



## Содержание

### СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Санкт-Петербургские коллегияльные чтения – 2021. . . . . **2**

### ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

*Эпштейн М.Я.*  
Обновленный закон должен отвечать интересам всего патентного сообщества. . . . . **5**

*Боровский Д.А.*  
Аргументы против создания Федеральной палаты патентных поверенных переданы руководителю Роспатента. . . . . **11**  
Первый патентный конгресс в России . . . . . **23**

### НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

*Махлина М.Г.*  
Гаагская система международной регистрации промышленных образцов: новые возможности для заявителей. . . . . **28**

*Джермакян В.Ю.*  
Не все так грустно при установлении конвенционного приоритета. . . . . **36**

### ПЕРЕПИСКА С ЭКСПЕРТИЗОЙ

*Щербинин И.А., Журавлев И.Е., Щепетов П.М.*  
Экспертиза заявленных обозначений: необходима единая политика. . . . . **44**

### УЛУЧШАЕМ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА

*Пивень Е.Г.*  
Какие нормы закона нам не нужны? . . . . . **48**

### ВОПРОС РЕБРОМ

*Хорошкев В.А.*  
А эксперты кто? . . . . . **51**

### ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

*Сергеева Н.Ю.*  
Правило эстоппель как проявление принципа добросовестности при рассмотрении договорных споров . . . . . **54**

*Ревинский О.В.*  
Размножение патентных троллей . . . . . **60**

*Федотова Н.В.*  
Приманка и замена: недобросовестные практики в сети Интернет . . . . . **64**

### ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 1(2021) (извлечение) . . . . . **68**

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации. . . . . **73**

# Гагская система международной регистрации промышленных образцов: новые возможности для заявителей

■ **М.Г.МАХЛИНА** – патентный поверенный, партнер, руководитель патентного отдела патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры» (Москва, [makhlina@azalesov.com](mailto:makhlina@azalesov.com))

**В статье рассмотрены практические особенности применения Гагской системы международной регистрации промышленных образцов, а также сложности, с которыми сталкиваются заявители при ее использовании. Также выделены проблемы, которые возникают у иностранных заявителей, указывающих Российскую Федерацию в качестве страны, где они желают получить охрану по международной регистрации.**



С недавним по историческим меркам присоединением Российской Федерации к Гагской системе регистрации промышленных образцов путем ратификации

Женевского акта Гагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (далее – Гагская система) в 2017 г. наша страна значительно упростила процедуру представления правовой охраны произведениям дизайна для иностранных заявителей на российской территории и взамен предоставила аналогичную универсальную возможность зарубежной охраны творческих достижений отечественных дизайнеров. Данный шаг, нацеленный на развитие национальной системы правовой охраны, является правильным, поскольку необходимо признать, что регистрация объектов дизайна в качестве промышленных образцов на территории Российской Федерации все еще недостаточно популярна, что от-



четливо прослеживается по статистике Роспатента: в 2020 г. было подано 7740 заявок (динамика за 2016–2019 гг. – от 5400 до 6900 заявок в год). При этом в Роспатент в 2020 г. было подано 93 926 заявок на регистрацию товарного знака, 34 984 заявки на выдачу патента на изобретение и 9195 заявок на выдачу патента на полезную модель. То есть промышленный образец как объект охраны наименее востребован в нашей стране.

Можно отметить, что в России и ранее последовательно предпринимались шаги по повышению привлекательности охраны промышленных образцов. Среди мер усовершенствования законодательства можно отметить отказ от необходимости представления в заявке списка существенных признаков (квазиформула) промышленного образца. При этом предоставление охраны осуществляется в объеме существенных признаков, нашедших отражение на его изображениях. Более того, в Роспатенте активно обсуждается возможность введения оппозиционной процедуры рассмотрения заявок на промышленные образцы, что упростит и ускорит экспертизу.

Гагская система позволяет зарегистрировать промышленный образец на территории более 90 стран при помощи подачи единой заявки на одном языке и уплаты единого набора пошлин. На данный момент 75 договаривающихся сторон являются членами Гагской системы, включая Республику Беларусь, в отношении которой распространение охраны возможно с 19 июля 2021 г. Гагское соглашение состоит из двух независимых друг от друга международных договоров: Гагского акта от 28 ноября 1960 г. и Женевского акта от 2 июля 1999 г. Подать международную заявку имеет право лицо, связанное с участ-

ником Гагской системы гражданством, постоянным местожительством, обычным местожительством (Женевский акт), реально действующим промышленным или торговым предприятием. В рамках делопроизводства по международным заявкам Международное бюро ВОИС (МБ ВОИС) обрабатывает международные заявки, проводит по ним формальную экспертизу, вносит в международный реестр, выдает свидетельство о международной регистрации и осуществляет публикацию сведений о регистрации в бюллетене международных промышленных образцов.

Заявка может включать до 100 промышленных образцов в пределах одного класса Международной классификации промышленных образцов. При этом она должна содержать изображение каждого образца и указание договаривающихся сторон, на территории которых испрашивается охрана. При подаче заявки можно использовать английский, испанский или французский язык (официальные языки Гагской системы). При подаче через Роспатент заявители вправе использовать только английский язык, который был выбран национальным ведомством для ведения делопроизводства с МБ ВОИС. Также для упрощения ведения делопроизводства при подаче заявки через Роспатент заявителю предлагается приложить перевод материалов на русский язык.

**При подаче международной заявки уплачиваются пошлины трех видов (в швейцарских франках):**

*основная пошлина (397 шв. франков за один промышленный образец + 19 шв. франков за каждый дополнительный промышленный образец в заявке);  
пошлина за публикацию (17 шв. франков за каждое изображение, подлежащее публикации, и 150 шв. фран-*



ков за каждую страницу в дополнение к первой, если изображения представлены на бумажном носителе);

*стандартная или индивидуальная пошлина за каждую указанную договаривающуюся сторону.*

Если заявитель не направил просьбу о немедленной или отсроченной публикации (если это возможно с учетом заявлений указанных договаривающихся сторон), международная регистрация публикуется в бюллетене международных промышленных образцов в течение шести месяцев с даты регистрации (обычно это дата международной подачи).

Договаривающиеся стороны могут делать определенные заявления, в которых могут указать дополнительные требования, предъявляемые к заявкам, необходимые для гармонизации национального законодательства с Гаагской системой регистрации промышленных образцов.

Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов» **Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов был ратифицирован со следующими заявлениями:**

*предписанная пошлина за указание заменяется на индивидуальные пошлины за указание Российской Федерации;*

*не предусмотрена отсрочка публикации сведений о промышленном образце;*

*срок для подготовки уведомления об отказе в предоставлении охраны на территории Российской Федерации составляет 12 мес.;*

*промышленные образцы, являющи-*

*еся объектом одной и той же заявки, должны отвечать требованию единства замысла;*

*действие международной регистрации на территории Российской Федерации начинается со дня направления ее ведомством в МБ ВОИС уведомления о предоставлении охраны;*

*запись в международном реестре об изменении владельца международной регистрации промышленного образца не будет иметь силы, пока соответствующие документы о передаче права не будут направлены в Роспатент;*

*срок действия исключительного права на промышленный образец составляет пять лет и может быть неоднократно продлен на 5 лет по заявлению правообладателя, но в целом не более чем на 25 лет, считая со дня подачи заявки на международную регистрацию;*

*срок, составляющий 1 мес., необходимый для отправки материалов международной заявки, поданной через Роспатент, заменяется на срок, составляющий 6 мес., необходимый для проведения проверки на соблюдение требований безопасности.*

Многие иностранные государства также сделали заявления при вступлении в Гаагскую систему. Их существенные моменты стоит знать российским заявителям, желающим получить охрану в этих странах. Например, представить формулу/притязание будет необходимо, если указаны США или Вьетнам. Описание изображений промышленного образца обязательно для Румынии. Невозможность отсрочки публикации установили Венгрия, Исландия, Мексика, Монако, Польша, Российская Федерация, Украина, США, Вьетнам, Беларусь.



Ведомства каждой указанной договаривающейся стороны могут отказать в предоставлении охраны на своей территории промышленному образцу только по существенным основаниям, которые не отвечают требованиям национального законодательства. При этом отказ не может быть обусловлен несоблюдением формальных требований, поскольку такие требования считаются выполненными по результатам экспертизы, проведенной МБ ВОИС.

При отсутствии отказа (или отзыва отказа) в установленное время охрана на территории договаривающейся стороны считается предоставленной в соответствии с национальным законодательством. Срок действия регистрации составляет 5 лет с возможностью как минимум его двукратного продления, а в странах, где возможна более долгая охрана, срок может быть продлен в соответствии с предусмотренным сроком охраны по национальному законодательству.

Владелец может отказаться от международной регистрации в отношении всех указанных договаривающихся сторон. В такой ситуации сведения не будут опубликованы. Владелец может также ограничить действие международной регистрации для всех указанных договаривающихся сторон в отношении только некоторых промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации. В таком случае будут опубликованы сведения только о промышленных образцах, на которые не распространяется ограничение действия международной регистрации.

В Роспатенте ведением делопроизводства по заявкам на регистрацию международных промышленных образцов в соответствии с Гаагским соглаше-

нием занимается отдел международных регистрационных систем ФИПС. В отдел направляется любая корреспонденция, касающаяся делопроизводства по международным заявкам и регистрациям, поданным в рамках Гаагской системы, включая:

*заявки на международную регистрацию промышленных образцов;*

*ответы на уведомления об отказе в предоставлении правовой охраны по международным регистрациям промышленных образцов с указанием Российской Федерации;*

*заверенные копии приоритетных документов.*

При направлении документов необходимо указывать наименование и номер отдела, номер международной регистрации промышленного образца при его наличии.

В информационном письме Роспатента указано, что российский заявитель может подать международную заявку как непосредственно в МБ ВОИС (прямая подача), так и через Роспатент. При этом также указывается, что российские заявители должны учитывать требование постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 629 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 928», в соответствии с которым по заявкам на регистрацию промышленных образцов предусмотрено проведение проверки на наличие сведений, составляющих государственную тайну. Таковую проверку организует Роспатент.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 928 (с учетом указанных выше изменений) уточняется, что проверке подлежат все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или



промышленный образец, созданные в Российской Федерации, поданные в Роспатент российскими юридическими лицами или гражданами Российской Федерации, в том числе международные заявки, поданные в указанную службу в соответствии с Договором о патентной кооперации, и заявки, поданные через указанную службу в соответствии с Евразийской патентной конвенцией или Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, за исключением заявок, к которым при подаче приложено заключение созданной в установленном порядке соответствующей комиссии по защите государственной тайны об отсутствии в таких заявках сведений, составляющих государственную тайну.

Из всех существующих нормативных актов невозможно дать однозначного толкования, что подавать заявку без испрашивания приоритета по ранее поданной заявке в Роспатент напрямую через МБ ВОИС запрещено. По аналогии с подачей международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) и евразийских заявок международная заявка на регистрацию промышленного образца в соответствии с Гаагским соглашением должна подаваться в Роспатент с целью проверки на содержание государственной тайны. При этом проверка осуществляется в течение 6 мес., и только после этого срока заявка пересылается в МБ ВОИС при условии оплаты соответствующих пошлин.

В данном случае более целесообразно подавать первую заявку в Роспатент, а затем на основании указанной заявки подавать напрямую в МБ ВОИС заявку с испрашиванием приоритета по российской заявке. Это поможет воспользоваться более удобной системой,

предоставляемой МБ ВОИС, а также заявитель не будет уплачивать пошлины за пересылку и избежит возможного нарушения законодательства в отношении необходимости проведения экспертизы на содержание в материалах государственной тайны.

Автор статьи считает, что Роспатент мог бы прямо указать на необходимость подачи международных заявок российских заявителей через национальное ведомство, при этом ограничиться классами Международной классификации промышленных образцов, которые могли бы каким-либо образом относиться к продукции двойного или военного назначения, которая потенциально могла бы содержать государственную тайну.

Для установления конвенционного приоритета в ряде стран необходимо представление приоритетного документа. Например, в Республике Корея приоритетный документ лучше подгрузить одновременно с подачей международной заявки, чтобы избежать также определенных проблем с оценкой новизны и необходимости направления оригинальной заверенной копии. В Японии необходимо представить заверенную копию первоначальной заявки для испрашивания приоритета в течение 3 мес. с даты международной публикации. Для данного действия требуется назначение патентного поверенного (цифровая система доступа к приоритетным документам ВОИС также может быть использована для международных заявок, зарегистрированных после 1 января 2020 г.). В США необходимо направить приоритетный документ с сопроводительным письмом (подписанным уполномоченным ведомством специалистом или заявителем самостоятельно, если он не является юридическим лицом) до регистрации патента или от-



каза в выдаче, до или одновременно с уплатой второй части пошлины за выдачу патента. Использование цифровой системы доступа к приоритетным документам ВОИС также возможно.

В России для установления более раннего приоритета иностранный заявитель должен направить в Роспатент заверенную копию первоначальной заявки (оригинал) до истечения 3 мес. с даты публикации международной регистрации в официальном бюллетене МБ ВОИС. При этом отдельное назначение представителя для данного действия не требуется. Продление этого срока не предусмотрено.

Каких-либо напоминаний о необходимости осуществления данных действий после публикации заявителю из МБ ВОИС или Роспатента не направляется. В случае если Роспатент не признал приоритет в отношении международной регистрации, оспаривать такое действие можно только подачей возражения в Роспатент, даже если это ошибка/недочет национального ведомства. Установление приоритета частично не предусмотрено. Например, если в первоначальной заявке нет одного из видов, который включен далее в международную заявку, то приоритет по данной заявке Роспатентом не будет установлен.

Для успешного развития Гагской системы в России полагаем целесообразным несколько скорректировать подход Роспатента к требованию представлять только заверенную копию приоритетного документа. Например, стоит рассмотреть возможность присоединения к системе обмена приоритетными документами в цифровом формате, например, к цифровой системе доступа к приоритетным документам ВОИС.

Гагская система предусматривает

возможность проведения экспертизы по существу промышленного образца. Каждая договаривающаяся сторона Гагской системы, в которой проводится экспертиза по существу, будет рассматривать материалы международной заявки в соответствии с требованиями национального законодательства.

Экспертизу по существу проводят следующие страны: Венгрия, Вьетнам, Израиль, Канада, Кыргызстан, Мексика, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Япония.

При этом в США, например, при проведении экспертизы по существу проверяется новизна, неочевидность, достаточность раскрытия, ясность в отношении заявленного дизайна, требование единства дизайна и того, что заявленный объект является внешним видом дизайна изделия.

Израиль проводит экспертизу по существу, в том числе на мировую новизну, и также отказывает в регистрации промышленных образцов, относящихся к 32 классу Международной классификации промышленных образцов (графические символы и логотипы, декоративные поверхности, орнаменты). Национальное ведомство Республики Корея проводит экспертизу по существу, включая экспертизу на мировую новизну для всех классов, за исключением международных регистраций изделий, принадлежащих к классам 1, 2, 3, 5, 9, 11 или 19 Локарнской классификации промышленных образцов. Промышленные образцы, относящиеся к 32 классу, не могут получить охрану в соответствии с законодательством этой страны.

В Японии проводится экспертиза по существу, включая также экспертизу на



мировую новизну. При этом, если заявитель подал декларацию об авторской льготе по новизне, то документ, подтверждающий, что соответствующее положение закона Японии о промышленных образцах может применяться к рассматриваемому промышленному образцу, должен быть представлен непосредственно в патентное ведомство Японии в течение 30 дней с даты публикации международной регистрации.

В соответствии с информацией, представленной Роспатентом в МБ ВОИС, наше ведомство проводит экспертизу по существу, включающую проверку единства изобретения, оригинальности, мировой новизны, соответствия общественному порядку и принципам морали, охране государственных символов. При этом основное число отказов Роспатента мотивировано несоответствием промышленных образцов требованию единства промышленного образца. Зачастую заявители выбирают возможность не отвечать на такие запросы или указывать один промышленный образец, в отношении которого будет испрашиваться охрана на территории Российской Федерации, и оставлять в данной международной заявке только один промышленный образец, а остальные, если они интересны заявителю, подавать в качестве выделенных заявок. Однако выделенная заявка, которая подается напрямую в Роспатент, иногда не соответствует формальным требованиям Роспатента, например, когда часть промышленного образца, на охрану которой претендует заявитель, выделена цветом, что соответствует требованиям, установленным Гагским соглашением и противоречит требованиям Роспатента.

Автор статьи считает целесообразной гармонизацию формальных требо-

ваний Роспатента с Гагским соглашением в отношении расширения возможностей заявителей для указания частей промышленного образца, на охрану которых заявитель претендует, цветом. Либо считает правильным рассмотреть возможность формирования локальных законодательных актов, регулирующих ситуации, когда при подаче выделенных заявок из международной регистрации такая заявка противоречит национальному законодательству.

Также иностранные заявители часто получают отказы, обусловленные несоответствием промышленного образца условию патентоспособности «*оригинальность*», с указанием, что известно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия. Преодолеть такой отказ можно только подачей возражения в Роспатент, но переубедить ведомство в отношении оригинальности промышленного образца весьма трудно, так как при проведении поиска и экспертизы в качестве информированного потребителя де-факто выступает эксперт ведомства.

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующие **достоинства использования Гагской системы регистрации промышленных образцов.**

Гагская система предоставляет удобный универсальный механизм получения правовой охраны в 75 договаривающихся странах при помощи подачи единой заявки с едиными требованиями к ее форме и содержанию.

Международное бюро ВОИС, как и Роспатент, предоставляет возможность электронной подачи международной





заявки, что также обеспечивает быстрое взаимодействие с ведомством. При этом использование интерфейса подачи международных заявок через МБ ВОИС (eHague) является более предпочтительным, поскольку в том числе содержит подсказки в отношении заявлений и требований, сделанных договаривающимися сторонами, включая удобную поддержку пользователей системы в МБ ВОИС.

Гаагская система обеспечивает возможность контролировать и управлять международной заявкой посредством внесения изменений напрямую через МБ ВОИС, включая изменения в наименовании заявителя или владельца (в некоторых странах необходимо дополнительно направлять документы о подтверждении такого изменения).

МБ ВОИС предлагает удобный механизм продления срока действия международных регистраций за счет единой онлайн-процедуры оплаты пошлин (E-Renewal), что позволяет лучше контролировать сроки продления действия регистрации.

МБ ВОИС также предоставляет удобные бесплатные системы для проведения поиска по промышленным образцам, обеспечивающие возможность искать не только по промышленным образцам, поданным по Гаагской системе, но и по национальным фондам государств-партнеров, ведомства которых предоставили доступ к таким сведениям МБ ВОИС.

**Среди ограничений и недостатков Гаагской системы можно указать следующие.** Даже с учетом того, что установлены единые формальные требования, существенное расхождение подходов при проведении экспертизы приводит к необходимости совершения дополнительных действий заяви-

телем (например, для преодоления отказов ведомства или направления приоритетного документа). Для успешного использования Гаагской системы при подготовке международной заявки необходимо обязательно учитывать требования к изображениям, предъявляемым странами, в которых заявитель желает получить охрану, так как требования к числу видов промышленного образца, необходимости представления числа изображений для соответствия требованию раскрытия значительно отличаются. Поэтому лучше этот вопрос урегулировать до получения отказа в предоставлении охраны из-за несоответствия изображений требованиям.

Еще один минус – не совсем корректное отображение всей информации и сохранение истории об уведомлениях в отношении международных регистраций. У иностранных заявителей много вопросов вызывают требования российского законодательства относительно единства промышленных образцов, что приводит к частым уведомлениям Роспатента об отказе по международным заявкам. Иностранные заявители часто пропускают срок для направления заверенной копии приоритетного документа, что грозит потерей права на установление приоритета по более ранней заявке.

Особенные требования российского законодательства относительно исключения признаков промышленного образца из объема правовой охраны могут привести к возникновению проблем при последующей охране и/или на этапе экспертизы выделенной национальной заявки. Полагаем, что, возможно, целесообразно представить в МБ ВОИС более полный список требований в отношении единства, новизны и оригинальности, чтобы иностранные



заявители были уведомлены о необходимости соответствия заявленных промышленных образцов предъявляемым требованиям для более понятной системы получения охраны.

Получая несколько раз отказы в предоставлении охраны на основании несоответствия заявленного промышленного образца оригинальности, которые у заявителя практически нет возможности оспорить (так как оригинальность – достаточно субъективная категория

ввиду сравнения общих впечатлений на информированного потребителя), иностранный заявитель, скорее всего, в дальнейшем не выберет Российскую Федерацию в качестве договаривающейся стороны, на территории которой он желает получить охрану. Поэтому автор статьи считает целесообразным использовать более мягкий подход Роспатента при пограничных ситуациях и делать выбор в пользу предоставления правовой охраны.

## Не все так грустно при установлении конвенционного приоритета

■ В.Ю.ДЖЕРМАКЯН – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com)

**В статье канд. юрид. наук, адвоката, патентного поверенного А.В.Залесова «Конвенционный приоритет: особенности российского и евразийского правоприменения» в журнале «Патентный поверенный» № 3/2021 рассмотрены вопросы, вызывающие, по мнению уважаемого автора, неоднозначность применения норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности в российском и евразийском правоприменениях. Однако автор настоящей статьи считает, что некоторые положения из рассматриваемой статьи нуждаются в пояснениях, так как в комментарии к Парижской конвенции<sup>1</sup> в отношении некоторых рассматриваемых вопросов приведены, на взгляд автора, иные, если не сказать противоположные, взгляды Г.Боденхаузена.**

**А**втор рассматриваемой статьи пишет: «Например, как быть,

<sup>1</sup> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс, 1977 (данный источник приведен в списке литературы к статье А.В.Залесова).

*когда первая заявка отличается от поданной российской заявки? Сразу хочется спросить: может ли быть установлен приоритет на основании любой первой заявки, то есть даже если первая (приоритетная) и вторая*

