

ВОИС



8/110
P/A/XXII/1

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 20 мая 1994 г.

**ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПО ОХРАНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(ПАРИЖСКИЙ СОЮЗ)**

АССАМБЛЕЯ

**Двадцать вторая сессия (11-я внеочередная)
Женева, 26 сентября – 4 октября 1994 г.**

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА,
ДОПОЛНЯЮЩЕГО ПАРИЖСКУЮ КОНВЕНЦИЮ В ОТНОШЕНИИ ПАТЕНТОВ**

Меморандум Генерального директора

1. В апреле 1991 г. Ассамблея Парижского союза решила, что Дипломатическая конференция по заключению Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в отношении патентов (далее соответственно именуемые "Дипломатическая конференция" и "ПЛТ"), будет состоять из двух частей (см. документ P/A/XVII/2, пункт 26).
2. В соответствии с принятым решением первая часть Дипломатической конференции состоялась в Гааге в июне 1991 г.
3. В сентябре 1992 г. Ассамблея Парижского союза решила, что вторая часть Дипломатической конференции будет проводиться в Женеве в период с 12 по 30 июля 1993 г. (см. документ P/A/XIX/4, пункт 5).
4. В апреле 1993 г., вслед за получением письменной просьбы правительства Соединенных Штатов Америки, Генеральный директор созвал внеочередную сессию Ассамблеи Парижского союза. На этой сессии делегация Соединенных Штатов Америки объяснила, что она не может дать согласие на проведение второй части Дипломатической конференции, намеченной на июль 1993 г., в результате решения, которое было принято новой администрацией Соединенных Штатов Америки с целью тщательного изучения ПЛТ, в особенности в связи с вопросом о выдаче патента первому заявителю, а также в связи с тем фактом, что президент Соединенных Штатов Америки еще не назвал имя кандидата на пост Комиссара по патентам и товарным знакам (см. документ P/A/XX/1, пункт 10).
5. На сессии, проходившей в апреле 1993 г., Ассамблея Парижского союза
 - (i) решила, что вторая часть Дипломатической конференции, намеченная на июль 1993 г., переносится;
 - (ii) решила, что повестка дня двадцать первой сессии Ассамблеи Парижского союза (20-29 сентября 1993 г.) будет содержать пункт о продолжении Дипломатической конференции;
 - (iii) выразила, в частности в адрес Соединенных Штатов Америки, глубокую надежду и пожелание, чтобы вторая часть Дипломатической конференции состоялась в самом начале 1994 г. (см. документ P/A/XX/1, пункт 38).
6. В сентябре 1993 г. Ассамблея Парижского союза приняла следующее решение:

"Ассамблея Парижского союза решила не назначать на текущей сессии дату продолжения Дипломатической конференции по заключению Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в отношении патентов. В то же время она обратилась к Генеральному директору с просьбой созвать внеочередную сессию Ассамблеи Парижского союза в тот момент, когда он сочтет, что время для рассмотрения вопроса о дате продолжения Дипломатической конференции является наиболее благоприятным". (См. документ P/A/XXI/2, пункт 24).
7. 24 января 1994 г. Министерство торговли Соединенных Штатов Америки в комюнике (копия приводится в Приложении I к настоящему документу) информировало Международное бюро, "что Соединенные Штаты в настоящий момент не стремятся возобновить переговоры о договоре по гармонизации мировых патентных законов. Пока продолжаются другие международные переговоры мы будем придерживаться системы выдачи патента первому изобретателю, в то же время оставляя дверь открытой для полной патентной гармонизации в будущем".

8. Генеральный директор не созвал очередную сессию Ассамблеи до сентября 1994 г., потому что в свете указанного коммюнике он счел, что "время для рассмотрения вопроса о дате продолжения Дипломатической конференции" (см. выше, пункт б) на этой сессии не является благоприятным. Он полагал, что государствам-членам необходимо время, с тем чтобы поразмыслить над вопросом о продолжении Дипломатической конференции до сентября 1994 г., когда ряд Руководящих органов ВОИС и Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, включая Ассамблею Парижского союза, будут проводить свои заседания.

9. По мнению Генерального директора, к сентябрю 1994 г. пройдет достаточно времени, чтобы государства-члены были в состоянии рассмотреть вопрос, а Ассамблея Парижского союза принять решение в отношении продолжения Дипломатической конференции.

10. Чтобы не упустить подходящий момент для патентной гармонизации на мировом уровне, предполагается, что Ассамблея должна принять решение о скорейшем созыве Дипломатической конференции как только это позволят практические соображения, например, с 1 по 19 мая 1995 г. В то же время, для того чтобы повысить шансы достижения соглашения на Дипломатической конференции Ассамблея должна решить, что, с учетом официального подтверждения самой Дипломатической конференции, объем ПЛТ в том виде в каком он должен быть рассмотрен Дипломатической конференцией, то есть, объем "Основных предложений" должен быть сокращен.

11. Следует напомнить, что в сентябре 1992 г. Ассамблея Парижского союза уже согласилась, что, с учетом принятия окончательного решения самой Дипломатической конференцией, отдельные положения должны быть исключены из Основных предложений. Такими положениями были Статья 10 (Области техники), Статья 19 (Права, предоставляемые патентом), Статья 22(1) (Срок действия патентов: минимальный срок охраны), Статья 24 (Перенос бремени доказывания), Статья 25 (Обязанности правообладателя) и Статья 26 (Средства судебной защиты прав в соответствии с национальным законодательством) (см. документы РА/ХІХ/3, пункты 7 и 8, и РА/ХІХ/4, пункт 18).

12. В данном случае можно было бы следовать аналогичному подходу. Из Основных предложений можно было бы также исключить ряд других положений, включая в частности положение, делающее обязательным отказ от системы выдачи патента первому изобретателю (Статья 9(2)). Другими словами, патентная гармонизация, которая имела бы место в результате принятия ПЛТ, не была бы "полной" и, таким образом, позволила бы Соединенным Штатам Америки участвовать в ПЛТ в соответствии с их позицией, изложенной в вышеуказанном коммюнике.

13. В связи с фактическим сокращением объема ПЛТ можно было бы рассмотреть следующие три альтернативы (разумеется, Ассамблея может рассмотреть и другие возможности).

14. В соответствии с Альтернативой А в дополнение к положениям, указанным выше, в пункте 11, которые представляются наиболее противоречивыми положениями проекта ПЛТ, и только эти положения были бы исключены или заменены текстами, предусматривающими отличный подход от содержащегося в Основных предложениях, а именно:

(i) Статья 9(2) (Право на патент: право в случае нескольких изобретателей, независимо создавших одно и то же изобретение), которая предусматривает обязательное принятие принципа выдачи патента первому заявителю, была бы заменена положением, позволяющим любому государству,

которое в определенный момент (например, во время принятия настоящего Договора) следует принципу выдачи патента первому изобретателю, продолжать эту практику, при условии, что при применении этого принципа собственные и иностранные граждане пользуются одинаковым режимом как юридически так и фактически (то есть, доказательства изобретения могут быть приведены даже в случае создания изобретения за рубежом), и при условии, что так называемая доктрина Хилмера, существующая в одном из государств, которая следует принципу выдачи патента первому изобретателю, больше не будет применяться, как этого требует пункт (1)(b) Статьи 13 (Действие известного уровня некоторых заявок на новизну),

(ii) Статья 12 (Раскрытие, не влияющее на патентоспособность (Льготный период)) была бы исключена,

(iii) Статья 16 (Сроки для проведения поиска и экспертизы по существу) была бы исключена,

(iv) Статья 20 (Преждепользователь) была бы исключена; следует напомнить, что в сентябре 1992 г. Ассамблея Парижского союза "отметила необходимость для делегаций быть готовыми к рассмотрению вопроса о возможном исключении Статьи 20 в связи с (уже решенным) исключением Статьи 19" (Права, предоставляемые патентом) (см. документ Р/А/ХІХ/4, пункт 18);

15. Альтернатива В была бы такой же как Альтернатива А, за исключением того, что из Основных предложений были бы также исключены следующие положения:

- Статья 11 (Условия патентоспособности),
- Статья 13 (Действие известного уровня некоторых заявок на новизну), при этом однако понимается, что доктрина Хилмера не могла бы больше применяться, как это предложено в Альтернативе А,
- Статья 14 (Внесение изменений или исправлений в заявку),
- Статья 17 (Изменение в патентах),
- Статья 18 (Административное аннулирование патента),
- Статья 23 (Средства судебной защиты прав).

Другими словами, существенные положения ПЛТ в соответствии с Альтернативой В и с учетом того, что сказано в отношении Статьи 9(2) в связи с Альтернативой А, а также того, что сказано выше в отношении Статьи 13, были бы ограничены положениями, перечисленными ниже, в пункте 16, и Статьями 15 (Публикация заявки), 21 (Объем охраны и толкование формулы изобретения) и 22(2) (Срок действия патентов: дата, с которой исчисляется срок действия патента).

16. В соответствии с Альтернативой С существенные положения ПЛТ были бы ограничены Статьей 2 (Определения), 3 (Раскрытие и описание изобретения), 4 (Формула изобретения), 5 (Единство изобретения), 6 (Указание и упоминание имени изобретателя; заявление в отношении права заявителя), 7 (Запоздалые приоритетные притязания), 8 (Дата подачи) и 9(1) (Право на патент: право изобретателя).

17. В Приложении II к настоящему документу графически воспроизводится содержание Основных предложений в соответствии с каждой из альтернатив, изложенных выше, в пунктах 14 - 16: в случаях, когда номер соответствующей статьи фигурирует в колонке, соответствующей данной альтернативе, это означает, что в соответствии с данной альтернативой соответствующая статья была бы

сохранена, в то время как в случаях, когда в колонке, соответствующей данной альтернативе, номер соответствующей статьи заменен значком "--" это означает, что в соответствии с данной альтернативой соответствующая Статья была бы исключена из Основных предложений.

18. При этом следует помнить, что любое положение, исключенное в соответствии предшествующими пунктами, не обязательно будет исключено из процесса патентной гармонизации навечно, поскольку на более поздней стадии каждое из них может стать предметом Протокола в соответствии со Статьей 32 Основных предложений.

19. Ассамблее Парижского союза предлагается рассмотреть альтернативы, изложенные выше, в пунктах 14 - 16, и принять решение в отношении проведения второй части Дипломатической конференции.

[Приложение I следует]

КОММЕРЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК

Вашингтон, округ Колумбия 20230

Ведомство США
по патентам и
товарным знакам

ПАТ 94-3

Для немедленной публикации
Контактный телефон:
Мария Кардона (202)482-3263
Оскар Мастин (703)305-8341

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ГОВОРЯТ "НЕ СЕЙЧАС"
ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ О ПАТЕНТНОЙ
ГАРМОНИЗАЦИИ

Секретарь США по торговле Рональд Г. Браун объявил сегодня, что Соединенные Штаты в настоящий момент не стремятся возобновить переговоры о договоре по гармонизации мировых патентных законов. "Пока продолжаются другие международные переговоры мы будем придерживаться системы выдачи патента первому изобретателю, в то же время оставляя дверь открытой для полной патентной гармонизации в будущем", - заявил секретарь Браун.

Основным вопросом переговоров о патентной гармонизации являлся вопрос, перейдут ли Соединенные Штаты от системы выдачи патента первому изобретателю к системе выдачи патента первому заявителю, которую в настоящее время использует большинство стран. Система выдачи патента первому изобретателю предоставляет патент изобретателю, который может доказать самую раннюю дату изобретения; система выдачи патента первому заявителю предоставляет патент изобретателю, который первым подает заявку.

Браун отметил, что "система выдачи патента первому изобретателю прекрасно зарекомендовала себя в прошлом и, хотя Соединенные Штаты в обозримом будущем могут перейти к системе выдачи патента первому заявителю, я не убежден, что в настоящее время достаточное число мелких изобретателей и предпринимателей получают пользу от такого перехода".

Переговоры о патентной гармонизации начались почти десять лет назад и приблизились к завершению в 1991 г., когда Соединенные Штаты указали на проблемы, которые могут возникнуть в связи с переходом страны к системе выдачи патента первому заявителю. В октябре 1993 г. Ведомство Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам провело ряд слушаний по этому вопросу и рекомендовало секретарю Брауну в настоящий момент не торопиться с таким переходом.

[Приложение II следует]

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ СОКРАЩЕНИЕМ ОБЪЕМА "ОСНОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ"

| <u>Название Статьи</u> | | <u>Номер Статьи</u> | | |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | <u>Альтернатива А</u> | <u>Альтернатива В</u> | <u>Альтернатива С</u> |
| Ст. 1 | Учреждение Союза | 1 | 1 | 1 |
| Ст. 2 | Определения | 2 | 2 | 2 |
| Ст. 3 | Раскрытие и описание изобретения . . | 3 | 3 | 3 |
| Ст. 4 | Формула изобретения | 4 | 4 | 4 |
| Ст. 5 | Единство изобретения | 5 | 5 | 5 |
| Ст. 6 | Указание и упоминание имени изобретателя; заявление в отношении права заявителя | 6 | 6 | 6 |
| Ст. 7 | Запоздалые приоритетные притязания . | 7 | 7 | 7 |
| Ст. 8 | Дата подачи | 8 | 8 | 8 |
| Ст. 9(1) | Право на патент: право изобретателя | 9(1) | 9(1) | 9(1) |
| Ст. 9(2) | Право на патент: право в случае нескольких изобретателей, независимо создавших одно и то же изобретение | --* | --* | --* |
| Ст. 10 | Области техники | --** | --** | --** |
| Ст. 11 | Условия патентоспособности | 11 | -- | -- |
| Ст. 12 | Раскрытие, не влияющее на патентоспособность (льготный период) | -- | -- | -- |
| Ст. 13 | Действие известного уровня некоторых заявок на новизну | 13*** | --*** | --*** |
| Ст. 14 | Внесение изменений или исправлений в заявку | 14 | -- | -- |
| Ст. 15 | Публикация заявки | 15 | 15 | -- |
| Ст. 16 | Сроки для проведения поиска и экспертизы по существу | -- | -- | -- |
| Ст. 17 | Изменения в патентах | 17 | -- | -- |
| Ст. 18 | Административное аннулирование патента | 18 | -- | -- |
| Ст. 19 | Права, предоставляемые патентом . . . | --** | --** | --** |
| Ст. 20 | Преждепользователь | --**** | --**** | --**** |
| Ст. 21 | Объем охраны и толкование формулы изобретения | 21 | 21 | -- |
| Ст. 22(1) | Срок действия патентов: минимальный срок охраны | --** | --** | --** |
| Ст. 22(2) | Срок действия патентов: дата, с которой исчисляется срок действия патента | 22(2) | 22(2) | -- |
| Ст. 23 | Средства судебной защиты прав | 23 | -- | -- |
| Ст. 24 | Перенос бремени доказывания | --** | --** | --** |
| Ст. 25 | Обязанности правообладателя | --** | --** | --** |
| Ст. 26 | Средства судебной защиты прав в соответствии с национальным законодательством . | --** | --** | --** |

[Продолжение]

* Однако см. п.14(i) настоящего документа.
 ** См. п.11 настоящего документа.
 *** Однако см. пп. 14(i) и 15 настоящего документа.
 **** См. п.14(iv) настоящего документа

| <u>Название Статьи</u> | | <u>Номер Статьи</u> | | |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | <u>Альтернатива А</u> | <u>Альтернатива В</u> | <u>Альтернатива С</u> |
| Ст. 27 | Ассамблея | 27 | 27 | 27 |
| Ст. 28 | Международное бюро | 28 | 28 | 28 |
| Ст. 29 | Инструкция | 29 | 29 | 29 |
| Ст. 30 | Урегулирование споров | 30 | 30 | 30 |
| Ст. 31 | Пересмотр Договора | 31 | 31 | 31 |
| Ст. 32 | Протоколы | 32 | 32 | 32 |
| Ст. 33 | Участие в Договоре | 33 | 33 | 33 |
| Ст. 34 | Дата вступления в силу ратификаций и присоединений . | 34 | 34 | 34 |
| Ст. 35 | Оговорки | 35 | 35 | 35 |
| Ст. 36 | Специальные уведомления | 36 | 36 | 36 |
| Ст. 37 | Денонсация Договора | 37 | 37 | 37 |
| Ст. 38 | Подписание и языки Договора . . | 38 | 38 | 38 |
| Ст. 39 | Функции депозитария | 39 | 39 | 39 |

[Конец Приложения II и документа]