

**Подготовка к ратификации Россией
Женевского акта Гаагского соглашения о
международной регистрации
промышленных образцов. Проблемы и
перспективы.**

**А.Л. Журавлев, к.ю.н.,
Заместитель директора ФИПС
по экспертизе объектов
патентного права**

Общая информация

- Лондонский акт 1934 года (действие приостановлено с 1 января 2010 года)
Число участников -12
- Гаагский акт 1960 года
Число участников - 34
- Женевский акт 1999 года.
Число участников - 47
Подписан Россией, но не ратифицирован

Причины, не позволившие России ратифицировать Женевский акт

- - «жесткие» требования национального законодательства (в частности, наличие перечня существенных признаков и описания промышленного образца).
- - низкая заинтересованность российских заявителей в зарубежной охране;
- - отсутствие ведущих стран в числе участников Гаагской системы
- - причины экономического характера

Изменение условий и появление предпосылок для ратификации

- - внесение изменений в Часть Четвертую ГК РФ, отменяющих ряд «жестких» требований и упрощающих получение международных регистраций на территории России;
- - рост заинтересованности российских заявителей пользователей в получении охраны за рубежом)
- - ведущие страны (США, Корея, Япония) заявили о своей готовности присоединиться к Гаагскому соглашению
- - возможность назначения оптимальной индивидуальной пошлины за указание России в международной заявке

Динамика регистрации промышленных образцов российскими заявителями за рубежом

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Общее количество заявок поданных в зарубежные страны	229	574	316	379	385	660	1076	869
Количество заявок, поданных в страны-участники Соглашения	74	172	129	65	98	118		

Динамика подачи заявок на выдачу патента РФ на промышленный образец

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Подано заявок в Роспатент от российских заявителей	2516	2627	2742	2356	1972	1981	1913	1928	1902
Подано заявок в Роспатент от иностранных заявителей, всего:	1401	1758	2081	2355	1768	2016	2284	2712	3092
Подано заявителями из стран-участников Гаагского соглашения	846	1041	1276	1353	998	1142			

Потенциальная заинтересованность иностранных заявителей в указании России при использовании Гаагской системы

- ➔ Общее число заявок на регистрацию ПО, поступающих в год в Роспатент, примерно 4000 заявок, из них:
 - более 2000 заявок подано от нерезидентов
- ➔ предположительно половина заявок от нерезидентов может поступать по Гаагской системе
- ➔ пошлина за указание и продление меньше, чем по национальной процедуре
- ➔ подача заявок на регистрацию возможна без патентных поверенных и на одном из доступных языков (английский, французский или испанский).

Сдерживающий фактор - заявки с указанием России должны быть подготовлены с учетом норм и требований российского законодательства.

Определение специфических требований российского законодательства, которые должны соблюдать заявители при указании России в международной заявке.

- Проведен сравнительный анализ положений российского законодательства и Гаагского соглашения
- Женевский акт предусматривает возможность подать 18 деклараций, из которых Россия намерена сделать 11 (в таблице они отмечены цветом)
- Перечень деклараций обсуждался с заинтересованным научным сообществом

Перечень обязательных деклараций, планируемых российской стороной для учета требований национального законодательства

	Вид декларации (соответствующая статья Женевского акта Гаагского соглашения)	Применимость до принятия изменений в ГК	Применимость в рамках пересмотренного ГК
1	Статья 4(1)(b) (запрет подачи заявки через свое ведомство)	нет	нет
2	Статья 5(2)(b)(i) (идентификация данных о создателе (авторе))	да	да
3	Статья 5(2)(b)(iii) (наличие притязаний (формулы) в качестве обязательного дополнения к содержанию)	да	нет
4	Статья 5(2)(b)(ii) (наличие краткого описания)	да	да
5	Статья 7(2) (выбор индивидуальной пошлины за указание)	да	да
6	Правило 12(3) (уплата пошлины за указание двумя частями)	нет	нет

Перечень обязательных деклараций, планируемых российской стороной для учета требований национального законодательства (продолжение)

	Вид декларации (соответствующая статья Женевского акта Гаагского соглашения)	Применимость до принятия изменений в ГК	Применимость в рамках пересмотренного ГК
7	Статья 11(1)(а) (об уменьшении отсрочки публикации)	да	да
8	Статья 11(1) (b) (отсутствие отсрочки публикации)	нет	нет
9	Статья 13(1) (требование единства образца)	да	да
10	Статья 14)3)(а) (запрет самоуказания Договаривающейся стороны)	нет	нет
11	Статья 16(2) (о действии регистраций ВОИС в отношении изменений, касающихся владельца)	да	да
12	Правило 8(1) (специальные требования в отношении заявителя)	нет	нет
13	Правило 9(3)(а) (требуемые виды образца)	да	нет

Перечень обязательных деклараций, планируемых российской стороной для учета требований национального законодательства (продолжение)

	Вид декларации (соответствующая статья Женевского акта Гаагского соглашения)	Применимость до принятия изменений в ГК	Применимость в рамках пересмотренного ГК
14	Правило 13(4) (декларация о сроке проведения проверки заявки на предмет безопасности)	нет	нет
15	Правило 18(1) (b) (о продлении срока для направления уведомления об отказе до 12 месяцев)	да	да
16	Правило 18(1)(c)(i) (о дате начала действия международной регистрации)	да	да
17	Статья 17(3)(c) (максимальный срок охраны)	да	да
18	Статья 4(2) (об уведомлении МБ о размере пошлины за пересылку в пользу ведомства)	да	да

Перечень деклараций, в отношении которых возможна альтернативная позиция Роспатента

(рекомендуемое альтернативное решение выделено)

- ➔ Запрет или разрешение подачи через свое ведомство и соответственно 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
- ➔ Уплата пошлины в отношении указания Роспатента (разовое или двумя частями)
- ➔ Выбор языка подачи заявки (английский, французский или испанский)

Некоторые результаты анкетирования потенциальных пользователей системы

- Выбор начала действия международной регистрации на территории России
 - с даты подачи международной заявки
 - с даты ее публикации
 - с даты завершения экспертизы в Роспатенте
- Респонденты полагают, что действие международной регистрации на территории России целесообразно отсчитывать с даты подачи международной заявки.
- Для этого необходимо в российском законодательстве предусмотреть режим временной правовой охраны промышленного образца

Некоторые результаты анкетирования потенциальных пользователей системы

Предоставление заявителю права ходатайствовать об отсрочке публикации международной заявки

- Возможны следующие альтернативные решения:
 - отсутствие отсрочки,
 - предоставление отсрочки на 6 месяцев,
 - предоставление отсрочки на 12 месяцев
 - предоставление отсрочки на больший срок (но не более, чем на 30 месяцев).
- Мнения респондентов по этому вопросу разделились: половина высказалась против отсрочки вообще, другая половина высказалась за возможность отсрочки, причем были предложены разные сроки.
- В случае принятия решения относительно возможности отсрочки потребуются внесение поправки в законодательство

Выбор пошлины за указание Российской Федерации

- ➔ Российская сторона может выбрать либо стандартную пошлину (максимально 3-й уровень) или индивидуальную пошлину (размер пошлины определяется ведомством с учетом затрат на экспертизу)
- ➔ При выборе стандартной пошлины поступления в бюджет РФ будут компенсироваться меньше, чем на 50%
- ➔ *Максимальный размер стандартной пошлины 90 шв. фр. за первый объект и 50 шв. фр. за каждый последующий, а национальные пошлины - 7850 руб. или 230 шв. фр. за первый объект и 38 шв. фр. за каждый последующий*
- ➔ Для обеспечения привлекательности указания России в международной заявке размер пошлин может быть снижен
- ➔ Примечание: в случае необходимости пошлины могут пересматриваться ведомством ежегодно

Опрос пользователей: Выбор альтернативных возможностей, предоставляемых Гаагской системой для российских заявителей

- Выбор языка– английский
- возможность самоуказания (т.е. возможность указания российским заявителем России в международной заявке вместо подачи отдельной национальной заявки)
- подача международной заявки через Роспатент, наряду с непосредственной подачей в МБ ВОИС
- готовность оплачивать среднестатистические пошлины за одну международную регистрацию (от одной до двух тысяч швейцарских франков.)
- способ оплаты пошлины (за один раз, нежели с ее разделением на две части)

Перечень мероприятий, необходимых для обеспечения участия России в Гаагском соглашении

- ➔ инициирование и осуществлению государственной процедуры ратификации Женевского акта
- ➔ внесение изменений в Административный регламент и Руководстве по экспертизе
- ➔ подготовка методических материалов для заявителя
- ➔ создание соответствующей структуры в ФИПС, обучение кадров
- ➔ разработка технологии рассмотрения международных заявок в Роспатенте и порядка взаимодействия с МБ ВОИС
- ➔ создание необходимых автоматизированных систем делопроизводства (публикации)

**Спасибо за
внимание!**

E-mail: azhuravlev@rupto.ru