

**Особенности российского
законодательства, которые
необходимо учитывать при указании в
заявках на международную
регистрацию промышленных образцов
РФ**

**И.А. Федяева,
Старший научный сотрудник Отдела
развития информационных ресурсов,
классификационных систем и
стандартов в области
интеллектуальной собственности
ФИПС Роспатента**

Законодательные акты, регулирующие вопросы предоставления охраны промышленным образцам в РФ

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в силу с 1 января 2008 года;
- Федеральный закон от 12 марта 2014 года №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»

Причина проблем правовой охраны ПО в России:

Система охраны промышленных образцов, в Российской Федерации, принципиально **отличалась** от правового регулирования, сложившегося **в большинстве стран** с развитыми патентными системами:

- применением в законодательстве о промышленных образцах словесной характеристики объема правовой охраны промышленного образца – перечня существенных признаков промышленного образца.
- требованием законодательства представлять комплект изображений изделия, дающих полное детальное раскрытие внешнего вида изделия.

Совершенствование процедур, связанных с правовой охраной промышленных образцов

- Отказ от применения словесной характеристики объема правовой охраны ПО - перечня существенных признаков ПО (аналога формулы ИЗ) для определения объема интеллектуальных прав ;
- Отказ от требования, предъявляемого действующим законодательством к изображению внешнего вида изделия: изображение должно давать полное детальное представление о внешнем виде изделия.

**Изменение норм ГК в связи с
концептуальным изменением нормы,
устанавливающей объем правовой охраны ПО
статья 1354**

**Изменения вносятся в статьи ГК РФ:
1352, 1358, 1377, 1378, 1391, 1398.**

Изменение условия патентоспособности промышленного образца «новизна» (пункт 2 статьи 1352 ГК РФ)

- отказ от использования перечня
существенных признаков ПО при проверке
НОВИЗНЫ;

- проверка новизны проводится только в
отношении существенных признаков ПО,
представленных на изображении внешнего
вида изделия;

-существенность признаков устанавливает эксперт.

***Изменения, касающиеся установления факта
нарушения исключительного права на
промышленный образец (пункт 3 статьи 1358
ГК РФ)***

Применение только изображения
внешнего вида изделия при
установлении факта использования ПО.

Изменения в составе материалов заявки (пункт 2 статьи 1377 ГК РФ)

Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна содержать:

- 1) **заявление** о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) **комплект изображений изделия**, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия;
- 3) **чертеж общего вида изделия**, конфекционную карту, **если они необходимы** для раскрытия сущности промышленного образца;
- 4) **описание** промышленного образца.

Изменения в установлении даты подачи (пункт 3 статьи 1377 ГК РФ)

- - **заявление о выдаче патента ;**
- - **комплект изображений изделия,** дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия. Если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов.

Изменения, относящиеся к дополнительным материалам, меняющим сущность заявленного промышленного образца (статья 1378 ГК РФ)

Дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, если они содержат изображения изделия, на которых представлены существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, либо представлены изображения изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки.

Признание патента на промышленный образец недействительным (статья 1398 ГК РФ).

Одним из оснований для признания патента недействительным является наличие в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки.

Оптимизация, ожидаемая в связи с концептуальным изменением нормы, устанавливающей объем правовой охраны ПО статья 1354

▪

- - существенное упрощение правил составления заявки на ПО;
- - уменьшение количественного состава документов заявки на ПО, в том числе необходимых для установления даты подачи заявки;
- - сокращение сроков экспертизы;
- - облегчение процедуры присоединения к Гаагскому соглашению.

Определение норм российского законодательства, подлежащих соблюдению заявителями при указании России в международной заявке.

- Выявлен полный перечень норм и требований российского законодательства, подлежащие учету заявителями на основе деклараций РФ;
- Полный перечень включает 18 деклараций (России следует сделать, по крайней мере, 10 деклараций, учитывая изменения в ГК РФ, в таблице ниже они отмечены цветом) ;
- Перечень необходимых деклараций обсужден с заинтересованными представителями сообщества (патентными поверенными, патентными работниками, потенциальными заявителями и др.).

Перечень обязательных деклараций, планируемых российской стороной для учета требований национального законодательства

	Вид декларации (статья Женевского акта или Правило Инструкции)	Применимость до принятия изменений в ГК	Применимость после принятия изменений в ГК
1	Статья 4(1)(b) (запрет подачи заявки через свое ведомство)	-	-
2	Статья 5(2)(b)(i) (идентификация данных о создателе (авторе))	+	+
3	Статья 5(2)(b)(iii) (наличие притязаний /формулы)	+	-
4	Статья 5(2)(b)(ii) (наличие краткого описания)	+	+
5	Статья 7(2) (выбор индивидуальной пошлины за указание)	+	+
6	Правило 12(3) (уплата пошлины за указание двумя частями)	-	-

Перечень обязательных деклараций, планируемых российской стороной для учета требований национального законодательства (продолжение)

	Вид декларации (статья Женевского акта или Правило Инструкции)	Применимость до принятия изменений в ГК	Применимость после принятия изменений в ГК
7	Статья 11(1)(а) (об уменьшении отсрочки публикации)	+	+
8	Статья 11(1) (b) (отсутствие отсрочки публикации)	-	-
9	Статья 13(1) (требование единства образца)	+	+
10	Статья 14)3)(а) (запрет самоуказания)	-	-
11	Статья 16(2) (о действии изменений, касающихся владельца)	+	+
12	Правило 8(1) (специальные требования в отношении заявителя)	-	-
13	Правило 9(3)(а) (требуемые виды	+	-

Перечень обязательных деклараций, планируемых российской стороной для учета требований национального законодательства (продолжение)

	Вид декларации (статья Женевского акта или Правило Инструкции)	Применимость до принятия изменений в ГК РФ	Применимость после принятия изменений в ГК РФ
14	Правило 13(4) (о сроке проведения проверки заявки на предмет безопасности)	-	-
15	Правило 18(1) (b) (о продлении срока для направления уведомления об отказе до 12 месяцев)	+	+
16	Правило 18(1)(c)(i) (о дате начала действия международной регистрации)	+	+
17	Статья 17(3)(c) (максимальный срок охраны)	+	+
18	Статья 4(2) (уведомление МБ о размере пошлины за пересылку)	+	+

Требования российского законодательства, отраженные в декларациях, которые Россия должна подать при присоединении к Гаагскому соглашению (с учетом изменений, вносимых ФЗ-№35)

- **обязательное содержание международной заявки, в которой будет указана РФ: заявление о выдаче патента с указанием имени автора промышленного образца, комплект изображений изделия, описание (статья 1377 ГК);**
- **единство промышленного образца (статья 1377 ГК);**
- **переуступка права на промышленный образец (статьи 1365, 1232 ГК);**
- **проведение экспертизы заявки на промышленный образец по существу на соответствие заявленного промышленного образца условиям патентоспособности: новизна и оригинальность (статьи 1391 и 1352 ГК);**
- **дата начала действия охраны промышленного образца на территории РФ (статья 1363 ГК).**

Пример публикации международной регистрации в бюллетене ВОИС

- **Bulletin No. 23/2014 - 13.06.2014**
-
- **(11) DM/083 685 (15) 25.12.2013**
(22) 25.12.2013 (73) CARINA POLSTERMÖBEL GMBH, Am Jägerheim 1c, 33378 Rheda-Wiedenbrück (DE) (86) DE,EM (87) DE,EM (88) n/a (85) -- (89) DE (74) Weber & Sauberschwarz, Königsallee 1, 40212 Düsseldorf (DE) (28) 13 (51) Cl. 06-01 (54) 1.-13. Sofas / 1.-13. Canapés / 1.-13. Sofás (81) III. CH, EM (30) for designs No(s) 9: 26.06.2013; 402013100554-0001; DE; for designs No(s) 10: 26.06.2013; 402013100554-0002; DE; for designs No(s) 1: 26.06.2013; 402013100554-0004; DE; for designs No(s) 2: 26.06.2013; 402013100554-0005; DE; for designs No(s) 12: 03.07.2013; 402013100594-0001; DE; for designs No(s) 13: 03.07.2013; 402013100594-0002; DE; for designs No(s) 3: 03.07.2013; 402013100594-0006; DE; for designs No(s) 4: 03.07.2013; 402013100594-0007; DE; for designs No(s) 5: 03.07.2013; 402013100594-0008; DE; for designs No(s) 6: 03.07.2013; 402013100594-0009; DE; for designs No(s) 11: 07.08.2013; 402013100805-0003; DE; for designs No(s) 7: 07.08.2013; 402013100805-0005; DE; for designs No(s) 8: 07.08.2013; 402013100805-0006; DE
-

Пример публикации международной регистрации в бюллетене ВОИС

1.1



B

1.2



1.3



Пример публикации международной регистрации в бюллетене ВОИС

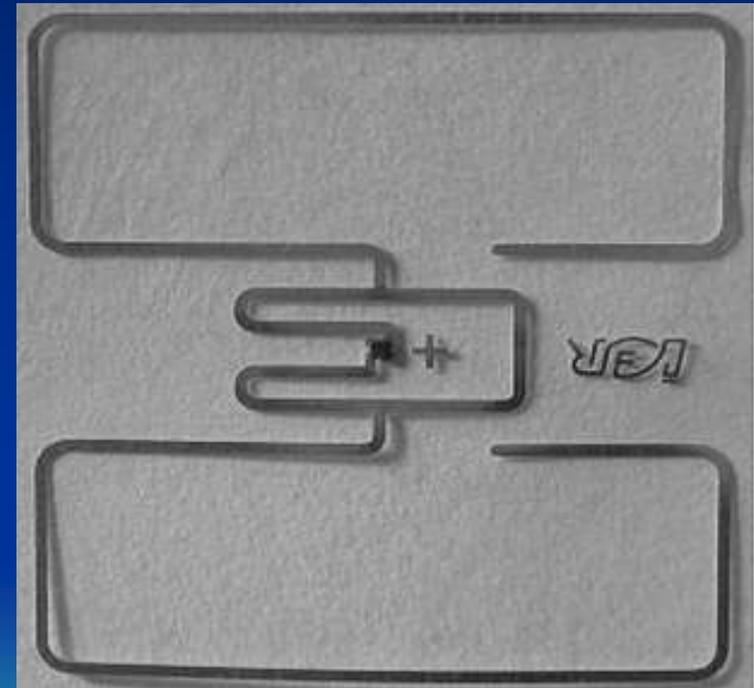
Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/075913 (15) 22.04.2011

(22) 22.04.2011 **(73)** I.E.R. (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), 3, rue Salomon de
Rothschild, F-92150 SURESNES (FR) **(86)**

(87) (88) FR,EM **(89)** FR **(74)** PONTET
ALLANO & ASSOCIES SELARL 25 rue
Jean Rostand - Parc Orsay Université, F-
91893 ORSAY CEDEX (FR) **(72)** Franck
Gentelet, c/o I.E.R., 3, rue Salomon de
Rothschild, F-92150 SURESNES **(28)** 1 **(51)**
Cl. 14-03 **(54)** 1. Antenne de communication
de données / 1. *Data communication*
antenna / 1. Antena de comunicación de
datos (57) (55) Antenne constituée de deux
parties supérieure et inférieure

rectangulaires, reliées par une partie
médiante rectangulaire de plus petite taille,
caractérisée par un renforcement au centre
de l'un de ses côtés / *Antenna comprising*
two rectangular upper and lower parts,
connected via a smaller middle part, having
a reinforcement at the center of one of its
sides / Antena formada por dos partes,
superior e inferior, rectangulares unidas a
una parte rectangular más pequeña en el
centro, caracterizada por un refuerzo en el
centro de uno de sus lados (81) II. BZ, KP,



**Спасибо за
внимание!**

E-mail: otd3218@rupto.ru