

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Восьмая сессия
Женева, 26 – 29 мая 2015 г.**

ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ В СЛУЧАЯХ ОДИНАКОВОЙ ДАТЫ ПОДАЧИ

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В контексте обсуждений, посвященных включению отсутствующих частей путем отсылки, был поднят вопрос о том, является ли обоснованным по смыслу Парижской конвенции и, следовательно, РСТ притязание на приоритет, содержащееся в международной заявке на основе предшествующей заявки, в которой указана та же дата подачи, что и в международной заявке («притязания на приоритет с одинаковой датой»). В настоящем документе описан ряд вариантов, позволяющих устранить очевидные различия в толкованиях положений Парижской конвенции, касающихся допустимости притязаний на приоритет с одинаковой датой.

2. Вопрос о притязаниях на приоритет с одинаковой датой обсуждался на двадцать второй сессии Заседания международных органов в рамках РСТ (РСТ/MIA), состоявшейся в Токио 4 – 6 февраля 2015 г. Краткое описание этой дискуссии представлено в резюме Председателя (пункты 92 – 97 документа РСТ/MIA/22/22; воспроизведены в приложении к документу РСТ/WG/8/2).

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

3. Рабочая группа на своей шестой и седьмой сессиях рассмотрела способы устранения явного различия в толкованиях получающими и указанными или выбранными ведомствами положений правил 4.18, 20.5 и 20.6, касающихся включения отсутствующих частей путем отсылки (см. документы РСТ/WG/6/20 и РСТ/WG/7/19). В контексте этого обсуждения возник вопрос, является ли обоснованным по смыслу Парижской конвенции и, следовательно, РСТ притязание на приоритет с одинаковой датой.

4. Ответы на вопросник о включении отсутствующих частей путем отсылки, в котором также фигурировал вопрос о притязаниях на приоритет с одинаковой датой, распространенный Международным бюро среди всех государств-членов, показали, что мнения государств-членов по данному вопросу расходятся. Хотя Рабочая группа и признала, что решение по этому вопросу в рамках ВОИС уполномочена принимать Ассамблея Парижского союза, тем не менее на седьмой сессии была озвучена просьба в адрес Международного бюро подготовить для рассмотрения Рабочей группой на очередной сессии рабочий документ по вопросу о притязаниях на приоритет с одинаковой датой.

ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ С ОДИНАКОВОЙ ДАТОЙ

ИТОГИ ПЕРВОГО ОБСУЖДЕНИЯ В РАМКАХ АССАМБЛЕИ СОЮЗА РСТ

5. Вопрос о притязаниях на приоритет с одинаковой датой уже обсуждался государствами-членами РСТ в контексте подготовленного Международным бюро документа (документ РСТ/A/XVIII/4) на восемнадцатой сессии Ассамблеи Союза РСТ, состоявшейся в Женеве в июле 1991 г. (хотя это обсуждение и не было завершено). К сожалению, ввиду нехватки времени Ассамблея Союза РСТ не сумела принять решение по данному вопросу на указанной сессии в июле 1991 г. Документ восемнадцатой сессии будет представлен Рабочей группе в виде неофициального документа для ознакомления; он также опубликован на веб-сайте ВОИС по следующему адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35593.

АКТУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

6. По мнению Международного бюро, соображения, изложенные в документе РСТ/A/XVIII/4, в большинстве случаев актуальны и для предстоящего обсуждения.

7. Однако по сравнению с ситуацией 1991 г. можно говорить об изменении одной предпосылки, лежавшей в основе соображений, изложенных в пунктах 5 и 8 документа РСТ/A/XVIII/4. Дело в том, что дискуссия по вопросу о включении отсутствующих частей путем отсылки показывает, что в настоящее время ряд ведомств Договаривающихся государств РСТ, выступающих в качестве как получающих, так и указанных ведомств, толкуют положения Парижской конвенции и, следовательно, РСТ как допускающие притязания на приоритет с одинаковой датой.

8. Таким образом, в настоящее время заявители, которые используют процедуру РСТ, ссылаясь на данное толкование получающего ведомства, пользуются реальным «практическим преимуществом», поскольку это толкование позволяет им включать путем отсылки отсутствующий элемент (часть), содержащийся в предшествующей заявке, поданной в тот же день, что и международная заявка (отмечая, что включение в международную заявку притязания на приоритет предшествующей заявки является необходимым условием для обоснования запроса на включение отсутствующих элементов или частей путем отсылки).

9. С другой стороны, ответы государств-членов на вопросник однозначно свидетельствуют, что не все ведомства согласны с таким толкованием Парижской конвенции, которое утверждает, что Парижская конвенция (и, следовательно, РСТ) допускает притязания на приоритет с одинаковой датой. Таким образом, в настоящее время заявители и «судьба» их притязаний на приоритет с одинаковой датой, содержащихся в международной заявке, зависят от того, как соответствующее положение толкуется получающим ведомством, в которое подается заявка, а также указанными ведомствами в рамках действующих национальных законов. Возможны следующие варианты:

	Позиция получающего ведомства	
	Допускает притязание на приоритет с одинаковой датой	Не допускает притязание на приоритет с одинаковой датой
<p>Влияние на международную фазу</p> <p><i>притязание на приоритет</i></p> <p><i>включение путем отсылки</i></p> <p><i>международный поиск</i></p>	<p>остается в деле.</p> <p>допускается (если ПВ не сделало уведомление на основании правила 20.8(a)).</p> <p>с учетом любых данных, включенных путем отсылки.</p>	<p>объявляется недействительным.</p> <p>не допускается.</p> <p>проводится на основе фактически поданной международной заявки.</p>
<p>Потенциальные опасности для заявителей на национальной фазе</p> <p><i>притязание на приоритет</i></p> <p><i>включение путем отсылки</i></p>	<p>может быть объявлено недействительным некоторыми указанными ведомствами (безрезультатность административных действий, предпринятых ведомством и заявителем), но не имеет значительных последствий в отсутствие факта включения путем отсылки.</p> <p>может быть признано недействительным даже в тех ведомствах, которые обычно допускают практику включения; будет изменена фактическая дата подачи или не будет принята во внимание информация, включенная путем отсылки.</p>	<p>решение о восстановлении притязания на приоритет принимается каждым указанным ведомством (без значительных последствий, необходимо только в том случае, если включение путем отсылки было направлено на исправление ошибок).</p> <p>потребуется отдельно рассмотреть для каждого указанного ведомства, допускающего как восстановление притязания на приоритет с одинаковой датой, так и включение путем отсылки.</p>

10. Число заявленных притязаний на приоритет с одинаковой датой относительно невелико (чуть более 200 в 2013 г.); лидерами по заявленным притязаниям являются (в порядке убывания) получающие ведомства Республики Корея, Соединенных Штатов Америки и Китая. При этом в 2013 г. лишь два случая из всех заявленных касались подтверждения включения путем отсылки. Таким образом, можно говорить о том, что масштаб проблемы невелик и не будет представлять значительной нагрузки для получающих или указанных ведомств. И тем не менее механизм включения путем отсылки востребован и важен для некоторых заявителей.

ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ

11. В следующих пунктах рассмотрены четыре основных доступных варианта действий, которые направлены на устранение явных различий в толковании Парижской конвенции ведомствами государств-членов РСТ в части, касающейся приемлемости притязаний на приоритет с одинаковой датой.

Вариант 1: передать вопрос на рассмотрение Ассамблеи Парижского союза.

12. Первый вариант действий государств-членов РСТ заключается в том, чтобы вместо рассмотрения данного вопроса на Ассамблее Союза РСТ передать его на рассмотрение Ассамблеи Парижского союза с целью выработки единого толкования статьи 4 Парижской конвенции всеми государствами-членами Парижского союза. Препровождая этот вопрос, Ассамблея Союза РСТ при желании могла бы вынести рекомендацию для Ассамблеи Парижского союза в связи с этим вопросом. Однако нужно отметить, что различие во взглядах Договаривающихся государств РСТ, проявившееся в ответах на вопросник, свидетельствует о том, что согласованное решение по данному вопросу потребует дальнейших пояснений и обсуждений.

13. Если вопрос будет передан на рассмотрение Ассамблеи Парижского союза, то одним из вариантов действий станет принятие Ассамблеей Парижского союза согласованной позиции в отношении толкования Парижской конвенции в части, касающейся притязаний на приоритет с одинаковой датой.

14. Альтернативой согласованию общей позиции является внесение Парижским союзом официальной поправки в статью 4 Парижской конвенции. Для внесения любых официальных изменений в Парижскую конвенцию необходимо проведение конференции по пересмотру, а также единогласное голосование всех государств – участников соответствующей конференции¹. И далее, поскольку толкование статьи 4 Парижской конвенции, в частности положений о «сроках приоритета», изложенных в статье 4(С), также касается промышленных образцов и товарных знаков, Ассамблея Парижского союза, согласно статье 13(2)(b) Парижской конвенции², имеет право принимать решения, только заслушав мнение Координационного комитета, в связи с тем, что данный вопрос, без сомнения, будет представлять интерес как для Гаагского, так и для Мадридского союзов, соответственно.

15. Прежде чем любой принятый пересмотренный акт вступит в силу, он должен пройти процедуру ратификации или присоединения со стороны определенного числа государств, являющиеся членами предыдущего акта Парижской конвенции (конкретное число устанавливается на конференции по пересмотру).

16. Таким образом, не вызывает сомнений, что формальный пересмотр является обременительной и длительной процедурой и, возможно, будет признан несоразмерным масштабу проблемы.

¹ Несмотря на то что в статье 18 Парижской конвенции не сказано ничего о том, что для внесения поправок в любую статью Парижской конвенции, за исключением статей 13 – 17 (эти статьи регулируются статьей 17 Парижской конвенции), требуется большинство голосов, в Руководстве по применению Парижской конвенции об охране промышленной собственности (публикация ВОИС № 611) Боденхаузен пишет о «сложившемся правиле, принимаемом во внимание на различных конференциях по пересмотру, согласно которому для пересмотра любых положений Конвенции (в Стокгольмской редакции, за исключением статей 13 - 17: см. статью 17) необходимо <...> единогласное голосование всех государств – участников соответствующих конференций. Это сложившееся правило должно рассматриваться как обязательное для исполнения членами Союза до тех пор, пока оно не будет заменено положением об обратном, утвержденным в том же порядке».

² Статья 13(2)(b) Парижской конвенции: «По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение Координационного комитета Организации».

Вариант 2: оставить решение вопроса на усмотрение Ассамблеи Союза РСТ.

17. Вторым возможным вариантом действий заключается в том, чтобы выработать единое толкование Парижской конвенции на уровне государств-членов РСТ в части, касающейся притязаний на приоритет с одинаковой датой, применительно к международным заявкам. В контексте этого «сценария» возникает несколько вопросов.

Компетенция Ассамблеи РСТ

18. Первый вопрос связан с тем, относится ли рассмотрение этой темы к компетенции Ассамблеи Союза РСТ. Представляется, что ответ на этот вопрос во многом зависит от толкования. С одной стороны, статья 53(2)(a)(i) РСТ, заявляющая, что Ассамблея РСТ «рассматривает все вопросы, относящиеся <...> к применению настоящего Договора», может толковаться как основание для принятия Ассамблей РСТ любого решения по данному вопросу в свете того, что Договор РСТ и Инструкция к нему содержат несколько положений, касающихся вопроса приоритета.

19. С другой стороны, в отношении важнейших вопросов, касающихся права приоритета, таких как условия и последствия любого притязания на приоритет, содержащегося в международной заявке, статья 8(2)(a) РСТ лишь отсылает к статье 4 Парижской конвенции. На этом основании можно утверждать, что данный вопрос касается применения не столько РСТ, сколько Парижской конвенции и, следовательно, должен рассматриваться только Ассамблеей Парижского союза (см. статью 13(2)(a)(i) Парижской конвенции). Это утверждение подкрепляет и тот факт, что требование для всех государств-членов РСТ соблюдать и применять положения Парижской конвенции основывается не на факте их членства в РСТ, а на факте членства (и необходимости членства, см. статью 62(1) РСТ) в Парижском союзе.

20. Кроме того, Ассамблея РСТ также может принимать решения, только заслушав мнение Координационного комитета.

Сфера применения решения Ассамблеи РСТ

21. Вторым вопросом, возникающим в этой связи, звучит так: если считать, что Ассамблея Союза РСТ компетентна рассматривать вопрос о толковании статьи 4 Парижской конвенции, касающейся притязаний на приоритет с одинаковой датой, в контексте РСТ, то может ли данная Ассамблея рассматривать этот вопрос применительно к процедурам РСТ международной и национальной фаз или же ее полномочия ограничены решением данного вопроса в контексте одной только международной фазы.

22. Похоже, что этот вопрос сводится к определению того, являются ли положения Договора РСТ и Инструкции к нему, касающиеся вопроса приоритета, и особенно положения статьи 8(2)(a), «требованиями к форме или содержанию международной заявки» (статья 27(1) РСТ) или они являются положениями, содержащими «материально-правовые условия патентоспособности <...>, касающимися определения предшествующего уровня техники (статья 27(5) РСТ). В первом случае («форма или содержание») Ассамблея Союза РСТ, если считать ее компетентной рассматривать данный вопрос, может принять единое толкование Парижской конвенции, приемлемое как для международной, так и для национальной фаз процедуры РСТ, согласно положениям статьи 27(1) РСТ. Тогда как во втором случае («материально-правовые условия») Ассамблея Союза РСТ имеет право принять такое толкование лишь для международной фазы процедуры РСТ и должна оставить решение этого вопроса в части, касающейся национальной фазы, на рассмотрение национального законодательства соответствующих указанных ведомств в свете четкой формулировки статьи 27(5) РСТ.

23. Ответ на этот вопрос также во многом будет зависеть от толкования, однако было бы логично считать, что, например, вопрос о том, что составляет раскрытие уровня техники для целей определения новизны, является материально-правовым условием патентоспособности; что предшествующее раскрытие, сделанное в ту же дату, что и дата подачи патентной заявки, может толковаться как известный уровень техники (как утверждается в пункте 8 документа PCT/A/XVIII/4) и что положения, касающиеся «сроков приоритета» в статье 4(C) Парижской конвенции, которые включаются в PCT путем ссылки в статье 8(2)(a) PCT, действительно устанавливают «материально-правовые условия патентоспособности <...>, касающиеся определения предшествующего уровня техники» по смыслу статьи 27(5) PCT.

24. В таком случае Ассамблея Союза PCT не может решить вопрос о толковании статьи 4 Парижской конвенции как на международной, так и на национальной фазах процедуры PCT. Более того, согласно статье 27(5), каждое Договаривающееся государство PCT при определении патентоспособности изобретения, заявляемого в международной заявке, будет иметь право устанавливать критерии своего национального законодательства в отношении определения термина «срок приоритета» и, следовательно, дальнейшей судьбы притязаний на приоритет с одинаковой датой.

25. Можно рассматривать этот вопрос и под другим углом, утверждая, что положения статьи 8(2)(a) PCT не подпадают под категории «форма и содержание» и «материально-правовые условия» по смыслу статей 27(1) и (5) PCT, соответственно, и что следует рассматривать статью 8(2)(a) PCT по сути, т.е. в качестве обычной отсылки к положениям Парижской конвенции. Если следовать этой логике, то наиболее вероятным шагом в случае сомнений, связанных с грамотным применением какого-либо положения Парижской конвенции, стало бы направление соответствующего вопроса на рассмотрение Ассамблеи Парижского союза как (единственного) органа, компетентного принимать такие решения.

Целесообразность решения Ассамблеи PCT

26. Третий и последний вопрос, возникающий в этой связи, звучит так: целесообразно ли в принципе добиваться согласованного решения на уровне государств-членов PCT, которые составляют лишь часть членского состава Ассамблеи Парижского союза.

27. С учетом важного замечания, изложенного в пункте 9 документа PCT/A/XVIII/4, о том, что «стоит избегать очевидного расхождения с положениями Парижской конвенции и стремиться максимально устранить неопределенность», представляется, что работа по согласованию единого толкования Парижской конвенции с участием лишь части членов Ассамблеи Парижского союза не будет продуктивна с точки зрения устранения неопределенности в толковании Парижской конвенции в части, касающейся притязаний на приоритет с одинаковой датой.

28. Кроме того, работе по согласованию единого толкования Парижской конвенции с участием лишь части членов Ассамблеи Парижского союза, пусть и для целей международной и национальной фаз PCT, будет малопродуктивна с точки зрения упрощения процедур международной патентной системы в интересах заявителей и ведомств, поскольку она не позволит рассмотреть вопрос со всех сторон, в контексте национальной (Парижская конвенция) и международной (PCT) подачи, и независимо от того фактора, в каком качестве (национальном или международном) выступает то или иное ведомство. Такое всестороннее решение может быть найдено только с помощью единого толкования Парижской конвенции, выработанного Ассамблеей Парижского союза.

Вариант 3: внести изменения в Инструкцию к РСТ и тем самым подготовить почву для принятия указанными ведомствами решения по данному вопросу на национальной фазе.

29. Третий возможный вариант, обусловленный соображениями в пункте 9 документа РСТ/A/XVIII/4 о необходимости материально-правовой оценки обоснованности притязания на приоритет на международной фазе, заключается в том, чтобы по меньшей мере положить конец использованию получающими ведомствами различной практики в отношении притязаний на приоритет с одинаковой датой. В русле предложения, рассмотренного в 1991 г, в Инструкцию к РСТ можно было бы внести поправки, предусматривающие однозначное обязательство для получающих ведомств не отклонять притязание на приоритет с одинаковой датой, с тем чтобы подготовить почву для принятия указанными ведомствами решения по данному вопросу на национальной фазе процедуры РСТ в рамках действующего национального законодательства. Это обеспечит для всех заявителей равные условия при определении обоснованности притязаний на приоритет с одинаковой датой на международной фазе, независимо от того в какое получающее ведомство была подана международная заявка.

30. В контексте этого «сценария», в отсутствие официальной процедуры пересмотра Парижской конвенции (см. вариант 1, выше), окончательное решение о допустимости притязаний на приоритет с одинаковой датой по смыслу Парижской конвенции будет также приниматься с учетом национального законодательства каждой отдельной указанной страны. Из этого следует, что данный вариант не устранит все сложности, перечисленные в пункте 9, выше, как для заявителей, так и для ведомств, поскольку он не предусматривает всестороннее решение вопроса о притязаниях на приоритет с одинаковой датой, приемлемое для международной и национальной фаз процедуры РСТ; он также не решает вопрос в контексте национальной подачи (Парижская конвенция).

31. С другой стороны, учитывая замечания, изложенные в пунктах 12 - 16, выше, этот вариант, несмотря на свои недостатки, представляется самым реалистичным, по меньшей мере в краткосрочной перспективе.

Вариант 4: оставить толкование на усмотрение отдельных получающих ведомств.

32. Четвертый и последний вариант заключается в том, чтобы не предпринимать никаких шагов и оставить ситуацию, описанную в пункте 9, выше, в ее существующем виде, т.е. решать дальнейшую судьбу притязаний на приоритет с одинаковой датой с учетом толкования, принятого в том получающем ведомстве, в которое была подана международная заявка, для международной фазы, и различных толкований, принятых в указанных ведомствах в рамках национального законодательства, для национальной фазы. Если будет решено использовать этот вариант, то в любом случае представляется целесообразным внести изменения в Руководство РСТ для Получающего ведомства и Руководство РСТ для заявителя, с тем чтобы отразить положение, что в данной области получающие ведомства используют различную практику.

33. *Рабочей группе предлагается прокомментировать вопросы, изложенные в настоящем документе.*

[Конец документа]