

ВОИС



A/40/6

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 23 июля 2004 г.

R

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ВОИС

Сороковая серия заседаний
Женева, 27 сентября – 5 октября 2004 г.

ЗАВЕРЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
СОГЛАСОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 4D(3) ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. Быстрое развитие информационных технологий в последние годы привело к радикальным изменениям в процедурах подачи и рассмотрения патентных заявок и связанных с ними документов. В частности, в настоящее время заявители подают, а ведомства рассматривают патентные заявки и другие сообщения, поданные не только на бумажных носителях, а все чаще в электронной форме. Международная правовая база для обработки патентных заявок нуждается в постоянной корректировке для отражения этих нововведений. Например, Правило 89bis Инструкции к Договору о патентной кооперации (РСТ) и Часть 7 Административной инструкции РСТ предусматривают подачу и рассмотрение международных заявок и связанных с ними документов и сообщений в электронной форме и с помощью электронных средств.

2. Один из вопросов, в отношении которого было бы желательным получить большую ясность в рамках международных договоренностей, касается заверения приоритетных документов в тех случаях, когда в соответствии с положениями РСТ приоритетные документы выдаются получающим ведомством и направляются в электронной форме в Международное бюро в соответствии с Правилами РСТ 17 и 89bis.3. В настоящем документе высказывается мысль о том, что было бы полезно разъяснить посредством достижения общего понимания между государствами-членами, что ни Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Парижская конвенция), ни РСТ не препятствуют ведомству определять альтернативные формы заверения, которые должным образом соответствуют электронной среде. После принятия такого общего понимания необходимо будет решить некоторые

практические проблемы обработки и заверения приоритетных документов в электронной форме с учетом такого пояснения.

3. Такое понимание будет не только способствовать ясности в применении правовых обязательств, но и обеспечит соответствие применяемых ведомствами методов для заверения приоритетных документов и позволит полностью использовать преимущества систем электронной подачи и рассмотрения патентных заявок. Эти преимущества включают простой, своевременный и надежный обмен приоритетными документами в сочетании с упорядочиванием процесса заверения для ведомств. Такие упорядоченные процессы дают преимущества, в частности, в связи с тем, что обработка в соответствии с РСТ возрастающего объема документов на бумажных носителях становится для многих ведомств и Международного бюро все более и более затруднительной.

ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

4. Статья 4 Парижской конвенции (воспроизводимая в Приложении I) предусматривает применение права приоритета. В Статье 4D(1) предусматривается, что всякое лицо, заявляющее о приоритете на основании предшествующей заявки, подает заявление с указанием даты подачи заявки и страны, где она произведена. В Статье 4D(3) предусматривается, что страны Парижского союза могут потребовать от лица, заявляющего о таком приоритете, представления копии ранее поданной заявки (приоритетного документа), заверенной учреждением, принявшим эту заявку.

5. Заверение безусловно имеет целью обеспечить идентичность между копией и оригиналом заявки, на котором основано притязание на приоритет. В компетенцию учреждения, выдавшего приоритетный документ, входит определение того, каким образом оно будет заверять приоритет. Различные страны и их ведомства используют для этой цели разную практику. Например, ведомство может принять решение осуществить заверение посредством справки на бумажном носителе или осуществить заверение в электронной форме или с помощью электронных средств. В Статье 4D(3) также предусматривается, что страны Парижского союза могут требовать, чтобы к приоритетному документу была приложена справка о дате подаче заявки, выданная этим учреждением, и перевод. Однако, это положение четко предусматривает, что приоритетный документ не требует никакой легализации. В Статье 4D(4) предусматривается, что не допускаются требования о выполнении других формальностей для заявления о приоритете в момент подачи заявки, содержащей притязание на приоритет.

6. Предлагаемая договоренность о понимании разъяснит принцип, идентичный принципу, который сегодня регулирует выдачу заверяющих документов для заявок на бумажных носителях в отношении того, что выдавший приоритетный документ компетентный орган сам принимает решение о том, из чего будет состоять заверение в рамках Парижской конвенции.

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

7. Статья 8(1) РСТ предусматривает, что международная заявка может содержать заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любую страну-участницу Парижской конвенции. В Статье 8(2)(а) далее предусматривается, что условия и последствия любого притязания на приоритет должны быть такими, как это предусмотрено Статьей 4 Стокгольмского акта Парижской конвенции. Дальнейшие подробности указываются в Правиле 17 РСТ, которое предусматривает, что, с учетом изложенных в этом правиле исключений, копия предшествующей заявки, заверенная органом, в который она была подана, должна подаваться применительно к международным заявкам, в отношении которых испрашивается приоритет (Статья 8 и Правило 17 РСТ воспроизводятся в Приложении II).

8. Для того, чтобы избежать потенциальной неясности, возникающей в связи с использованием различных средств заверения приоритетных документов в рамках процедуры РСТ, предлагается достичь согласия в отношении четкого понимания, подчеркивающего тот факт, что с учетом растущего использования электронного обмена документами получающее ведомство, выдающее приоритетный документ, само принимает решение, из чего будет состоять заверение в соответствии с Парижской конвенцией, включая и тот случай, когда приоритетный документ направляется в Международное бюро в электронной форме. В результате такого понимания, если заверенный таким образом приоритетный документ направляется в электронной форме в Международное бюро в соответствии с Правилами РСТ 17 и 89*bis*.3, никакое указанное или выбранное ведомство в рамках процедуры РСТ не сможет требовать какого-либо дополнительного заверения для целей национальной или региональной фазы. Следует также отметить, что этот принцип полностью соответствует принципу, который в настоящее время регулирует выдачу заверяющих документов в отношении заявок на бумажных носителях. Если указанное или выбранное ведомство предпочтет продолжать получать копии заверенных приоритетных документов на бумажных носителях, Международное бюро ВОИС по просьбе такого ведомства будет продолжать предоставлять копии полученных им приоритетных документов на бумажных носителях.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ СОГЛАСОВАННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ И РСТ

9. С целью достижения большей ясности в отношении расширяющегося использования электронных средств для предоставления, хранения и распространения приоритетных документов предлагается, чтобы Ассамблеи Парижского союза и Союза РСТ согласились со следующим точным пониманием:

«Ассамблеи Парижского союза и Союза РСТ соглашаются, что при применении Статьи 4D(3) Парижской конвенции, Статьи 8(2) РСТ и Правила 17 Инструкции к РСТ используются следующие принципы:

(i) компетентный орган, предоставляющий приоритетный документ, определяет, что представляет собой заверение приоритетного документа, какова дата подачи и каким образом он будет заверять такой документ;

(ii) каждое ведомство согласится с единым методом заверения, который применяется к более чем одному приоритетному документу («коллективное заверение»), при условии, что такое заверение позволяет идентифицировать все приоритетные документы, к которым оно относится;

(iii) согласованный для применения неполный перечень примеров формы заверения приоритетных документов состоит из следующего:

- заверение на бумажном носителе;
- электронное заверение в закодированной форме;
- электронное изображение заверения на бумажном носителе;
- коллективное заверение множественных приоритетных документов, переданное ведомством другому ведомству или Международному бюро;
- коллективное заверение множественных приоритетных документов, содержащихся в базе данных ведомства, обеспечивающего доступ к таким документам лицам, имеющим на это право;

(iv) для цели Статьи 8 и Правила 17 РСТ, если приоритетный документ был выдан и заверен в соответствии с вышеизложенными принципами получающим ведомством и направлен в Международное бюро в электронной форме, никакое указанное или выбранное ведомство не может потребовать какой-либо иной формы заверения или повторного заверения такого приоритетного документа; однако, Международное бюро по просьбе любого указанного или выбранного ведомства будет продолжать предоставлять имеющиеся у него бумажные копии приоритетных документов в связи с международными заявками, поданными по процедуре РСТ».

10. Ассамблеям Парижского союза и Союза РСТ предлагается принять согласованное понимание, изложенное выше, в пункте 9.

[Приложения следуют]

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАТЬЯ 4 ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ

Статья 4

[А – I. *Патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, авторские свидетельства: право приоритета.* – G. *Патенты: разделение заявки*]

А. - (1) Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных ниже.

(2) Основанием для возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами Союза.

(3) Под правильно оформленной национальной подачей заявки следует понимать всякую подачу, которой достаточно для установления даты подачи заявки в соответствующей стране, какова бы ни была дальнейшая судьба этой заявки.

В. - Вследствие этого последующая подача заявки в одной из прочих стран Союза до истечения этих сроков не может быть признана недействительной на основании действий, совершенных в этот промежуток времени, в частности, на основании другой подачи заявки, опубликования изобретения или его использования, выпуска в продажу экземпляров образца, применения знака, и эти действия не могут послужить основанием для возникновения какого-либо права третьих лиц или какого-либо права личного владения. Права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза.

С. - (1) Упомянутые выше сроки приоритета составляют двенадцать месяцев для патентов на изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для промышленных образцов и товарных знаков.

(2) Отсчет этих сроков начинается с даты подачи первой заявки; день подачи в срок не включается.

(3) Если последний день срока является по закону праздничным днем или днем, когда ведомство не открыто для приема заявок в той стране, где испрашивается охрана, срок продлевается до первого последующего рабочего дня.

(4) Первой заявкой, дата подачи которой служит днем отсчета срока приоритета, должна считаться последующая заявка на тот же объект, что и первая предшествующая заявка в смысле приведенного выше пункта (2), поданная в той же стране Союза, в случае, если эта предшествующая заявка на день подачи последующей заявки была взята обратно, оставлена без

движения или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, а также при условии, что в отношении ее не продолжали существовать какие-либо права и она не послужила еще основанием для притязаний на право приоритета. Предшествующая заявка не может тогда служить основанием для притязаний на право приоритета.

D. - (1) Всякое лицо, желающее воспользоваться преимуществом приоритета на основании предшествующей заявки, обязано подать заявление с указанием даты подачи заявки и страны, где она произведена. Каждая страна устанавливает, не позднее какого момента должно быть подано такое заявление.

(2) Эти указания должны приводиться в изданиях, выпускаемых компетентным учреждением, в частности в патентах и относящихся к ним описаниях.

(3) Страны Союза могут требовать от лица, подающего заявление о приоритете, представления копии ранее поданной заявки (описания, чертежей и т.д.). Копия, заверенная учреждением, принявшим эту заявку, не требует никакой легализации и может быть во всех случаях представлена в любой момент в течение трех месяцев со дня подачи последующей заявки без уплаты каких-либо сборов. Предоставляется право требовать, чтобы к ней была приложена справка о дате подачи заявки, выданная этим учреждением, и перевод.

(4) В момент подачи заявки не допускаются требования о выполнении других формальностей для заявления о приоритете. Каждая страна Союза определяет те последствия, которые влечет за собой несоблюдение формальностей, предусмотренных настоящей статьей, но эти последствия не могут быть более тяжелыми, чем потеря права на приоритет.

(5) В дальнейшем могут быть потребованы другие доказательства. Лицо, претендующее на приоритет на основании предшествующей подачи заявки, должно указать номер этой заявки; это указание публикуется в порядке, предусмотренном приведенным выше пунктом (2).

E. - (1) Когда промышленный образец заявляется в стране с использованием права приоритета, основанного на подаче заявки на полезную модель, приоритетным сроком является срок, установленный для промышленных образцов.

(2) Кроме того, в стране допускается подача заявки на полезную модель с использованием права приоритета, основанного на подаче заявки на патент, и наоборот.

F. - Ни одна страна Союза не имеет права не признать приоритет или отклонить заявку на патент на том основании, что заявитель притязает на несколько приоритетов, в том числе и установленных в разных странах, или на том основании, что заявка, притязающая на один или несколько приоритетов, содержит один или несколько элементов, которые не были включены в заявку или заявки, по которым испрашивается приоритет, если только в обоих случаях согласно закону страны существует единство изобретения. В том, что касается элементов, не включенных в заявку или заявки, в отношении которых испрашивается приоритет, подача последующей заявки порождает право приоритета на обычных условиях.

G. - (1) Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета.

(2) Заявитель может также по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение.

Н. - Приоритет не может быть отклонен по той причине, что некоторые элементы изобретения, в отношении которых испрашивается приоритет, не фигурируют в притязаниях, изложенных в заявке в стране происхождения, если только в совокупности документов заявки четко обнаруживаются эти элементы.

И. - (1) Заявки на авторские свидетельства на изобретения, подаваемые в стране, в которой заявители имеют право испрашивать по собственному выбору либо патент, либо авторское свидетельство на изобретение, дают основание для права приоритета, предусмотренного настоящей статьей, на тех же условиях и с теми же последствиями, что и заявки на патенты.

(2) В стране, в которой заявители имеют право испрашивать по собственному выбору либо патент, либо авторское свидетельство на изобретение, заявитель на авторское свидетельство на изобретение пользуется в соответствии с положениями настоящей статьи, относящимися к заявкам на патенты, правом приоритета, основанным на заявке на патент, полезную модель или авторское свидетельство на изобретение.

[Приложение II следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Статья 8 РСТ

Притязание на приоритет

(1) Международная заявка может содержать в порядке, установленном Инструкцией, заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любую страну - участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности или в отношении любой такой страны.

(2) (a) С учетом положений подпункта (b) условия и последствия любого притязания на приоритет, заявленное в соответствии с пунктом (1), должны быть такими, как предусмотрено статьей 4 Стокгольмского Акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

(b) Международная заявка, содержащая притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в Договаривающееся государство или в отношении такого государства, может содержать указание этого государства. Если в международной заявке содержится притязание на приоритет одной или нескольких национальных заявок, поданных в какое-либо указанное государство или в отношении такого государства, или если содержится притязание на приоритет другой международной заявки, в которой было указано только одно государство, условия и последствия притязания на приоритет в этом государстве регулируются его национальным законодательством.

Правило 17 РСТ

Приоритетный документ

17.1 Обязанность представлять копию предшествующей национальной или международной заявки

(a) Если в соответствии со Статьей 8 испрашивается приоритет предшествующей национальной или международной заявки, копия такой предшествующей заявки, заверенная органом, в который она была подана («приоритетный документ»), представляется заявителем в Международное Бюро или получающее ведомство не позднее 16 месяцев с даты приоритета, если она уже не была подана в получающее ведомство вместе с международной заявкой, в которой содержится притязание на приоритет, и с учетом пунктов (b) и (b-bis), при условии, что любая копия указанной предшествующей заявки, которая получена Международным Бюро после истечения этого срока, считается полученной Международным Бюро в последний день этого срока, если оно получит эту копию до даты международной публикации международной заявки.

(b) Если приоритетный документ выдан получающим ведомством, заявитель вместо представления приоритетного документа может попросить получающее ведомство подготовить и направить приоритетный документ в Международное бюро. Такая просьба подается не позднее 16 месяцев с даты приоритета и может облагаться пошлиной по усмотрению получающего ведомства.

(b-bis) Если приоритетный документ, в соответствии с Административной инструкцией, доступен получающему ведомству или Международному бюро из цифровой библиотеки, заявитель, в зависимости от ситуации, может вместо представления приоритетного документа:

- (i) обратиться в получающее ведомство с просьбой взять приоритетный документ из такой цифровой библиотеки и переслать его в Международное Бюро; или
- (ii) обратиться в Международное Бюро с просьбой взять приоритетный документ из такой цифровой библиотеки.

Такая просьба должна быть представлена не позднее 16 месяцев с даты приоритета и получающее ведомство или Международное Бюро может предусмотреть уплату соответствующей пошлины.

(c) Если не соблюдены требования ни одного из трех предыдущих параграфов, любое указанное ведомство может, с соблюдением пункта (d), не принимать во внимание притязание на приоритет, при условии, что ни одно указанное ведомство не может не принять во внимание притязание на приоритет, не предоставив сначала заявителю возможность представить приоритетный документ в течение разумного в данных обстоятельствах срока.

(d) Ни одно указанное ведомство не может не принять во внимание притязание на приоритет согласно пункту (c), если предшествующая заявка, упомянутая в пункте (a), была подана в данное ведомство как в национальное ведомство или если приоритетный документ, в соответствии с Административной инструкцией, доступен из цифровой библиотеки.

17.2 Предоставление копий

(a) Если заявитель выполнил требования Правила 17.1(a), (b) или (b-bis), Международное Бюро по специальному запросу указанного ведомства, но не ранее международной публикации международной заявки, предоставляет копию приоритетного документа этому ведомству. Ни одно из указанных ведомств не должно требовать от самого заявителя представления копии. Указанное ведомство не должно требовать от заявителя представления перевода до истечения соответствующего срока согласно Статье 22. Если заявитель обратился в указанное ведомство со специальной просьбой в соответствии со Статьей 23(2) до международной публикации международной заявки, Международное Бюро по специальному запросу указанного ведомства незамедлительно после получения запроса предоставляет копию приоритетного документа этому ведомству.

(b) Международное бюро не разрешает доступ публике к копиям приоритетных документов до международной публикации международной заявки.

(c) Если международная заявка была опубликована в соответствии со Статьей 21, Международное бюро по запросу любого лица и при условии возмещения ему затрат на изготовление копии направляет указанному лицу копии приоритетного документа, за исключением случаев, когда до публикации:

- (i) международная заявка была изъята;
- (ii) соответствующее притязание на приоритет было изъято или в соответствии с Правилom 26bis.2(b) считалось несделанным.

[Конец Приложения II и документа]