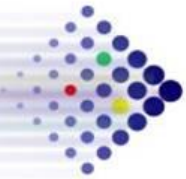


ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ

Г.А. Негуляев – вед. н. сотр. ФИПС



Об общей стратегии в использовании Гаагской системы

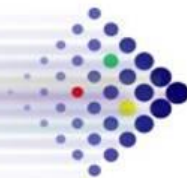


Перечень вопросов, которые встают перед заявителем:

- Что предпочтительнее: традиционный способ патентования или использование Гаагской системы?
- Как избежать коллизий, связанных с единством?
- Какой способ подачи выбрать (прямой, не прямой, носитель и т.д.)?
- Какие требования к изображениям необходимо выполнить чтобы избежать отказа в предоставлении охраны?
- Как правильно заполнить бланк ДМ/1 с тем, чтобы не упустить или не нарушить требований национального законодательства указываемых стран?
- Какие особенности национального законодательства необходимо учитывать?



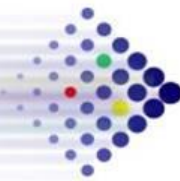
Выбор способа регистрации промышленного образца



- **Использование Гаагской системы регистрации** по сравнению с традиционным способом в соответствии со статистикой является предпочтительным, как правило, в тех случаях, когда предусматривается регистрация не менее, чем в 3 странах
- **непрямая подача через Роспатент** целесообразна в тех случаях, когда заявитель планирует подать заявку на бумаге, с тем, чтобы зафиксировать дату приоритета раньше с учетом более длительных сроков почтовой пересылки, а также необходимости получения заключения комиссии в отношении гос. тайны.
- **прямая подача в МБ ВОИС** с помощью электронного интерфейса рекомендуется в тех случаях, когда заявитель сам может получить заключение комиссии, предполагает внесение изменений в полученную регистрацию, собирается осуществить электронную оплату пошлин, а также подавать в будущем еще нескольких международных заявок



Выбор стран для указания и соблюдение требования единства



Группы стран, исходя из близости требований к единству:

* наибольшая группа стран (52 страны): -
включение в одну заявку два и более образцов (но не более 100)
при условии, что они относятся к одному классу МКПО;

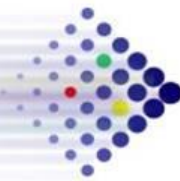
* **Корея** допускает также регистрацию набора (комплекта)
изделий, приведенных в фиксированном перечне (всего: 59
наборов)

* **группа из 8 стран** (Эстония, Япония, Киргизия, Румыния,
Россия, Сирия Таджикистан, США) предъявляют ограничения по
числу образцов в одной заявке.

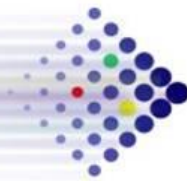
* **Российская Федерация** (п. 1 ст. 1377 ГК РФ должен
быть заявлен один промышленный образец, являющийся
решением внешнего вида одного изделия, или группа
промышленных образцов, объединенных единым творческим
замыслом)



Особые требования к единству



- **При указании США** должно соблюдаться жесткое требование: объектом одной международной заявки должен быть только один независимый и различимый образец.
- Понятие «различимый» образец допускает подачу так называемых «множественных» заявок, содержащих несколько образцов, которые отличаются друг от друга несущественными признаками (могут считаться в качестве вариантов)
- **Ведомства Румынии, Кыргызстана и Таджикистана**, несмотря на сделанные заявления о требовании к единству, практически не отказывают при нарушении единства.
- **Законодательство Эстонии и Кореи** допускает включение вариантов или набора изделий, помимо одного образца, в заявку



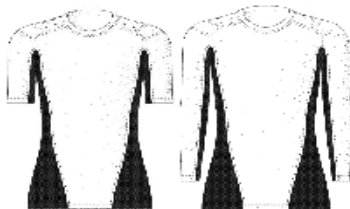
«Множественная» международная заявка – США

Возможность вариантов (единство не нарушается)

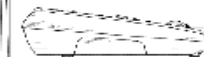
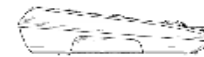
USA: Unity of Design

■ Examples of multiple indistinct designs in a single application:

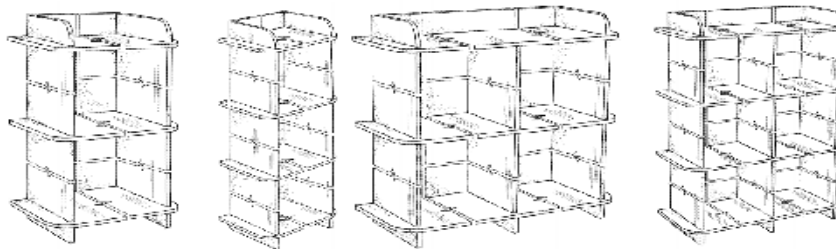
US D746,552 S



US D719,609 S

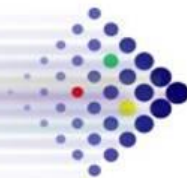


US D748,416 S





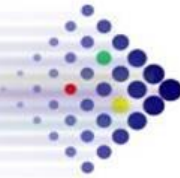
Особые требования единства при указании Японии



- Законодательство Японии содержит требование «одна заявка- один образец» в отношении национальных заявок.
- В случае международной заявки, содержащей несколько образцов, ведомство Японии при указании его страны в соответствии с внесенными в национальное законодательство изменениями условно разделяет такую заявку на соответствующее число национальных заявок, каждая из которых содержит только один независимый образец.
- Экспертиза проводится в отношении каждой национальной заявки,
- выдача или отказ по каждой из заявок



Выбор стран для указания и соблюдение требования единства



- Основная рекомендация:

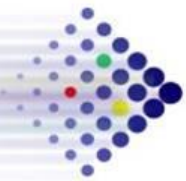
целесообразно избегать того, чтобы в одну и ту же международную заявку включались в качестве указанных стран страны с взаимоисключающими требованиями к единству.

Негативные последствия в случае нарушения:

- отказ по нарушению единства,
- переплата за указание образцов, не отвечающих требованию единства (пошлины за указание образцов, как правило, не возмещаются),
- дополнительные расходы по преодолению возражений (услуги патентного поверенного).



О преодолении замечаний экспертизы в случае нарушения единства

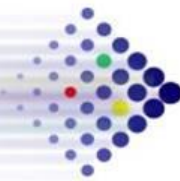


две альтернативные возможности:

- подать выделенные национальные заявки в соответствующие страны с указанием приоритета международной заявки;
- подать нескольких международных заявок. При этом в каждой из этих заявок целесообразно включать только такие промышленные образцы, которые связаны одним основанием, и указывать только те страны, которые имеют аналогичные требования к единству.



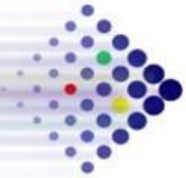
Общие требования к изображениям



- В изображении не допускается наличие посторонних предметов или объектов
- Образец должен быть изображен на нейтральном фоне
 - Технические чертежи с указанием осей, размеров, пояснений на них и т.п. не принимаются
- Условные обозначения и пояснения в пределах изображения не допустимы
- Раскраска одного и того же образца на различных видах должна быть одинаковой (иначе считаются разными образцами)



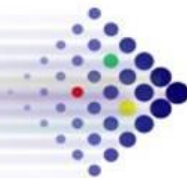
Технические требования к электронным изображениям



- Формат изображения: JPEG или TIFF
- Разрешение: 300x300 dpi
- Максимальный размер каждого файла: 2 Megabytes
- Цвет: RGB или Grayscale
- Очертания: между 1 и 20 pixels



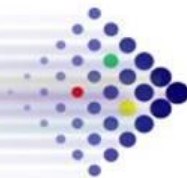
Особые требования к изображениям



- представление **достаточного** числа видов для каждого из множественных образцов (**не менее 6**) (**Корея и Япония**)
- объяснение того, какие виды **пропущены** и почему (графа 10)
- использование **допустимых средств дискламации** и их пояснение
- **описание представленного вида** с указанием (какая часть, поперечный разрез, увеличенный масштаб)
- объяснение **назначения штриховки** (не использовать затенение, штриховку или линии в отношении дискламируемой части изделия с тем, чтобы избежать путаницы в отношении объема притязаний)
- недопущение **смещения изображений**, представляющих изделие в разных формах недопущения **смещения черно-белых и цветных изображений**)



Рекомендации по заполнению бланка международной заявки (DM/1)



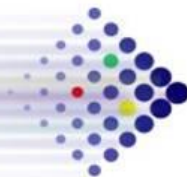
Структура международной заявки задается формой DM/1, которая содержит **19 граф**.

Графы подразделяются на три категории

- обязательное содержание (**7 граф**),
- дополнительное обязательное содержание при указании определенных договаривающихся сторон (**5 граф**) и
- факультативное содержание, заполняемое по усмотрению заявителя (**7 граф**)
- **в случае заявки на бумаге** изображения промышленных образцов приводятся в приложении к ней.
- **в случае электронной подачи** изображения загружаются при заполнении графы **8**



Особые требования к заполнению некоторых обязательных граф формы (DM/1)(продолжение)



Графы 2 и 19

Графа 2 (обоснование права подачи):

- гражданство (национальность)
- страна постоянного проживания
- нахождение промышленного или коммерческого предприятия
- страна обычного проживания

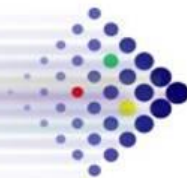
Как правило, **достаточно указания одного основания**

Графа 19 (подпись)

- (подпись заявителя или его представителя). В любом случае должна быть расшифровка имени лица, поставившего подпись. В случае заявителя - юридического лица проставляется подпись



Особые требования к заполнению некоторых обязательных граф формы (DM/1) *(продолжение)*



Графа 7 (указанные договаривающиеся стороны)

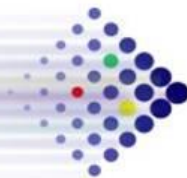
-Изъятие или указание дополнительных стран после подачи международной заявки не допускается;

- расширение действия охраны на дополнительные договаривающиеся стороны возможно только путем подачи новой международной заявки или соответствующих национальных заявок с испрашиванием конвенционного приоритета по дате подачи международной заявки на основании п. 2 ст. 6 Женевского акта

-Изъятие ранее указанных стран возможно только при последующем продлении международной охраны.



Особые требования к заполнению некоторых обязательных граф формы (DM/1)(продолжение)

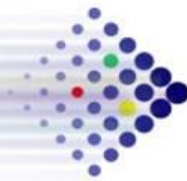


Графа 8 (изделия, составляющие промышленный образец)

- для объемного промышленного образца указывается его обычное видовое наименование изделия, например: стул, кресло, ваза и т.д.
- Для двумерного (плоскостного) изображения, указывается изделие, в котором он используется, например: рисунок, для посуды или узор для ткани.
- указывается только один класс Локарнской классификации, к которому относятся заявляемые промышленные образцы.



Требования к заполнению обязательных дополнительных граф формы (DM/1)



Для учета особых требований национальных законодательств отдельных указанных стран при их указании заполняются в обязательном порядке следующие графы:

Графа 9 – краткое описание промышленного образца (при указании Сирии, Румынии и России);

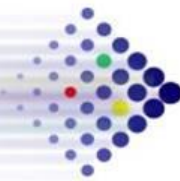
Графа 10 – условные обозначения изображений при указании Японии и США (для указания требуемых 7 видов, а также раскрытого вида, поперечного разреза; в увеличении и др.)

Графа 11 – сведения об авторе промышленного образца (ФИО и адрес). Приводятся при указании 11 стран: Болгарии, Венгрии, Ганы, Исландии, Норвегии, Кореи, Румынии, Сербии, Финляндии, Японии и США). При указании США требуется представление клятвы автора

Графа 12 – указание на притязание (заполняется с помощью стандартной формулировки при указании США).



Особенности заполнения факультативных граф формы (DM/1)



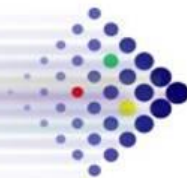
Для учета особых льгот, предоставляемых национальными законодательствами отдельных указанных стран, заполняются следующие графы по усмотрению заявителя:

Графа 15 - приводится информация, подтверждающая обоснованность изъятия в отношении новизны (льгота по новизне). Заполняется при указании Японии и/или Республики Корея

Графа 16 для указания сведений, обосновывающих связь заявляемого образца с главным промышленным образцом (заполняется при указании Японии и/или Республики Корея в том случае, когда главный промышленный образец принадлежит тому же заявителю, от имени которого подается международная заявка).



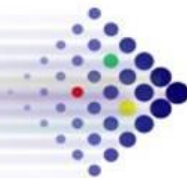
Общие требования при указании Японии и Кореи



- указание на связь промышленных образцов (главный (основной) – связанный (зависимый)).
- представление приоритетной заявки.
- В случае передачи прав требуется документ, свидетельствующий о согласии всех собственников права.
- В случае набора изделий, требуется один общий вид всего целого, а также соответствующие виды каждого из КОМПОНЕНТОВ



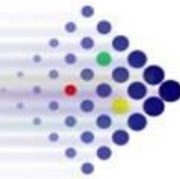
Особые требования при указании Кореи



- Ведомство Кореи использует **две разные шкалы** пошлин за указание: стандартные пошлины третьего уровня для международных заявок, содержащих промышленные образцы в отношении изделий, относящихся к классам МКПО 2, 5 и 19, для остальных классов - индивидуальные пошлины
- Изделия, относящиеся **к 32 классу** МКПО, не являются охраноспособными. Любое указание Кореи в международной регистрации промышленного образца, относящегося к классу 32, приведет к отказу в охране на территории этой страны
- В случае образцов, **касающихся шрифтов**: необходимо приводить виды предлагаемых знаков, типичные изображения, а также образец текста с этими знаками.



Особенности заполнения факультативных граф формы (DM/1) (продолжение)

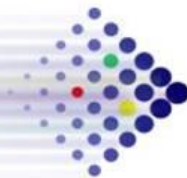


Графа 17 заполняется в случае, когда испрашивается отсрочка публикации международной регистрации. Если указывается договаривающаяся сторона, законодательство которой не допускает отсрочку публикации, и ее указание не будет отозвано заявителем в месячный срок с даты уведомления об этом, направленным МБ ВОИС, ходатайство об отсрочке не будет удовлетворено.

Графа 18 заполняется при указании США заявителями, которые имеют право на снижение размера индивидуальной пошлины в соответствии с национальным законодательством США. Представляются необходимые сведения о статусе микропредприятия или малого предприятия в соответствии с законодательством США.



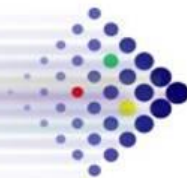
Основные причины отказа по состоянию на декабрь 2018 г



	США	Япония	Корея
Общее число образцов , рассмотренных ведомством (число отказов)	13507(6081)	6898 (2964)	9466(3618)
Нарушение единства	4616	-	-
Недостаточное раскрытие	1768	1891	2384
Отсутствие связи между образцами	38	704	909
Отсутствие новизны	61	542	526
Нечеткое указание на изделие	282	407	391



Рекомендации по преодолению причин отказа



В связи с тем, что в рамках международной процедуры Гаагской системы **отсутствует возможность направления запросов** эксперта, большинство отказов являются неокончательными и после удовлетворительного ответа заявителя отзываются (для иностранных заявителей через патентного поверенного).

- В случае нарушения **единства**: необходимо выбрать **предпочтительный образец** для международной регистрации, остальные образцы можно заявить по национальной процедуре в качестве выделенных.
- В случае **го**: необходимо представить недостающие виды или объяснить, почему пропущены отсутствующие виды
- В случае нечеткого указания на изделие необходимо уточнить название (детальное или видовое) и класс ;
- В случае отсутствия связи между образцами привести указание между главным и связанным образцом.



Приоритетные документы



Республика Корея

- Приоритетные документы могут быть приложены к международной заявке в момент подачи.
- Если приоритетные документы не приложены к международной заявке, они должны быть представлены непосредственно в KIPO через патентного поверенного в срок три месяца с даты публикации международной регистрации.

Япония

- Оригиналы приоритетных документов должны быть представлены непосредственно в JPO через патентного поверенного в срок три месяца с даты публикации международной регистрации.

Российская Федерация

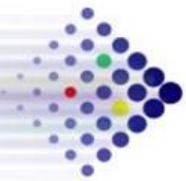
Заверенные копии приоритетных документов должны быть представлены непосредственно в РОСПАТЕНТ напрямую в срок три месяца с даты публикации международной регистрации.

США

Оригиналы приоритетных документов должны быть направлены непосредственно в USPTO самое позднее до «оплаты требуемой пошлины».



США: Клятва или заявление



автора (Oath or Declaration of Inventorship)

- «Заявление Авторства (Declaration of inventorship)»
Требуется от каждого автора
- Стандартная форма ВОИС (DM/1/I) *(на английском, французском и испанском языках)*
- Электронная форма ВОИС (*E-Filing Interface*)
- Стандартная форма USPTO
<http://www.uspto.gov/sites/default/files/forms/aia0001.pdf>
(in 11 languages)



США: Снижение размера пошлин



▼ Economic status

?

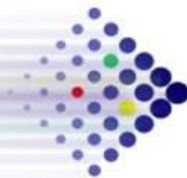
Undiscounted (default).

The applicant asserts **small entity** status within the meaning of Section 41(h) of Title 35 of the United States Code and Section 3 of the Small Business Act, and applicable regulations of the U.S. Patent and Trademark Office.

The applicant certifies **micro entity** status within the meaning of Section 123 of Title 35 of the United States Code and applicable regulations of the U.S. Patent and Trademark Office. The applicant must submit the micro entity certification form [PTO/SB/15A](#) or [PTO/SB/15B](#).

Save

- Стандартная: 908 CHF (1-я часть) + 662 CHF (2-я часть)
- Для малых: 454 CHF (1-я часть) + 331 CHF (2-я часть)
- Для микро: 227 CHF (1-я часть) + 166 CHF (2-я часть,)



**Спасибо за
внимание!**

E-mail: otd3218@rupto.ru