


Вопросы присоединения Российской Федерации к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов

А.Л. Журавлев

Зам. директора ФИПС, к.ю.н.

Г.А. Негуляев

Ведущий научный сотрудник ФИПС

- 
- Женевский Акт Гаагского соглашения был подписан Российской Федерацией в июле 1999 г., но не ратифицирован
 - Причины, которые препятствовали ратификации соглашения
 - отдельные «жесткие» требования национального законодательства
 - относительно низкая заинтересованность российских заявителей в зарубежном патентовании
 - препятствия экономического характера

Преимущества подачи международной заявки

Международная процедура по Гаагскому соглашению	Национальная процедура
Подача одной заявки в одно ведомство	Множество ведомств для подачи заявок
Один язык подачи заявки	Несколько языков
Единая валюта для уплаты пошлин	Множество валют в разных странах
Одна процедура регистрации и продления сроков	Различные процедуры в множестве ведомств
Одна процедура внесения изменений и исправлений	Различные процедуры внесения изменений в множестве ведомств
Возможность подачи заявки без патентного поверенного	Иностранный патентный поверенный в каждой стране

Подача международной заявки

- По выбору заявителя на английском, испанском или французском языках
- Непосредственно в МБ ВОИС, в электронном виде или на бумаге, или через Роспатент
- До 100 разных образцов в одной заявке (но в одном классе)
- Уплачивается единый набор пошлин (в шв. фр.)
- Может быть назначен представитель, в частности для переписки при отказе

Важнейшие изменения в российском законодательстве, облегчающие присоединение РФ к Гаагскому соглашению

- Отказ от требования о представлении существенных признаков ПО
- Объем притязаний определяется исключительно изображениями
- Правовая охрана представляется на 5 лет с возможностью продления до 25 лет
- Льготный период по новизне увеличен до 12 месяцев

Важнейшие изменения в российском законодательстве, облегчающие присоединение РФ к Гаагскому соглашению (продолжение)

- Расширен перечень патентуемых объектов (включены объекты архитектуры, объекты неустойчивой или изменяющейся формы)
- Уточнено соотношение между товарными знаками и промышленными образцами в части приоритета
- Урегулировано использование объектов, включающих официальные символы, наименования и отличительные знаки (например, государственные эмблемы, флаги и т.д.)
- Упрощена регистрация отчуждения исключительного права (на основе заявления сторон)

Проблемные вопросы подготовки к ратификации Гаагского Соглашения (обеспечение соблюдения норм российского законодательства).

- Выявлен полный перечень требований российского законодательства, подлежащих учету заявителями на основе деклараций РФ;
- Полный перечень включает 20 деклараций. Российская сторона планирует сделать, по крайней мере, 8 деклараций;
- Перечень деклараций обсужден с лицами и другими федеральными органами

Рост потенциальной заинтересованности российских заявителей (динамика зарубежного патентования)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Общее число заявок, поданных за рубежом	316	379	385	660	1076	869	1842	1732
Число заявок, поданных в странах-участницах Соглашения	129	65	98	118	272	251	587	581

Динамика подачи заявок на ПО в РФ резидентами/нерезидентами

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число заявок, поданных российскими заявителями	2742	2356	1972	1981	1913	1928	1902	2200	2015
Число заявок, поданных иностранными заявителями	2081	2355	1768	2016	2284	2712	3092	2984	2914
Включая заявителями из стран-участниц соглашения	1276	1353	998	1142	1276	1560	1620	1580	1640

Перечень деклараций, в отношении которых была изучена альтернативная позиция Роспатента

(рекомендуемое альтернативное решение выделено)

- ⇒ Запрет или разрешение подачи через свое ведомство
- ⇒ Уведомление МБ ВОИС о размере пошлины за пересылку материалов заявки
- ⇒ Запрет или разрешение самоуказания Договаривающейся стороны
- ⇒ Об отсрочке публикации (**запрет отсрочки**, разрешение отсрочки на 6, 12 или 30 месяцев)
- ⇒ Выбор стандартной или индивидуальной пошлины
- ⇒ О сроке направления уведомления об отказе охраны (через 6 или 12 месяцев)
- ⇒ Уплата пошлины в отношении указания Роспатента (разовое или двумя частями)
- ⇒ О сроке начала действия международной регистрации (с даты подачи международной заявки или с даты завершения экспертизы)
- ⇒ Выбор языка подачи заявки (английский, французский или испанский)

Перечень деклараций, предложенных для включения в ФЗ о ратификации Женевского акта Гаагского соглашения

№	Вид декларации (статья Женевского акта или Правило Инструкции)	Применимость с учетом ГК
1.	Статья 13(1) (требование единства образца)	Ст. 1377(1)
2.	Статья 7(2) (выбор индивидуальной пошлины за указание)	Положение о пошлинах
3.	Статья 17(3)(с) (максимальный срок охраны)	Ст.1363(1), 1363(3)
4	Правило 18(1) (b) (о продлении срока для направления уведомления об отказе до 12 месяцев)	Административный регламент

Перечень деклараций, предложенных для включения ФЗ о ратификации присоединения РФ для учета требований национального законодательства (продолжение)

5.	Правило 18(1)(с)(i) (о дате начала действия международной регистрации: с даты направления уведомления о положительном решении экспертизы)	Ст. 1232(1)
6.	Статья 16(2) (о действии изменений, касающихся владельца; представление необходимых документов)	Ст. 1357(3), 1232(2,3)
7.	Правило 13(4) (о проверке на предмет соблюдения требований безопасности)	Постановление Пр-ва №928
8.	Статья 11(b) (о невозможности отсрочки публикации)	В ГК отсрочка не предусмотрена

Перечень требований российского законодательства, не охваченных декларациями, но которые будут соблюдаться заявителем при заполнении бланка заявления (по согласованию с МБ ВОИС)

№	Отсутствие возможности подачи декларации при ратификации Соглашения	отражение требования в бланке заявки
1.	Указание в отношении личности автора ПО (для РФ статья 5(2)(b)(i), предусматривающая это требование, неприменима)	обязательность указания заявителем в бланке заявки
2	Наличие краткого описания ПО (для РФ статья 5(2)(b)(ii), предусматривающая это требование, неприменима)	обязательность приведения заявителем в бланке заявки

О выборе уровня экспертизы и соответствующей пошлины

- ⇒ 3 уровня экспертизы ((1)на соответствие определению «промышленного образца», (2)ограниченная экспертиза на новизну образца, мировая экспертиза на новизну
- ⇒ Каждому уровню экспертизы соответствует свой уровень стандартной пошлины (3 уровня),
- ⇒ Страна-участница может выбрать установление индивидуальной пошлины за указание своей страны и продление срока охраны (в случае, если стандартные пошлины являются невыгодными с точки зрения окупаемости затрат на экспертизу).

Перечень мероприятий, необходимых для обеспечения участия Роспатента в Гаагской системе

- ⇒ Осуществление завершающих мероприятий в целях ратификации и присоединения к Женевскому акту Гаагского соглашения
- ⇒ Создание соответствующей структуры в ФИПС, обучение кадров
- ⇒ Организация экспертизы по существу на иностранном языке
- ⇒ Отражение международных регистраций в национальном Реестре и публикация в национальном бюллетене
- ⇒ В нормативно-методическом плане (отражение особых положений Гаагской системы в нормативно-правовых актах и Руководстве по экспертизе, подготовка методических материалов для заявителя и т.д.)
- ⇒ в технологическом плане (адаптация существующих автоматизированных систем делопроизводства, публикация выдержек из Бюллетеня ВОИС, касающихся охраны международных регистраций на территории России, на сайте Роспатента и т.д.)

Учет опыта других ведомств по предоставлению охраны в соответствии с Гаагским соглашением

- Отражение результатов международной регистрации ПО в национальных реестрах и официальных бюллетенях (на примере США, Японии и Кореи)
- Изучение причин отказа в предоставлении охраны
- Предоставление дополнительных документов, необходимых для проведения экспертизы или передачи прав (заверенных копий приоритетных документов, подтверждающие документы для получения льготы по новизне, заверенные копии документов о передаче прав)
- Опыт установления дифференцированной оплаты пошлин (для разных категорий заявителей, за разные классы МКПО)
- Опыт отражения требований национального законодательства, не охваченных официальными декларациями страны

Особые требования при указании США

- Требование единства и возможность разделения международной заявки в рамках национальной процедуры
- Уплата пошлины за указание США: двумя частями: первая часть при подаче заявке и вторая после вынесения положительного решения.
- Скидки для малых предприятий (в два раза) и микро-организаций (в три раза) для заявителей США
- при изменении права собственности (передаче прав) необходимо представление в ведомство США оригинальных документов, подтверждающих передачу прав (заверенная копия договора или заявление сторон).

**Спасибо за
внимание!**

E-mail: otd3218@rupto.ru