

## Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов

Восьмая сессия

Женева, 30 октября – 1 ноября 2019 г.

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НОВОГО ПРАВИЛА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ДОБАВЛЕНИЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

*Документ, подготовленный Международным бюро*

#### I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1. Статья 6(1)(a) Женевского акта (1999 г.) Гаагского соглашения (здесь и далее – «Акт 1999 г.») гласит: «Международная заявка согласно статье 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности [здесь и далее – «Парижская конвенция»] может содержать заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любой стране-участнице Парижской конвенции или стране-члене Всемирной торговой организации, либо в отношении такой страны».

2. В статье 6(1)(b) Акта 1999 г. далее указывается: «Инструкцией может быть предусмотрено, что заявление, упомянутое в подпункте (a), может быть сделано после подачи международной заявки. В таком случае в Инструкции устанавливается самый поздний срок, до истечения которого может быть сделано такое заявление».

3. В настоящее время Общая инструкция к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (здесь и далее – «Общая инструкция») не указывает на возможность подачи заявления о приоритете после подачи международной заявки, как это предусматривается статьей 6(1)(b) Акта 1999 г. Правило 7(5)(c) Общей инструкции всего лишь предусматривает требования в отношении подачи заявления о приоритете одновременно с подачей заявки. Поэтому заявители или владельцы, не заявившие притязание на приоритет при подаче заявки, не имеют в своем распоряжении механизма, который давал бы им возможность испросить приоритет после подачи заявки.

## ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1999 Г.

5. В ходе Дипломатической конференции по принятию нового акта к Гаагскому соглашению о международном депонировании промышленных образцов (Женевскому акту) (здесь и далее – «Дипломатическая конференция»), состоявшейся в 1999 г., было отмечено, что статья 6(1)(b) Акта 1999 г. содержит ссылку на Инструкцию как на документ, который может предусматривать возможность истребования приоритета после подачи международной заявки, а также самый поздний срок, до истечения которого может быть подано такое заявление. Отмечалось также, что положения Парижской конвенции не исключают такую возможность (статья 4D(1))<sup>1</sup>.

6. В ходе обсуждений, которые касались статьи 6(1) Акта 1999 г., один из делегатов указал, что «при принятии каких-либо будущих решений относительно крайнего срока подачи заявлений о приоритете, оформляемых с опозданием, нужно будет учитывать необходимость того, чтобы проводящим экспертизу ведомствам было известно о таких заявлениях, подаваемых с опозданием, до начала экспертизы соответствующих международных заявок». Кроме того, было отмечено, что «любые заявления о приоритете, оформляемые с опозданием, должны будут подаваться до того, как Международное бюро начнет подготовку к публикации соответствующей международной заявки». Секретариат принял эти заявления к сведению<sup>2</sup>.

7. Согласно положениям статьи 6(1)(b) Акта 1999 г. и договоренностям, достигнутым в ходе Дипломатической конференции, в настоящем документе рассматривается вопрос о возможном включении в Общую инструкцию нового правила, которое предусматривало бы возможность добавления притязания на приоритет после подачи международной заявки, а также самый поздний срок, до истечения которого может быть подано соответствующее ходатайство.

## II. ОБЗОР ДРУГИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ/ДОГОВОРОВ

### СИСТЕМА ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)<sup>3</sup>

#### Добавление притязания на приоритет после подачи заявки

8. Система РСТ содержит положение, предусматривающее возможность добавления притязания на приоритет после подачи международной заявки. Несмотря на то, что в статье 8(1) РСТ лишь указывается, что «[м]еждународная заявка может содержать в порядке, установленном Инструкцией, заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок...», правило 26bis.1 Инструкции к РСТ (здесь и далее – «Инструкция к РСТ») предусматривает возможность исправления или добавления притязания на приоритет после подачи международной заявки<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> См. документ H/DC/5, пункты 6.04 и 6.05.

<sup>2</sup> Дипломатическая конференция, краткие протоколы, пункты 155 и 156.

<sup>3</sup> По состоянию на дату настоящего документа участниками Договора РСТ являются 152 государства.

<sup>4</sup> Правило 26bis.1 РСТ. Исправление или добавление притязания на приоритет  
(а) Заявитель может исправлять или добавлять притязание на приоритет в заявлении путем уведомления, представленного в Получающее ведомство или Международное бюро в течение 16 месяцев с даты приоритета или, если такое исправление или добавление может стать причиной изменения даты приоритета, то в течение 16 месяцев с такой измененной даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих 16-месячных периодов истекает первым, при условии, что такое уведомление может быть представлено до истечения четырех месяцев с даты

9. Правило 26bis.1 РСТ вступило в силу 1 июля 1998 г. Причиной принятия этого положения стало стремление облегчить заявителям исправление таких ошибок, как непредставление заявления о приоритете при подаче заявки, без негативных последствий для интересов третьих сторон и с учетом потребностей ведомств<sup>5</sup>.

#### Установленный предельный срок

10. В соответствии с правилом 26bis.1(a) РСТ установленный предельный срок составляет 16 месяцев с даты приоритета или, если такое добавление может стать причиной изменения даты приоритета, 16 месяцев с такой измененной даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих 16-месячных периодов истекает первым, при условии, что такое уведомление может быть представлено до истечения четырех месяцев с даты международной подачи. Уведомление может подаваться в получающее ведомство или Международное бюро.

#### Просьба о досрочной публикации

11. Система РСТ также предусматривает, что в тех случаях, когда заявитель обратился с просьбой о досрочной публикации международной заявки, любое уведомление о добавлении притязания на приоритет, полученное Международным бюро после подачи такой просьбы, считается непредставленным, за исключением случаев, когда просьба изъята до завершения технической подготовки к международной публикации (правило 26bis.1(b) РСТ).

#### Изменение даты приоритета

12. Наконец, в правиле 26bis.1(c) РСТ указывается, что, если добавление притязания на приоритет вызывает изменение даты приоритета, то любой срок, исчисляемый с предшествующей даты приоритета и еще не истекший, исчисляется с измененной даты приоритета.

#### Пошлины

13. В рамках системы РСТ пошлины за исправление или добавление притязания на приоритет не взимаются.

---

*международной подачи. Исправление притязания на приоритет может включать любые дополнительные сведения, упомянутые в правиле 4.10.*

*(b) Любое уведомление, упомянутое в пункте (a), полученное Получающим ведомством или Международным бюро после того, как заявитель обратился с просьбой о досрочной публикации международной заявки в соответствии со статьей 21(2)(b), считается непредставленным, за исключением случаев, когда просьба изъята до завершения технической подготовки к международной публикации.*

*(c) Если исправление или добавление притязания на приоритет вызывает изменение даты приоритета, то любой срок, исчисляемый с предшествующей даты приоритета и еще не истекший, исчисляется с измененной даты приоритета.*

<sup>5</sup> См. документ РСТ/A/XXIV/6, пункты 31-42.

## Статистика

14. По данным статистики PCT, в 2018 г. Международному бюро пришлось исправлять или добавлять притязание на приоритет менее чем в одном проценте случаев, связанных с подачей международных заявок<sup>6</sup>.

## ДОГОВОР О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ (PLT)

### Добавление притязания на приоритет после подачи заявки

15. PLT был принят в 2000 г. и вступил в силу 28 апреля 2005 г.<sup>7</sup>. Согласно его положениям, Договаривающаяся сторона предусматривает возможность добавления притязания на приоритет (статья 13(1)). Это правило, в основу которого было положено правило 26*bis*.1 PCT, позволяет заявителю исправлять или добавлять притязание на приоритет к заявке, применительно к которой имелась, но не была реализована возможность истребования приоритета ранее поданной заявки<sup>8</sup>.

### Предельный срок

16. Правило 14(3) PLT предусматривает, что «[с]рок, упомянутый в статье 13(1)(ii), не должен быть меньше срока заявления приоритета после подачи международной заявки, применимого к международной заявке в соответствии с Договором о патентной кооперации».

### Просьба о досрочной публикации

17. В правиле 14(1) PLT ясно указывается, что «ни одна Договаривающаяся сторона не должна предусматривать исправление или добавление притязания на приоритет согласно статье 13(1) в случае получения ходатайства, упомянутого в статье 13(1)(i), после того, как заявитель подал ходатайство о досрочной публикации или об ускоренном или быстром рассмотрении, если это ходатайство о досрочной публикации или об ускоренном или быстром рассмотрении отозвано до завершения технической подготовки к публикации заявки».

### Пошлины

18. Статья 13(4) PLT предусматривает, что Договаривающаяся сторона может требовать уплаты пошлины в отношении такого ходатайства.

---

<sup>6</sup> Если оперировать более точными цифрами, то в 2018 г. Международное бюро опубликовало уведомления, связанные с притязаниями на приоритет, в отношении 1748 международных заявок. Речь идет о количестве международных заявок, в связи с которыми Международное бюро опубликовало уведомления по форме IB/318 (добавление, исправление или аннулирование притязания на приоритет). Возможно, что в некоторых случаях в связи с одной и той же международной заявкой публиковалось несколько уведомлений по форме IB/318.

<sup>7</sup> По состоянию на 30 октября 2019 г. участниками PLT являются 42 государства.

<sup>8</sup> См. Пояснения к Договору о патентном праве и Инструкции к Договору о патентном праве, пояснения к статье 13.

## ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ПРАВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ (DLT)

Добавление притязания на приоритет после подачи заявки

19. В ходе двадцать пятой сессии Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) было предложено включить в текст проекта договора положение, касающееся исправления или добавления притязания на приоритет<sup>9</sup>.

20. В ходе двадцать восьмой сессии ПКТЗ несколько делегаций вынесли на обсуждение проект статьи 13*bis*, в основу которого были положены положения статьи 13 PLT, а также проект правила 11*bis*, содержащего подробности относительно статьи 13*bis* и основанного на правиле 14 PLT. После завершения тридцатой сессии ПКТЗ в целях упорядочения нумерации статей и правил номер статьи 13*bis* был изменен на 14, а номер правила 11*bis* – на 12<sup>10</sup>.

21. В своей нынешней редакции статья 14(1) DLT позволяет заявителю исправлять или добавлять притязание на приоритет к заявке, применительно к которой имелась, но не была реализована возможность истребования приоритета ранее поданной заявки<sup>11</sup>.

Предельный срок

22. Проект правила 12(2) DLT предусматривает, что «[п]редельный срок, о котором говорится в статье 14(1)(ii), не должен превышать шести месяцев с даты приоритета или, если такое исправление или добавление может стать причиной изменения даты приоритета, то в течение шести месяцев с такой измененной даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих шестимесячных периодов истекает первым, при условии, что такое уведомление может быть представлено до истечения двух месяцев с даты международной подачи».

23. В основу этого правила были положены формулировки правила 26*bis*.1 PCT. Кроме того, было сочтено, что «в контексте промышленных образцов может считаться приемлемым срок в шесть месяцев с даты приоритета или в два месяца с даты подачи»<sup>12</sup>.

Пошлины

24. Как и в случае с PLT, проект статьи 14(3) DLT предусматривает, что Договаривающаяся сторона может требовать уплаты пошлины в отношении такого ходатайства.

<sup>9</sup> См. документ SCT/25/7, пункт 134.

<sup>10</sup> См. документ SCT/28/8, пункты 251-262, и документ SCT/35/2, пояснения к статье 14.

<sup>11</sup> Проект статьи 14. Исправление или добавление притязания на приоритет; восстановление притязания на приоритет.

(1) *[Исправление или добавление притязания на приоритет] Договаривающаяся сторона предусматривает возможность исправления или добавления притязания на приоритет в отношении заявки (последующая заявка), если:*

*(i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с требованиями, предписанными Инструкцией;*

*(ii) ходатайство подано в течение срока, предписанного Инструкцией; и*

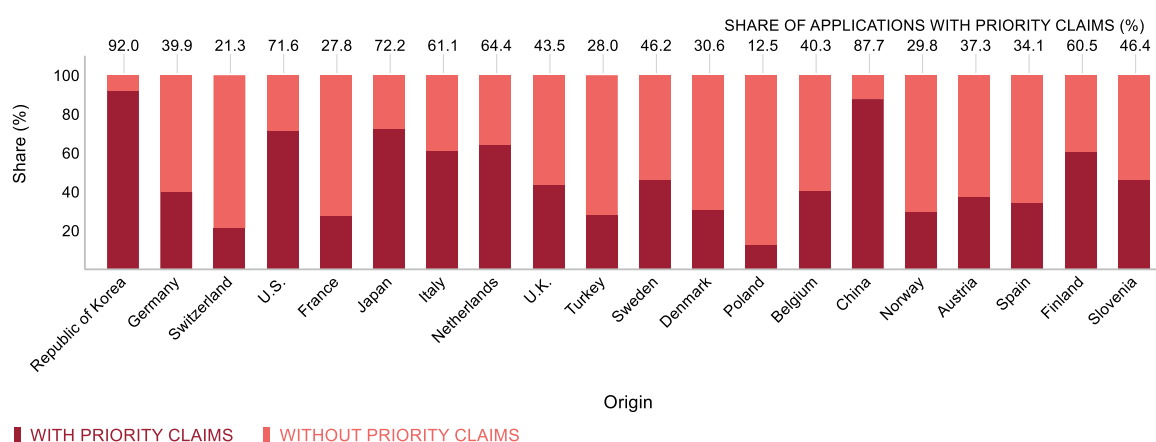
*(iii) дата подачи последующей заявки не позднее даты истечения приоритетного срока, исчисляемого с даты подачи самой ранней заявки, на основании которой испрашивается приоритет.*

<sup>12</sup> См. документ SCT/28/8, пункт 255.

### III. НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГААГСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ УЧАСТНИКИ

#### СТАТИСТИКА, КАСАЮЩАЯСЯ ПРИТЯЗАНИЙ НА ПРИОРИТЕТ

25. Хотя получить полные данные о количестве заявителей, которые не оформляли притязание на приоритет при подаче заявки, технически невозможно, ниже приводится имеющаяся статистическая информация относительно притязаний на приоритет при подаче международных заявок. В 2018 г. 45,7 процентов международных заявок содержали притязания на приоритет<sup>13</sup>. Если говорить о первой двадцатке стран по числу поданных заявок, данные по которым отражены в таблице ниже, то можно отметить, что, например, заявки, поданные из Республики Корея, содержали притязания на приоритет в 92 процентах случаев, из Китая – в 87,7 процентах случаев, из Японии – в 72,2 процентах случаев, из Соединенных Штатов – в 71,6 процентах случаев, из Нидерландов – в 64,4 процентах случаев, из Италии – в 61,1 процентах случаев, а из Финляндии – в 60,5 процентах случаев.



Источник: Статистическая база данных ВОИС, май 2019 г.

SHARE OF APPLICATIONS WITH PRIORITY CLAIMS (%) = ДОЛЯ ЗАЯВОК С ПРИТЯЗАНИЕМ НА ПРИОРИТЕТ (%); Origin = Страна происхождения; Countries left to right: Республика Корея, Германия, Швейцария, США, Франция, Япония, Италия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Турция, Швеция, Дания, Польша, Бельгия, Китай, Норвегия, Австрия, Испания, Финляндия, Словения; Share (%) = Доля (%); WITH PRIORITY CLAIMS = С ПРИТЯЗАНИЕМ НА ПРИОРИТЕТ; WITHOUT PRIORITY CLAIMS = БЕЗ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ

26. Хотя приведенные выше статистические данные не содержат каких-либо указаний на количество случаев, когда заявители могли забыть оформить притязание на приоритет при подаче заявки, на их основании можно проследить, в каких именно странах происхождения заявители могли бы извлечь потенциальную выгоду из принятия нормы, допускающей добавление притязания на приоритет после подачи международной заявки.

#### ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ

27. Согласно правилу 22(1) Общей инструкции, если Международное бюро, действуя ex officio или по просьбе владельца, считает, что в Международном реестре имеется ошибка, относящаяся к международной регистрации, оно вносит соответствующее изменение в Реестр и уведомляет об этом владельца.

<sup>13</sup> См. Ежегодный обзор Гаагской системы, 2019 г.

28. В буквальном прочтении правило 22(1) говорит об ошибке, относящейся к «международной регистрации», которая уже занесена в Международный реестр. Вместе с тем ошибка может быть обнаружена и на этапе рассмотрения международной заявки. В отсутствие аналогичного положения, относящегося к тем заявкам, которые находятся на стадии рассмотрения, и для целей обеспечения последовательности исправление подобных ошибок в международных заявках осуществляется аналогичным образом, с тем чтобы не допустить занесения в реестр регистраций, содержащих ошибки.

29. Поскольку в правиле 22(1) не указаны конкретные элементы заявки, ошибки в которых могут подлежать исправлению, оно распространяется и на ошибки, связанные с притязанием на приоритет. Так, например, если заявитель обнаружил, что в международной заявке указана неверная дата ранее поданной заявки и сообщил Международному бюро правильную дату, Бюро изменит дату приоритета в соответствии с исправленной информацией.

30. С другой стороны, несмотря на отсутствие соответствующих статистических данных, Международное бюро регулярно получает просьбы о добавлении притязания на приоритет, которое не было указано в международной заявке. Тем не менее в отсутствие правила, предусмотренного в статье 6(1)(b) Акта 1999 г., Международное бюро не имеет возможности удовлетворять подобные просьбы, поскольку отсутствие притязания на приоритет не считается ошибкой в Международном реестре.

#### НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН

31. Анализ нормативно-правовых механизмов, которые действуют в 10 юрисдикциях, наиболее часто указываемых в международных заявках по состоянию на 2018 г.<sup>14</sup>, позволяет сделать предположительный вывод о том, что Европейский союз допускает добавление притязания на приоритет в течение одного месяца после подачи заявки<sup>15</sup>, Российская Федерация – в течение двух месяцев после подачи заявки<sup>16</sup>, а Украина – в течение трех месяцев после подачи заявки<sup>17</sup>. Что касается Соединенных Штатов Америки, то притязание на приоритет должно быть заявлено в течение периода рассмотрения заявки<sup>18</sup>.

32. Это свидетельствует о том, что Гаагская система не предусматривает наличия гарантии, аналогичной той гарантии, на которую мог бы положиться заявитель, если бы он подавал свою заявку непосредственно в ведомства этих Договаривающихся сторон.

33. Кроме того, анализ нормативно-правовых механизмов, которые действуют в юрисдикциях, входящих в первую десятку стран происхождения заявок (в дополнение к 10 юрисдикциям, наиболее часто указываемым в заявках), позволяет сделать предположительный вывод о том, что в странах Бенилюкса притязание на приоритет может быть оформлено при подаче заявки или в течение месяца после ее подачи<sup>19</sup>, в

<sup>14</sup> В число 10 юрисдикций, наиболее часто указываемых в международных заявках, входят Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Турция, Япония, Республика Корея, Норвегия, Сингапур, Российская Федерация и Украина.

<sup>15</sup> См. статью 8 CDIR и статью 42 CDR.

<sup>16</sup> См. статью 1382 Гражданского кодекса.

<sup>17</sup> См. статью 13(3) Закона Украины об охране прав на промышленные образцы.

<sup>18</sup> См. статью 37 CFR 1.55(g). Период рассмотрения заявки начинается в момент подачи заявки и продолжается либо до выдачи патента, либо до прекращения работы по заявке по причине бездействия заявителя.

<sup>19</sup> См. статью 3.10 Конвенции стран Бенилюкса об интеллектуальной собственности.

Германии – в течение 16 месяцев с даты подачи<sup>20</sup>, а в Италии – в течение месяца с даты подачи<sup>21</sup>.

34. Это означает, что пользователи системы, представляющие эти Договаривающиеся стороны, привыкли к наличию определенных гарантий при подаче национальных или региональных заявок на регистрацию образцов в соответствующие ведомства.

#### IV. АРГУМЕНТЫ

35. Ниже рассматривается вопрос о включении в Общую инструкцию нового правила, которое предусматривало бы возможность добавления притязания на приоритет после подачи международной заявки; при этом принимаются во внимание соответствующие положения PCT, PLT и DLT, а также конкретные особенности, присущие заявкам на промышленные образцы и Гаагской системе.

#### ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК

36. Проект правила 12(2) DLT предусматривает три различных предельных срока (шесть месяцев с даты приоритета до или после добавления притязания на приоритет или два месяца с даты подачи). Как указывается в пункте 22 выше, эти периоды рассматриваются «в контексте промышленных образцов», в отношении которых Парижская конвенция предусматривает шестимесячный период по сравнению с периодом в 12 месяцев в отношении патентов и полезных моделей (статья 4C(1)).

37. Аналогичным образом, в системе PCT установлены три различных предельных срока (16 месяцев с даты приоритета до или после добавления притязания на приоритет или же четыре месяца с даты подачи). Как бы то ни было, в распоряжении заявителя всегда есть четыре месяца с даты международной подачи для того, чтобы ходатайствовать о добавлении притязания на приоритет. Предельный срок в 16 месяцев с даты приоритета был предусмотрен для того, чтобы дать заявителям больше времени при определенных обстоятельствах, - например, когда еще не истек 12-месячный период, отведенный для подачи международной заявки. Если говорить о системе PCT, то считается, что в большинстве случаев труднее всего бывает вычислить предельный срок, предусмотренный правилом 26*bis*.1 PCT.

38. В рамках системы PCT предельные сроки чаще всего рассчитываются с использованием «даты приоритета». Так, например, публикация международной заявки осуществляется по истечении 18 месяцев с даты приоритета (статья 21 PCT). Определение термина «дата приоритета» приводится в статье 2 PCT, а в тех случаях, когда международная заявка не содержит притязания на приоритет, «датой приоритета» считается «дата подачи международной заявки».

39. В рамках Гаагской системы отсчет предельных сроков или периодов обычно ведется не с «даты приоритета», а с «даты подачи» или «даты международной регистрации» (за исключением случаев, связанных с отсрочкой публикации). В частности, стандартные сроки публикации составляют шесть месяцев с даты международной регистрации (правило 17(1)(iii) Общей инструкции).

<sup>20</sup> См. раздел 14(1) Закона о промышленных образцах.

<sup>21</sup> См. Закон Италии о промышленной собственности, статья 169.



40. В соответствии с проектом правила 12(2) DLT Международное бюро считает, что предельный срок в два месяца, исчисляемый с даты приоритета, обеспечивает надлежащий баланс между интересами заявителей и владельцев в плане добавления притязания на приоритет после подачи заявки, необходимостью своевременной обработки заявок Международным бюро и интересами ведомств в том, что касается своевременного получения всей информации, относящейся к международной регистрации.

41. С учетом особенностей Гаагской системы включение в соответствующее правило дополнительного предельного срока, исчисляемого с даты приоритета, не будет столь же полезным для заявителей и владельцев, как в системе РСТ. Наличие лишь одного предельного срока в два месяца с даты подачи упростило бы соответствующую процедуру с точки зрения пользователей. Это также соответствовало бы положениям законодательства многих стран, в которых, как представляется, отсчет предельного срока ведется исключительно от даты подачи.

42. Кроме того, предлагаемый двухмесячный предельный срок даст Международному бюро достаточное время для подготовки публикации международной регистрации, которая осуществляется по прошествии шести месяцев с даты международной регистрации, за исключением тех случаев, когда заявитель подает ходатайство о немедленной публикации или об отсрочке публикации (правило 17(1) Общей инструкции).

#### НЕМЕДЛЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

43. В рамках системы РСТ любое уведомление о добавлении притязания на приоритет, полученное после того, как заявитель обратился с просьбой о досрочной публикации, считается непредставленным, за исключением случаев, когда просьба изъята до завершения технической подготовки к международной публикации (правило 26*bis*.1(b) РСТ).

44. В рамках Гаагской системы завершение технической подготовки к публикации в случае поступления просьбы о немедленной публикации не привязано к конкретному моменту времени, к которому могли бы апеллировать заявители и владельцы. В 2018 г. 73 процента заявок обрабатывалось в течение трех недель с даты их получения Международным бюро<sup>22</sup>. Таким образом, если заявка оформлена без ошибок, международная регистрация может быть опубликована немедленно. Кроме того, Гаагская система в своем нынешнем виде не предусматривает возможности отзыва просьбы о немедленной публикации.

#### НЕПРЯМАЯ ПОДАЧА

45. В соответствии как с Гаагским (1960 г.) актом Гаагского соглашения (здесь и далее – «Акт 1960 г.»), так и с Актом 1999 г. международная заявка может подаваться не только «непосредственно» в Международное бюро, но и через посредство национальных ведомств Договаривающихся сторон (статья 4 Акта 1960 г.; статья 4 Акта 1999 г.).

46. В подобных случаях, если порядок обработки международной заявки регламентируется исключительно Актом 1999 г., а Международное бюро получает заявку в течение одного месяца с даты ее получения национальным ведомством, датой подачи считается дата ее получения этим ведомством. В порядке исключения Договаривающаяся сторона Акта 1999 г., законодательство которой требует проведения проверки на предмет соблюдения требований безопасности, может продлить этот период

---

<sup>22</sup> См. Отчет о результатах работы ВОИС за 2018 г., стр. 208.

продолжительностью в один месяц до шести месяцев, подав уведомление в соответствии с правилом 13(4) Общей инструкции<sup>23</sup>. Во всех других случаях датой подачи считается дата получения заявки Международным бюро (правило 13(3) Общей инструкции)<sup>24</sup>.

47. В рамках системы РСТ дата подачи присваивается получающим ведомством (статья 11 и правило 20 РСТ). Ходатайство о добавлении притязания на приоритет может быть подано как в получающее ведомство, так и в Международное бюро (правило 26bis.1(a) РСТ). В рамках Гаагской системы Международное бюро наделено исключительным правом присваивать дату подачи каждой международной заявке вне зависимости от того, подается ли она непосредственно в Международное бюро или через национальное ведомство. Кроме того, в тех случаях, когда в соответствии с правилом 13(4) Общей инструкции подается ходатайство о продлении соответствующего срока до шести месяцев (см. пункт 45 выше), к моменту истечения этого шестимесячного периода предельный срок добавления притязания на приоритет, если исчислять его с даты подачи, возможно, уже истечет<sup>25</sup>. Таким образом, если заявка подается через национальное ведомство, то предельный срок следует исчислять с *даты получения* такой заявки Международным бюро.

#### ДОПУСТИМОСТЬ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА

48. В соответствии с правилом 5 Общей инструкции при выполнении определенных условий может допускаться несоблюдение предельного срока подачи того или иного сообщения в Международное бюро. Правило 5 относится и к предельному сроку добавления притязания на приоритет после подачи заявки.

#### ФОРМА И ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

49. Ходатайство о добавлении притязания на приоритет должно подаваться в соответствии с правилом 7(5)(с) Общей инструкции; для этой цели будет разработана специальная форма. Эта форма будет включать в себя заявление с притязанием на приоритет, а также графы, где необходимо будет указать название ведомства, в которое была направлена ранее поданная заявка, дату подачи такой заявки, а также ее номер (при наличии такового).

50. В форме также будет предусмотрена графа для указания кода доступа к Службе цифрового доступа ВОИС (СЦД), с тем чтобы подтвердить притязание на приоритет в тех случаях, когда в заявке указаны Договаривающиеся стороны, ведомства которых

---

<sup>23</sup> В настоящее время единственными Договаривающимися сторонами, которые подали такие уведомления, являются Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки.

<sup>24</sup> Под другими случаями имеются в виду случаи с любыми международными заявками, порядок обработки которых полностью или частично регламентируется Актом 1960 г., а также случаи, когда заявка, подпадающая исключительно под действие Акта 1999 г. и поданная через ведомство Договаривающейся стороны, в юрисдикции которой находится заявитель, не была получена Международным бюро в течение указанного выше периода продолжительностью в один месяц.

<sup>25</sup> После того, как Акт 1999 г. был ратифицирован Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, по состоянию на 1 августа 1999 г. Международное бюро получило 537 международных заявок через Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ) и 4 международных заявки – через Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). В обоих случаях 75 процентов этих международных заявок были получены Международным бюро в течение одного месяца с даты их получения соответствующими ведомствами. Одна международная заявка была получена Международным бюро через 100 дней с даты ее получения Роспатентом. Сорок одна международная заявка была получена Международным бюро более чем через три месяца (из них 16 заявок – более чем через пять месяцев) с даты их получения ВПТЗ.

участвуют в СЦД<sup>26</sup>, в соответствии с положениями раздела 408(а) Административной инструкции по применению Гаагского соглашения (здесь и далее – «Административная инструкция»)<sup>27</sup>.

## ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ПОЗДНЕЕ ДОБАВЛЕНИЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ

### Конфиденциальные экземпляры

51. В качестве общего принципа Международное бюро обеспечивает конфиденциальность каждой международной заявки и каждой международной регистрации до ее публикации в Бюллетене (статья 6(4)(d) Акта 1960 г.; статья 10(4) Акта 1999 г.). Вместе с тем в соответствии со статьей 10(5) Акта 1999 г. Международное бюро препровождает «конфиденциальные экземпляры» каждому из ведомств, указанному в международной заявке и изъявившему желание получить такой экземпляр.

52. Согласно разделу 901(а) Административной инструкции в настоящее время конфиденциальные экземпляры направляются каждому ведомству в электронном формате. Раздел 902 далее предусматривает обновление данных, касающихся международной регистрации, конфиденциальный экземпляр которой был направлен ведомству.

53. Ведомства могут использовать конфиденциальные экземпляры для целей проведения экспертизы других заявок или международной регистрации. Поэтому ведомство может быть не заинтересовано в удовлетворении ходатайства о добавлении притязания на приоритет, если оно уже приступило к проведению экспертизы по существу или завершило ее. Тем не менее ведомство не может предпринимать никаких действий в отношении международной регистрации до ее публикации. Как бы то ни было, период отказа исчисляется с даты международной публикации, вследствие чего добавление притязания на приоритет не повлияет на период отказа.

54. С другой стороны, добавление притязания на приоритет к международной регистрации может повлиять на экспертизу других национальных заявок или международных регистраций. С учетом этого обстоятельства представляется, что предельный срок в два месяца с даты подачи обеспечивает надлежащий баланс между потребностями ведомств, получающих конфиденциальные экземпляры, с одной стороны, и интересами заявителей и владельцев, с другой.

### Отсрочка публикации

55. Податель международной заявки может ходатайствовать об отсрочке публикации на период, который не может превышать 12 месяцев (в соответствии с Актом 1960 г.) или 30 месяцев (в соответствии с Актом 1999 г.) с даты подачи или, если испрашивается

---

<sup>26</sup> В настоящее время Канадское ведомство интеллектуальной собственности, Корейское ведомство интеллектуальной собственности (КИРО), Ведомство по патентам и товарным знакам Испании и Ведомство по патентам и товарным знакам США участвуют в СЦД применительно к международным заявкам на промышленные образцы в качестве как ведомств-депозитариев, так и ведомств доступа. С 1 января 2020 г. к ним должно присоединиться Патентное ведомство Японии.

<sup>27</sup> Кроме того, в настоящее время КИРО допускает подачу документа с притязанием на приоритет через Международное бюро, если он испрашивается при подаче международной заявки. Форма должна предусматривать возможность приложить к ней такой документ, но лишь в момент подачи ходатайства о добавлении притязания на приоритет.

приоритет, - с даты приоритета<sup>28</sup>. Таким образом, период отсрочки рассчитывается начиная с заявленной даты приоритета, если в международной заявке испрашивается приоритет.

56. Добавление притязания на приоритет после подачи заявки может повлиять на дату отсроченной публикации в двух случаях, а именно в случае, когда при подаче заявки приоритет не испрашивался, а также в случае, когда к заявке было добавлено притязание на приоритет с более ранней датой подачи по сравнению с любым другим притязанием на приоритет, оформленным при подаче заявки. В тех случаях, когда заявитель подавал ходатайство о публикации с отсрочкой, период отсрочки будет пересчитан с учетом новой даты приоритета. Это соответствовало бы порядку, предусмотренному в рамках системы РСТ (правило 26*bis*.1(b) РСТ).

## ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ПОЗДНЕЕ ДОБАВЛЕНИЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ НЕ ВЛИЯЕТ

### Содержание публикации

57. Подавать ходатайство о добавлении притязания на приоритет можно будет только до публикации международной регистрации. Поэтому согласно правилу 17(2) Общей инструкции в публикации будут отражены все данные, включенные в Международный реестр, включая добавленное притязание на приоритет.

### Уведомление об отказе

58. Период, в течение которого должно быть направлено уведомление об отказе, исчисляется с даты публикации международной регистрации (правило 18(1) Общей инструкции), вследствие чего позднее добавление притязания на приоритет на него не повлияет.

## ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ

59. В рамках системы РСТ исправление притязания на приоритет регламентируется тем же самым правилом, что и позднее добавление притязания на приоритет (правило 26*bis*.1 РСТ). В PLT и в проекте DLT в качестве типового положения предлагается применять аналогичный подход (статья 13 PLT; статья 14 проекта DLT).

60. Вместе с тем, как разъясняется в пунктах 26-29 выше, в рамках Гаагской системы порядок исправления ошибок определяется правилом 22 Общей инструкции. На практике Международное бюро предпринимает одни и те же действия (включая устранение и исправление) в отношении всех ошибок, включая ошибки, связанные с притязаниями на приоритет, как до, так и после регистрации. Разница заключается в том, что, если ошибка была исправлена в ходе рассмотрения заявки, такая ошибка не будет отражена в Международном реестре. Если же она была исправлена после регистрации, то тогда согласно правилу 22(1) необходимо будет внести в Международный реестр поправку,

<sup>28</sup> См. статью 6(4)(а) Акта 1960 г., статьи 11(1) и 11(2) Акта 1999 г. и правило 16(1) Общей инструкции. Возможность ходатайствовать об отсрочке публикации на максимально возможный период в 30 месяцев зависит от наличия в заявке указаний на Договаривающиеся стороны, сделавшие заявление в соответствии со статьей 11(1)(а) или (b) Акта 1999 г. Кроме того, в документе H/LD/WG/8/6 предлагается продлить стандартный срок публикации, который в настоящее время составляет шесть месяцев с даты международной регистрации (правило 17(1)(iii)). Допустимый период отсрочки также может зависеть от результатов обсуждения вышеуказанного предложения.

которая будет опубликована в Бюллетене в качестве таковой (правило 26(1)(v) Общей инструкции). Таким образом, если в заявке были неправильно указаны дата приоритета или номер предшествующей заявки, такая ошибка может быть устранена/исправлена до или после регистрации.

61. С учетом вышеизложенного Международное бюро считает, что порядок исправления ошибки, связанной с притязанием на приоритет, должен оставаться прежним. В принципе, когда речь идет о возможном исправлении ошибки, должны применяться одни и те же критерии и мерки вне зависимости от типа элементов. Кроме того, правило 22(1) Общей инструкции применяется даже после публикации международной регистрации и не ограничивается конкретным предельным сроком, в то время как правило 22(2) Общей инструкции позволяет ведомству указанной в заявке Договаривающейся стороны отказываться признавать последствия такого исправления. Таким образом, установление того или иного предельного срока исправления ошибки лишь в отношении притязаний на приоритет нанесло бы ущерб интересам пользователей и привело бы к возникновению определенной непоследовательности<sup>29</sup>.

АКТ 1960 Г.

62. Акт 1960 г. не содержит положений, соответствующих положениям статьи 6(1)(b) Акта 1999 г. Вместе с тем нет причин применять какие-то иные правила в отношении международных заявок, подпадающих под действие Акта 1960 г. Как указывалось в пункте 4, Парижская конвенция предусматривает возможность оформления притязания на приоритет после подачи заявки (статья 4D).

ПОШЛИНЫ

63. В настоящее время пошлина за добавление притязания на приоритет в системе РСТ не взимается, а в рамках PLT (статья 13(4)) и проекта DLT (статья 14(3)) предусматривается возможность взимания такой пошлины. С учетом финансового положения Гаагского союза Рабочая группа, возможно, пожелает предусмотреть уплату пошлины за эту услугу в рамках Гаагской системы, поскольку ее внедрение потребует проведения соответствующих работ и повлечет за собой увеличение рабочей нагрузки Международного бюро.

## V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НОВОЕ ПРАВИЛО 22BIS

64. В целях претворения в жизнь положений статьи 6(1)(b) Акта 1999 г. предлагается включить в текст новое правило 22bis (воспроизводится в приложении I к настоящему документу), предоставив заявителям и владельцам возможность добавлять притязание на приоритет после подачи международной заявки.

65. В соответствии с предлагаемым новым подпунктом (1)(a) заявители и владельцы смогут подавать в Международное бюро ходатайство о добавлении притязания на приоритет в течение двух месяцев с даты подачи международной заявки. В нем также

---

<sup>29</sup> В рамках системы РСТ предельный срок исправления притязания на приоритет аналогичен предельному сроку добавления такого притязания (правило 26bis РСТ). Вместе с тем исправление притязания на приоритет, которое не влияет на дату приоритета, включая, например, исправление регистрационного номера ранее поданной заявки, может быть проведено по ходатайству заявителя, поданному в течение 26 месяцев с даты приоритета (правило 91 РСТ).

уточняется, что такое ходатайство не может быть подано, если международная заявка содержит просьбу о немедленной публикации.

66. В соответствии с предлагаемым новым подпунктом (1)(b) такое ходатайство должно содержать ссылку на (одну) соответствующую международную заявку или регистрацию, а притязание на приоритет должно быть оформлено согласно правилу 7(5)(c). Ходатайство может содержать более одного притязания на приоритет. В связи с подачей ходатайства должна быть уплачена соответствующая пошлина (см. пункты 72 и 73 ниже). Пошлина устанавливается в расчете на одно ходатайство (а не на одно притязание на приоритет).

67. Предлагаемый новый подпункт (1)(c) будет содержать разъяснение в отношении того, что, если международная заявка была подана через ведомство, предлагаемый двухмесячный период исчисляется с даты получения международной заявки Международным бюро, поскольку, как указывалось в пунктах 44-46 выше, эта дата может не совпадать с датой подачи.

68. Если ходатайство соответствует установленным требованиям, в соответствии с новым подпунктом (2) Международное бюро оперативно примет меры по добавлению притязания на приоритет и уведомит об этом заявителя или владельца.

69. Предлагаемый новый подпункт (3)(a) будет предусматривать, что, если Международное бюро получит ходатайство после истечения установленного срока, такое ходатайство не будет удовлетворено. Международное бюро направит заявителю или владельцу соответствующее уведомление и вернет ему все уплаченные в этой связи пошлины.

70. Аналогичным образом, согласно предлагаемому новому подпункту (3)(b), если ходатайство не соответствует предъявляемым требованиям – например, если оно не было представлено в соответствии с правилом 7(5)(c) или же установленная пошлина не была уплачена полностью, – Международное бюро предложит заявителю или владельцу исправить обнаруженное несоответствие в течение одного месяца с даты уведомления о нем. Если несоответствие не будет устранено в течение указанного выше периода продолжительностью в один месяц, ходатайство будет считаться отозванным. В этом случае Международное бюро направит заявителю или владельцу соответствующее уведомление и вернет ему все уплаченные в данной связи пошлины.

71. Предлагаемый новый пункт (4) будет предусматривать, что в тех случаях, когда добавление притязания на приоритет приводит к изменению даты приоритета, любой период, который еще не истек и отсчет которого начинался с ранее установленной даты приоритета, будет исчисляться с измененной даты приоритета. Установленный максимальный период отсрочки публикации также будет пересчитываться с учетом изменившейся даты приоритета.

## СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛА 15

72. Правило 15(2) регламентирует содержание международной регистрации. С учетом вышеизложенного предлагается включить в него новый подпункт (vi), касающийся любых притязаний на приоритет, добавленных в соответствии с правилом 22*bis*(2).

## ПОПРАВКИ К ПЕРЕЧНЮ ПОШЛИН И СБОРОВ

73. В соответствии с пунктом 62 выше в Перечень пошлин и сборов будет предложено внести новый пункт б, касающийся добавления притязания на приоритет и воспроизводимый в приложении I к настоящему документу. Поскольку этот новый вид

услуг не подпадает ни под одну из существующих категорий, может также быть предложено включить в текст новый раздел II («Различные процедуры, относящиеся к периоду после подачи международной заявки»), который и будет содержать эту новую позицию.

74. Что касается размеров пошлины, то в настоящее время пошлины за регистрацию изменений приводятся в разделе V («Прочие записи») и составляют 144 шв. франка за каждое изменение. Хотя и ожидается, что с точки зрения рабочей нагрузки Международного бюро оказание этой новой услуги будет эквивалентно оказанию вышеупомянутых услуг, добавление притязания на приоритет не потребует создания отдельной записи. С учетом этого обстоятельства предлагается взимать за добавление притязания на приоритет пошлину в размере 100 шв. франков.

#### ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

75. Что касается Международного бюро, то претворение в жизнь предлагаемого нового правила 22*bis* в вышеизложенном виде потребует внесения определенных изменений в систему ИТ и процедуры проведения экспертизы. Таким образом, если предложение получит поддержку Рабочей группы и будет принято Ассамблеей Гаагского союза, Международному бюро необходимо будет определить и обнародовать дату вступления в предлагаемых изменений в силу.

#### АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

76. Как было указано в пункте 51 выше, после препровождения конфиденциального экземпляра международной регистрации ведомству относящиеся к этой регистрации данные будут обновляться в соответствии с разделом 902 Административной инструкции. Если предложение получит поддержку Рабочей группы и будет принято Ассамблеей Гаагского союза, в раздел 902 будут внесены поправки путем включения в него упоминания о притязании на приоритет, которое может быть добавлено в соответствии с предлагаемым новым правилом 22*bis*.

77. В данной связи, действуя в соответствии с правилом 34(1)(а) Общей инструкции, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) после проведения консультаций с ведомствами Договаривающихся сторон, возможно, внесет изменения в Административную инструкцию. С этой целью настоящий документ должен быть рассмотрен Рабочей группой в целях дальнейшего проведения вышеупомянутых консультаций относительно предлагаемой поправки к разделу 902, которая воспроизводится в приложении II к настоящему документу.

*78. Рабочей группе предлагается:*

*(i) рассмотреть предложения, содержащиеся в настоящем документе, и высказать свои замечания;*

*(ii) указать, будет ли она рекомендовать Ассамблее Гаагского союза принять предлагаемые поправки к Общей инструкции в том, что касается включения в нее*

*правила 22bis, а также поправки к Перечню пошлин и сборов, содержащиеся в прилагаемом проекте (см. приложение I), дата вступления в силу которых будет определена решением Международного бюро; и*

*(iii) высказать свои замечания относительно предложения о внесении поправок в раздел 902 Административной инструкции, содержащихся в прилагаемом проекте (см. приложение II), которые вступят в силу одновременно с предлагаемым правилом 22bis.*

[Приложения следуют]



**Общая инструкция  
к Акту 1999 г. и Акту 1960 г.  
Гаагского соглашения**

(действует с [.....])

[...]

Правило 22bis

Добавление притязания на приоритет

(1) [Ходатайство и предельный срок] (а) Заявитель или владелец могут добавить притязание на приоритет к содержанию международной заявки или международной регистрации путем подачи ходатайства в Международное бюро в течение двух месяцев с даты подачи при том условии, что международная заявка не содержит просьбы о немедленной публикации, которая упоминается в правиле 17(1)(i).

(b) Любое ходатайство, которое подается в соответствии с подпунктом (а), содержит указание на соответствующую международную заявку или международную регистрацию, а также притязание на приоритет согласно правилу 7(5)(с). Оно сопровождается уплатой пошлины.

(с) Безотносительно к положениям подпункта (а) в тех случаях, когда международная заявка подается через Ведомство, двухмесячный период, упоминаемый в указанном подпункте, исчисляется с даты получения международной заявки Международным бюро.

(2) [Добавление и уведомление] Если ходатайство, подаваемое в соответствии с подпунктом 1(а), соответствует установленным требованиям, Международное бюро оперативно добавляет притязание на приоритет к международной заявке или международной регистрации и уведомляет об этом заявителя или владельца.

(3) [Ходатайство, не соответствующее установленным требованиям] (а) Если ходатайство, подаваемое в соответствии с подпунктом (1)(а), поступает после истечения установленного срока, такое ходатайство считается неподанным. Международное бюро направляет заявителю или владельцу соответствующее уведомление и возвращает ему все пошлины, уплаченные в соответствии с подпунктом (1)(b).

(b) Если ходатайство, о котором говорится в подпункте (1)(а), не соответствует установленным требованиям, Международное бюро уведомляет об этом заявителя или владельца. Несоответствие может быть исправлено в течение одного месяца с даты уведомления о нем, направляемого Международным бюро. Если несоответствие не устраняется в течение указанного выше периода продолжительностью в один месяц, ходатайство считается отозванным, а Международное бюро направляет заявителю или владельцу соответствующее уведомление и возвращает ему все пошлины, уплаченные в соответствии с подпунктом (1)(b).

(4) [Определение периода] В тех случаях, когда добавление притязания на приоритет приводит к изменению даты приоритета, любой период, который еще не истек и отсчет которого начинался с ранее установленной даты приоритета, исчисляется с измененной даты приоритета.

[...]

Правило 15  
Регистрация промышленного образца в Международном реестре

[...]

- (2) [Содержание сведений о регистрации] Международная регистрация содержит:
- (i) все данные, содержащиеся в международной заявке, за исключением любого притязания на приоритет согласно правилу 7(5)(с), если срок между датой предшествующей подачи и датой подачи указанной международной заявки превышает шесть месяцев;
  - (ii) любое изображение промышленного образца;
  - (iii) дату международной регистрации;
  - (iv) номер международной регистрации;
  - (v) соответствующий класс Международной классификации, определяемый Международным бюро;
  - (vi) любое притязание на приоритет, добавленное согласно правилу 22.bis(2).

[...]

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН И СБОРОВ  
(действует с [.....])

*Шв. франки,*

[...]

II. Различные процедуры, относящиеся к периоду после подачи международной заявки

6. Добавление притязания на приоритет

100

[...]

[Приложение II следует]

**Административная инструкция  
по применению Гаагского соглашения**

(действует с [.....])

[...]

**Часть девятая  
Конфиденциальные экземпляры**

[...]

Раздел 902: Обновление данных, касающихся международной регистрации

(a) Когда международная регистрация, упомянутая в разделе 901(a), аннулируется во исполнение правила 16(5), об этом аннулировании сообщается любому ведомству, которое получило конфиденциальный экземпляр указанной международной регистрации.

(b) Когда в отношении международной регистрации, упомянутой в разделе 901(a), в Международный реестр вносится запись об изменении во исполнение правила 21(1)(a) до публикации указанной международной регистрации, об этом изменении сообщается любому ведомству, которое получило конфиденциальный экземпляр международной регистрации, за исключением тех случаев, когда изменение конкретно касается указаний других Договаривающихся сторон.

(c) Пункт (b) применяется к любому исправлению, вносимому согласно правилу 22(1), и к любому притязанию на приоритет, добавляемому согласно правилу 22bis(2), до публикации международной регистрации.

(d) О любом аннулировании, изменении, ~~или~~ исправлении или притязании на приоритет, упомянутом в настоящем разделе, сообщается так же, как это предусмотрено в разделе 901(a).

[Конец Приложения II и документа]