

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Девятая сессия
Женева, 17-20 мая 2016 г.**

СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЗ НЕКОТОРЫХ СТРАН, В ЧАСТНОСТИ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. Рабочей группе предлагается высказать замечания в отношении предлагаемых мер, разработанных с тем, чтобы уменьшить количество случаев подачи заявлений о снижении пошлин заявителями, не относящимися к числу отвечающих критериям, установленным для снижения пошлины, и помочь Международному бюро в полном объеме получать подлежащие уплате пошлины.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Снижение на 90% предусмотрено согласно пункту 5 Перечня пошлин для любых заявителей (т.е. физических или юридических лиц) из наименее развитых стран и для физических лиц из списка других государств, отвечающих критериям, перечисленным в пункте (а) упомянутого пункта.

3. Международное бюро отслеживает отклонения при подаче заявок, которые могут указывать на то, что заявитель спрашивает снижение пошлин, не относясь к числу отвечающих установленным для снижения критериям. Таких проверки позволили выявить множество случаев, когда заявитель, спрашивающий снижение пошлины, подавал десять или более международных заявок в год, что для большинства обычных людей невозможно без финансовой поддержки какой-либо компании. В нескольких

случаях заявителя, испрашивавшие снижение пошлин в индивидуальном порядке, подавали по 50 и более заявок в год.

4. Как правило, в подобных случаях заявки подаются от имени физического лица из отнесенного к льготной категории государства, но при таких обстоятельствах, которые наводят на мысль о наличии серьезной заинтересованности юридического лица, которое не имеет права на какое-либо снижение пошлины и которое, по всей вероятности, уплачивает пошлины и является реальным владельцем-выгодоприобретателем. В некоторых случаях такое юридическое лицо впоследствии именуется заявителем после регистрации изменения заявителя в соответствии с правилом 92*bis* Инструкции к РСТ. В других случаях о явно имеющихся правах собственности говорит имя человека, который может быть владельцем, законным представителем или старшим должностным лицом довольно крупной компании.

5. В большинстве случаев после соответствующего обращения заявителя заявляли, что они полагали, что данный вариант допускается, и добровольно выплачивали разницу в размере пошлин. Желательно четко указать, что подобные заявления «по доверенности» не допускаются, и активно принимать меры с целью их предотвращения.

6. Круг возможных вариантов действий довольно ограничен в силу того, что соответствующие процедуры должны быть практически осуществимыми для получающего ведомства и не ложится неоправданно тяжелым бременем на подавляющее большинство заявителей, которые испрашивают снижение пошлины, действительно относясь к числу тех, для кого предусмотрен этот порядок. Вводить длинные, сложные заявления, касающиеся прав на снижение пошлины, нецелесообразно.

7. Тем не менее, Международное бюро рекомендует принять меры с тем, чтобы уточнить, кто может испрашивать снижение пошлины, предусмотрев более четкие меры для обеспечения уплаты в соответствующих случаях пошлин в полном объеме.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8. Предлагается решить этот вопрос, уточнив критерии соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины, и предусмотрев уплату пошлины в размере первоначального снижения до регистрации изменения заявителя согласно правилу 92*bis* в тех случаях, когда первоначально пошлина была уплачена по сниженной ставке, но новый заявитель (после регистрации изменения) не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для такого снижения.

Уточнение критериев соответствия установленным требованиям

9. В целях уточнения критериев соответствия установленным требованиям предлагается включить в пункт 5 Перечня пошлин, как показано в приложении, оговорку об отсутствии «выгодоприобретающих владельцев международной заявки, не удовлетворяющих критериям, изложенным в подпунктах (a) или (b)».

10. Помимо этого, Ассамблее предлагается принять изложенное ниже заявление о толковании:

«Ассамблея РСТ исходит из того, что порядок снижения пошлин согласно пункту 5 Перечня пошлин предназначен для применения лишь в том случае, когда указанные в заявлении заявителя являются единственными подлинными владельцами заявки и не несут никаких обязательств в отношении переуступки, предоставления, передачи или лицензирования прав на изобретение другой стороне, которая не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины».

Пошлина за внесение изменений согласно правилу 92bis

11. Кроме того, предлагается предусмотреть уплату пошлины в размере снижения, предоставленного при подаче заявки, в случае подачи заявления о регистрации изменения заявителя, в результате которого заявитель более не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины, или, в случае нескольких заявителей, не все заявители отвечают критериям соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины.

12. Вне зависимости от того, в какой валюте первоначально уплачивалась пошлина, соответствующая сумма подлежит уплате в швейцарских франках и рассчитывается на основе снижения, предоставленного в соответствии с формулой, приведенной в Перечне пошлин, действующем на дату получения международной заявки, а не с учетом какого-либо эквивалентного размера международной пошлины за подачу в той валюте, в которой была фактически уплачена пошлина.

13. Следует признать, что это предложение отрицательно скажется на реально подающих заявки индивидуальных изобретателях, заключающих соглашения о продаже своих прав компании, которая не участвовала в подготовке или подаче международной заявки; т.е. речь идет о случае, когда международная патентная заявка, возможно, помогла заявителю заключить соглашение. Кроме того, действительно, это предложение не затронет любых других заявителей, которые по-прежнему используют подставных заявителей, чтобы воспользоваться снижением пошлин, не переуступая прав владельцу-выгодоприобретателю в ходе международной фазы. Вместе с тем, размеры ущерба, наносимого реально подающим заявки изобретателям, будут ограничены, поскольку компания, желающая приобрести права или заплатить за лицензию, по всей вероятности, сочтет дополнительную пошлину относительно небольшим административным сбором в сравнении с общим объемом своих вложений в данное изобретение. Таким образом, в конечном счете, исключение возможности претендовать на соответствие критериям, установленным для уплаты пошлины в уменьшенном размере, и при этом иметь право без уплаты дополнительной пошлины регистрировать изменение заявителя, в результате которого таковым становится лицо, не отвечающее критериям соответствия, установленным для снижения международной пошлины за подачу в ходе международной фазы согласно правилу 92bis, рассматривается в качестве надлежащего дополнительного инструмента предупреждения практики использования подставных заявителей с целью снижения пошлин.

Дополнительные меры

14. На данном этапе главной целью является уточнение критериев соответствия установленным требованиям, чтобы уменьшить число необоснованных притязаний на уплату пошлины по сниженной ставке и помочь Международному бюро в работе с заявителями, в действиях которых все же обнаружены необычные отклонения. При необходимости дополнительные меры будут приниматься во взаимодействии с соответствующим получающим ведомством. В некоторых случаях притязание на снижение пошлины, на которое заявитель не имел права, может также влечь последствия согласно национальному законодательству в указанном ведомстве или в отношении права любого заинтересованного агента на ведение дел.

15. Рабочей группе предлагается рассмотреть предлагаемые поправки к Инструкции и Перечню пошлин, содержащиеся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ¹

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 92 <i>bis</i> Регистрация изменений некоторых сведений в заявлении или требовании	2
92 <i>bis.1</i> Регистрация изменений Международным бюро	2
ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН	3

¹ Формулировки, которые предлагается добавить и удалить, выделены в тексте соответственно подчеркиванием или вычеркиванием.

Правило 92bis

Регистрация изменений некоторых сведений в заявлении или требовании

92bis.1 Регистрация изменений Международным бюро

(a) Международное бюро по просьбе заявителя или Получающего ведомства регистрирует изменения следующих сведений, содержащихся в заявлении или требовании:

- (i) лицо, имя, местожительство, гражданство или адрес заявителя;
- (ii) лицо, имя или адрес агента, общего представителя или изобретателя;

(b) Международное бюро не регистрирует запрашиваемое изменение, если просьба о регистрации получена им после истечения 30 месяцев с даты приоритета;

(c) В случае снижения международной пошлины за подачу в соответствии с пунктом 5 Перечня пошлин и подачи заявления о регистрации изменения заявителя, в результате которого заявитель более не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для такого снижения, или, в случае нескольких заявителей, в результате которого не все заявители отвечают критериям соответствия требованиям, установленным для такого снижения, регистрация упомянутого изменения производится при условии уплаты специальной пошлины Международному бюро, размер которой устанавливается в Административной инструкции.

[КОММЕНТАРИЙ: Пошлина будет подлежать уплате только в отношении заявления о регистрации изменения заявителя. При этом не имеется в виду, что пошлина должна уплачиваться лишь в силу изменения гражданства или местожительства заявителя после подачи международной заявки.]

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН

Пошлины

Размеры

1. – 3. [Без изменений]

Снижение пошлин

4. [Без изменений]

5. Международная пошлина за подачу в соответствии с пунктом 1 (когда это применимо, уменьшенная в соответствии с пунктом 4), пошлина за обработку дополнительного поиска в соответствии с пунктом 2 и пошлина за обработку в соответствии с пунктом 3 уменьшаются на 90%, если международная заявка подана:

(a) [Без изменений] заявителем, являющимся физическим лицом и являющимся гражданином государства и проживающим в этом государстве, которое включено в перечень в качестве государства, валовой внутренний продукт которого на душу населения ниже 25 000 долл. США (согласно публикуемым Организацией Объединенных Наций средним показателям валового внутреннего продукта на душу населения в постоянных ценах 2005 г. в долл. США за последние десять лет) и граждане и постоянные жители которого, являющиеся физическими лицами, подают менее 10 международных заявок в год (в расчете на миллион жителей) или менее 50 международных заявок в год (в абсолютных цифрах), согласно среднегодовым показателям подачи заявок за последние пять лет, публикуемым Международным бюро; или

(b) [Без изменений] заявителем, независимо от того, является ли он физическим лицом или нет, являющимся гражданином государства и проживающим в этом государстве, которое включено в перечень в качестве классифицируемого Организацией Объединенных Наций как наименее развитая страна;

при условии отсутствия выгодоприобретающих владельцев международной заявки, не удовлетворяющих критериям, изложенным в подпунктах (а) или (b) и при условии, что при наличии нескольких заявителей каждый из них должен удовлетворять критериям, изложенным в подпунктах (а) или (b). Перечни государств, упомянутые в подпунктах (а) и (b)², обновляются Генеральным директором не реже одного раза в пять лет в соответствии с директивами Ассамблеи. Критерии, изложенные в подпунктах (а) и (b), пересматриваются Ассамблеей не реже одного раза в пять лет.

[Конец приложения и документа]

² *Примечание редактора:* Первые перечни государств были опубликованы в Бюллетене от 12 февраля 2015 г., стр. 32 (см. www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html).