства. Однако в статье 16(2) Акта 1999 г. предусматривается только одно возможное исключение, а именно: Договаривающаяся сторона может в заявлении, направленном Генеральному директору ВОИС, уведомить его о том, что внесение записи об изменении владельца в Международный реестр не имеет действия в этой Договаривающейся стороне до тех пор, пока Ведомство этой Договаривающейся стороны не получит заявлений или документов, указанных в этом заявлении.

Кроме того, существуют случаи, когда в соответствии с положениями некоторого национального/регионального законодательства не разрешается внесение записи о частичном изменении владельца. Например, это имеет место в праве некоторых стран, в соответствии с которым группа промышленных образцов рассматривается в качестве единого промышленного образца, а это означает, что всем промышленным образцам, принадлежащим одной и той же группе, правовая охрана предоставляется в целом, а не каждому в отдельности. Как следствие, права на все образцы, принадлежащие группе, могут быть переданы одновременно только одному и тому же правопреемнику. Это также имеет место в законодательстве

некоторых стран, в положениях которого предусматривается система «схожего образца» или «зависимого образца». Передача прав на промышленные образцы, зарегистрированные в соответствии с этим особым условием, может осуществляться только на всех образцы одновременно.

2.2 Изменение в имени и/или адресе владельца

Ходатайство о внесении изменения в имя и/или адрес (или адрес для деловой переписки) владельца может представляться в Международное бюро на официальном бланке DM/6. Этот бланк *не* должен использоваться, в случае если изменение в имени является следствием изменения владельца. В таком случае должен использоваться бланк DM/2.

Одно ходатайство может относиться к нескольким международным регистрациям, запись о которых произведена на имя одного и того же владельца.

Для указания нового имени, нового адреса, новых номеров телефона и факса и нового адреса электронной почты в графе отводится место. Необходимо указывать только те сведения, в которые вносились изменения. Так, например, при изменении только одного имени, достаточно указать новое имя, оставляя другие места пустыми; подобным образом, при изменении только адреса нет необходимости повторно указывать имя.

В случае изменения только номера телефона и/или факса в письме достаточно указать новый номер(а) (необязательно использовать бланк DM/6). Если это является единственным изменением, о котором будет вноситься запись, за подачу ходатайства не уплачивается никакой пошлины. Владелец также может, по выбору, одновременно с подачей ходатайства о внесении записи об изменении в имени и/или адресе владельца, назначить представителя, заполнив графу 5. Такое назначение может быть также сделано с помощью соответствующей доверенности, прилагаемой к бланку DM/6 или бланку DM/7, или путем проставления подписи владельца в отведенном месте в графе 6.

Бланк должен быть подписан или в нем должна быть проставлена печать и указана личность лица, поставившего подпись. Также существует положение об указании имени лица, с которым при необходимости можно будет связаться. Это может оказаться полезным, например, при представлении ходатайства от имени юридического лица.

Ходатайство о внесении записи в имя или адрес владельца подлежит уплате пошлины, указанной в Таблице пошлин.

2.3 Отказ от международной регистрации

Отказ от международной регистрации всегда касается всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, но может относиться ко всем или некоторым из указанных Договаривающихся сторон. Ходатайство о внесении записи об отказе должно представляться Международному бюро на официальном бланке DM/5.

Ходатайство о внесении записи об отказе в отношении нескольких международных регистраций на имя одного и того же владельца может быть представлено на одном бланке при условии, что указанные Договаривающиеся стороны, в отношении которых осуществляется отказ от международной регистрации, являются одними и теми же для каждой соответствующей регистрации.

Ходатайство в обязательном порядке должно относиться ко всем промышленным образцам, являющимся объектом международной регистрации(й) в отношении всех или некоторых из указанных Договаривающихся сторон. Если ходатайство относится только к некоторым промышленным образцам, являющимся объектом международной регистрации(й), должен использоваться бланк DM/3 (ограничение).

Владелец может также, по выбору, одновременно с подачей ходатайства о внесении записи об отказе, назначить представителя. Чтобы такое назначение вступило в силу, ходатайство о внесении записи об отказе должно быть подписано владельцем или сопровождаться доверенностью, или

представляться на бланке DM/7, заполненного надлежащим образом, а соответствующий квадрат в графе 3 должен отмечаться «галочкой».

Владелец может указать, относится ли ходатайство о внесении записи об отказе ко всем указанным Договаривающимся сторонам (в этом случае графа 4(а) должна отмечаться «галочкой») или только к некоторым из них (в этом случае в графе 4(б) должны отмечаться «галочкой» квадраты, относящиеся к соответствующим Договаривающимся сторонам).

Ходатайство о внесении записи об отказе подлежит уплате пошлины, указанной в Таблице пошлин.

2.4 Ходатайство о внесении записи об ограничении действия международной регистрации должно быть представлено в Международное бюро на официальном бланке DM/3. Он может использоваться только в отношении ходатайства о внесении записи об ограничении действия одной международной регистрации.

Ограничение действия международной регистрации отличается от отказа от международной регистрации тем, что ограничение касается всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, но необязательно всех указанных Договаривающихся сторон. С другой стороны, ограничение никогда не затрагивает всех промышленных образцов, но, в обязательном порядке, только некоторые из них, в отношении всех или некоторых из Договаривающихся сторон.

Ходатайство должно относиться к одной международной регистрации.

Каждый промышленный образец, на который распространяется ограничение (т.е. который более не охраняется), должен обозначаться путем указания его номера.

Владелец должен указать, относится ли ходатайство о внесении записи об ограничении ко всем указанным Договаривающимся сторонам (в этом случае квадрат (а) должен отмечаться «галочкой») или только к некоторым из них (в этом случае должны отмечаться «галочками» квадрат (б) и

квадраты, относящиеся к этим соответствующим Договаривающимся сторонам).

Бланк должен быть подписан или в нем должна быть проставлена печать и указана личность лица, поставившего подпись.

Ходатайство о внесении записи об ограничении подлежит уплате пошлины, указанной в Таблице пошлин. Смотрите общие замечания, касающиеся уплаты пошлин Международному бюро.

В Гаагской системе не содержится положений, предусматривающих возможность внесения записи о лицензии в Международный реестр. Таким образом, формальности, которые могут являться необходимыми для обеспечения сохранности действия лицензионного договора в указанной Договаривающейся стороне, должны осуществляться на национальном или региональном уровне непосредственно в Ведомстве соответствующей Договаривающейся стороны при условии, что это разрешается согласно соответствующему внутреннему законодательству.

2.5 Продление срока действия международной регистрации

МБ ВОИС направляет владельцам права неофициальные уведомления об истечении срока за шесть месяцев до истечения каждого пятилетнего периода. Факт неполучения владельцем (или представителем) такого неофициального уведомления не является оправданием нарушения любых сроков, предусмотренных для уплаты соответствующих пошлин за продление.

Имеются особые случаи, когда продление практически невозможно или возможно условно для сохранения действия регистрации на период рассмотрения спора:

(а) максимальный срок охраны, о котором Договаривающаяся сторона заявляла ранее, в этой Договаривающейся стороне истек, но известно, что согласно новым поправкам законодательства Договаривающейся стороны предусматривается увеличение максимального срока охраны.

(б) Продление срока действия международной регистрации невозможно вследствие отказа в признании ее действия или признания ее недействительной в Договаривающейся стороне. Владелец права начал судебную или административную процедуру обжалования отказа, но она еще не завершена. Права владельца, возможно, нуждаются в сохранении на то время, пока отказ является предметом обжалования и на дату, на которую должно было осуществляться продление срока, не было вынесено окончательного решения.

Уплата пошлин должна сопровождаться заявлением о том, что в отношении этой Договаривающейся стороны должна быть внесена запись о продлении.

Продление международной регистрации может осуществляться только в отношении некоторых из указанных Договаривающихся сторон и только для некоторых из промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации.

Для осуществления продления срока действия международной регистрации не предусмотрено использование официального бланка. Продление может осуществляться путем любого сообщения с указанием требуемых сведений (номера(ов) соответствующей международной регистрации(й) и назначения платежа).

С помощью интерфейса электронного продления сроков (E-renewal), доступного на веб-сайте ВОИС, можно частично или полностью продлить срок действия международных регистраций. В случае частичного продления срока (*т.е.* только в отношении *некоторых* промышленных образцов и/или *некоторых* из указанных Договаривающихся сторон), интерфейс электронного продления сроков позволяет владельцам международных регистраций определять объем продлеваемых сроков более детально, чем при использовании неофициального бланка DM/4. В частности, интерфейс электронного продления сроков позволяет выбирать *различные группы* указанных Договаривающихся сторон, в отношении которых должны быть

продлены сроки действия регистрации для *различных групп* промышленных образцов.

В дополнение, с помощью интерфейса электронного продления сроков на основе данных, введенных владельцем конкретной международной регистрации, можно автоматически рассчитать размер пошлин, которые должны быть уплачены за продление сроков, а владелец может просматривать изображения промышленных образцов, включенных в международную заявку. Интерфейс электронного продления позволяет производить оплату пошлин либо с текущего счета, открытого в Международном бюро, либо по кредитной карте.

Пошлины, подлежащие уплате в связи с продлением срока действия международной регистрации, должны быть уплачены владельцем непосредственно Международному бюро. Эти пошлины включают:

- основную пошлину;
- индивидуальную пошлину за указание в отношении каждой Договаривающейся стороны, указанной согласно Акту 1999 г., которая потребовала уплату такой пошлины;
- стандартную пошлину за указание каждой другой Договаривающейся стороны, в отношении которой будет осуществляться продление международной регистрации.

Для расчета пошлин, уплачиваемых за продление срока действия международной регистрации, может использоваться калькулятор пошлин, доступный на веб-сайте ВОИС. С помощью интерфейса электронного продления можно автоматически рассчитать требуемый к уплате размер пошлин за продление сроков с учетом объема продлеваемых сроков.

Пошлины должны быть уплачены Международному бюро, самое позднее, на дату истечения срока действия регистрации. Однако, уплата также может производиться в течение шести месяцев с даты, на которую должно осуществляться продление срока действия международной

регистрации при условии одновременной уплаты дополнительного сбора, указанного в Таблице пошлин.

Если какой-либо платеж, осуществленный для целей продления срока, получен Международным бюро раньше, чем за три месяца до даты, на которую должно осуществляться продление срока действия международной регистрации, он считается полученным за три месяца до этой даты.

Если размер полученных пошлин меньше размера, требуемого для продления срока действия международной регистрации, Международное бюро в кратчайшие сроки уведомляет об этом одновременно владельца и представителя, при наличии такового. В уведомлении указывается недостающая сумма.

Если, по истечении шестимесячного срока, следующего за датой, на которую должно осуществляться продление, размер полученных пошлин остается меньше требуемого размера (включая дополнительный сбор за просрочку платежа), запись о продлении не вносится. Международное бюро возмещает полученную сумму и уведомляет об этом владельца и представителя, при наличии такового.

Если срок действия международной регистрации не продлевается (по причине того, что владелец не уплачивает пошлины за продление срока или размер уплаченных пошлин не является достаточным), ее действие прекращается, начиная с даты истечения предшествующего срока охраны.