



WIPO | PCT
The International
Patent System

■ Система PCT: Предоставляемые гарантии в рамках системы PCT: Восстановление права на приоритет и восстановление срока перехода на национальную фазу

Региональный вебинар ВОИС для стран САССЕС

Крысанова Ольга
Руководитель программ

Женева
20 июня
2024

Когда можно подать просьбу о восстановлении?

■ Просьба о восстановлении может быть подана:

□ **на международной фазе:**

- при подаче заявки РСТ, либо после получения приглашения от Получающего ведомства
- в случае корректировки приоритета в заявке РСТ на более раннюю дату, в результате чего будет пропущен срок в 12 месяцев с даты приоритета

□ **при переходе на национальную фазу**



WIPO | PCT

The International
Patent System

Восстановление на международной фазе

Срок подачи просьбы о восстановлении права на приоритет и компетентный Орган для направления такой просьбы (Правило 26bis.3(a) Инструкции к РСТ)

- Если уже прошел 12-ти месячный срок подачи международной заявки и имелись уважительные причины, по которым заявка РСТ не была подана в срок, то:
 - заявитель может, вместе с подачей заявки или в установленный срок, подать просьбу о восстановлении права на приоритет на основании одного из критериев восстановления
- Срок подачи просьбы о восстановлении права на приоритет составляет **2 месяца** с даты, на которую **истек приоритетный период**
- Просьба о восстановлении права на приоритет подается в **Получающее ведомство (RO)**

Что нужно представить вместе с подачей просьбы о восстановлении? (Правило 26*bis*.3(b) Инструкции)

- При подаче просьбы о восстановлении необходимо:
 - объяснить причины неподачи международной заявки в течение приоритетного периода, и
 - предпочтительно, сопроводить декларацией или другими доказательствами, и
 - может потребоваться уплата дополнительной пошлины за восстановление

Можно ли продлить срок уплаты пошлины за восстановление? (Правило 26*bis*.3(d) Инструкции)

- Срок для уплаты пошлины за восстановление по усмотрению RO может быть продлен на период до **двух месяцев** с даты, на которую истекает срок для подачи просьбы о восстановлении права на приоритет
- Правило 82*quater*.1 Инструкции может применяться для обоснования причин не соблюдения срока оплаты пошлины

Срок подачи просьбы о восстановлении права на приоритет при подаче просьбы о досрочной публикации международной заявки (Правило 26bis.3(e) Инструкции)

- Если заявитель обращается с просьбой о ранней публикации заявки РСТ, то любая просьба о восстановлении права на приоритет, представленная **после завершения технической подготовки** к международной публикации, или любая пошлина за испрашивание восстановления, уплаченная после завершения такой подготовки, **считаются не представленными или не уплаченными в срок**

Пример



Срок представления деклараций или доказательств (Правило 26bis.3(f) Инструкции)

- Получающее ведомство может требовать, чтобы декларация или другие доказательства в поддержку объяснения причин были поданы в срок, который является разумным с учетом обстоятельств
- Получающее ведомство не может отклонить полностью или частично просьбу о восстановлении, не предоставив заявителю возможности сделать замечания в отношении предполагаемого отказа в срок, который является разумным с учетом обстоятельств

Критерии восстановления права на приоритет (Правило 26bis.3(a) Инструкции)

- Критерии восстановления права на приоритет:
 - неподача международной заявки в течение приоритетного периода
 - произошла несмотря на принятие надлежащих мер, требовавшихся при сложившихся обстоятельствах (**критерий «принятие должных мер»**)
 - являлась непреднамеренной (**критерий «непреднамеренность»**)
- Подробная информация о процедуре рассмотрения просьбы о восстановлении права на приоритет приведена в параграфах 166А – 166Т Руководства РСТ для Получающего ведомства (далее Руководство), размещенного на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/ro.pdf>,

Применяемые критерии по странам и ведомствам САСЕЕС

- **Евразийское патентное ведомство, Кыргызстан, Международное бюро ВОИС, Россия:** оба критерия
- **Беларусь, Казахстан:** только критерий «непреднамеренность»
- **Армения:** только критерий «принятие надлежащих мер»
- **Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан** – за информацией о критериях необходимо обратиться в Ведомство (см. Annex C Руководства PCT для заявителя (английская версия): <https://www.wipo.int/pct/en/guide/>)

Критерий «принятие должных мер» (1) (параграф 166J Руководства)

- Заявитель должен показать, что он принял все “должные меры” в отношении конкретной рассматриваемой заявки
- Действия заявителя, совершенные после истечения приоритетного периода, не учитываются при определении того, соблюдены ли требования критерия “принятие должных мер”
 - Пример: заявитель не хотел подавать заявку РСТ. Позднее, когда истек срок подачи заявки РСТ, он передумал и решил подать заявку и начал предпринимать действия для подачи заявки

Такие действия не будут учтены при оценке критерия «принятие должных мер»

Критерий «принятие должных мер» (2) (параграф 166К Руководства)

- Если заявитель представлен агентом, то заявитель и агент должны продемонстрировать, что они приняли “должные меры”, чтобы удовлетворить критерию “принятие должных мер”
 - это же требование касается критерия «непреднамеренность»
- В определенных случаях заявителю может потребоваться продемонстрировать, что он разумно подошел к выбору квалифицированного агента
 - это же требование касается критерия «непреднамеренность»

Критерий «принятие должных мер» (3)

- Если заявитель или агент представлены корпорацией, то для целей удовлетворения критерию “принятие должных мер”, они должны продемонстрировать, что:
 - ❑ была создана надежная система ведения записей, резервного копирования и напоминаний,
 - ❑ должным образом обученный персонал под соответствующим руководством использовал эту систему и не совершал ошибок данного рода в прошлом и
 - ❑ неподача в пределах приоритетного периода в данном конкретном случае была изолированным инцидентом

Примеры причин несоблюдения сроков: критерий «принятие должных мер» (1)

■ Пример 1: Заявитель по заявке РСТ: одно физическое лицо.

Причины неподачи:

1. Длительная болезнь (примерно от 3 до 5 месяцев) заявителя через несколько месяцев после подачи национальной заявки
 2. После выздоровления, случилось мощное землетрясение в стране, которое разрушило большую часть страны, включая город, в котором находится заявитель, и город, в котором находится Получающее ведомство
 3. На восстановление работы Получающего ведомства и места, где проживает заявитель, потребовалось несколько месяцев
- Такие причины относятся к критерию «принятие должных мер», поскольку неподача заявки в срок произошла в силу непреодолимых и непредсказуемых обстоятельств

Примеры причин несоблюдения сроков: критерий «принятие должных мер» (2)

- **Пример 2:** Заявителями по заявке РСТ являются несколько лиц, например, авторы изобретений

Один из этих заявителей является представителем заявителей и должен подать заявку РСТ.

Причины неподачи:

1. Представитель серьезно заболел и лечение длилось 3 - 5 месяцев. После выздоровления оставалось два месяца на подачу заявки РСТ
 2. Произошло землетрясение, которое затронуло только область, где находится **представитель заявителей**, и **не затронуло** части страны, где находятся оставшиеся заявители и Получающее ведомство
- В этом случае такие причины неподачи заявки РСТ в срок **не могут быть** отнесены к критерию «принятие должных мер», поскольку остальные заявители могли подать заявку сами в срок

Критерий «непреднамеренность» (параграф 166I Руководства)

- Заявитель выполнит требование критерия «непреднамеренность», если продемонстрирует, что не воздерживался от подачи международной заявки в пределах приоритетного срока преднамеренно и что непрерывно руководствовался намерением подать международную заявку до истечения приоритетного периода

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (1)

■ Незнание заявителем процедуры РСТ и сроков

- ❑ Предусмотрительный заявитель получает необходимые знания о системе РСТ, чтобы вовремя подать международную заявку и/или назначает компетентного агента, который подает заявку от его имени, если заявитель не обладает требуемыми знаниями
- ❑ Заявитель, не подавший международную заявку в пределах приоритетного периода вследствие незнания процедур системы РСТ или 12-месячного приоритетного периода, в общем случае **не** принял “должные меры”

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (2)

■ Отсутствие финансирования для оплаты пошлин

- ❑ Предусмотрительный заявитель убеждается в наличии достаточных финансовых средств для своевременной подачи международной заявки
- ❑ Заявитель, не подавший международную заявку в пределах приоритетного периода вследствие финансовых затруднений, в общем случае не принял “должные меры”

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (3)

■ Ошибка самого заявителя или агента, связанная с человеческим фактором

- ❑ Разумно предусмотрительный заявитель или агент понимает важность соблюдения приоритетных сроков и убеждается в том, что все аспекты подготовки и подачи международной заявки выполнены достаточно усердно и тщательно, чтобы успешно подать международную заявку в срок
- ❑ Ошибка, связанная с человеческим фактором и совершенная вследствие возросшей рабочей нагрузки, утерянные файлы и международные заявки, поданные в неполном объеме, как правило, свидетельствуют **об** **отсутствии** “принятия должных мер”

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (4)

■ Сбои в обмене информацией между заявителем и агентом

- ❑ Если заявитель назначает агента, то заявитель и агент должны принимать “должные меры” при обмене информацией друг с другом:
 - предусмотрительный заявитель четко и своевременно поручает агенту подать международную заявку
 - предусмотрительный агент выполняет поручения, полученные от заявителя, и просит у заявителя разъяснений в случае сомнений
 - предусмотрительный агент четко сообщает заявителю о всех важных аспектах своевременной подачи международной заявки и последствиях поздней подачи
- ❑ Предусмотрительный заявитель или агент находит альтернативные способы обмена информацией на случай, если не удастся передать ее обычным способом

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (5)

- **Сбои в обмене информацией между заявителем и агентом (продолжение)**
 - Если несвоевременная подача международной заявки была вызвана техническими сложностями (например, неожиданными перебоями в доставке электронной почты между заявителем и агентом), то в этом случае может считаться, что заявитель и агент приняли “должные меры”, **если они смогут продемонстрировать, что система надежно работала в прошлом и что ни одна сторона не могла бы предвидеть сбой**
 - Причина сбоя в обмене информацией не будет отнесена к критерию «принятие должных мер», если заявитель хотел подать заявку РСТ в самый последний день истечения срока и не предпринимал попыток подать заявку РСТ ранее

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (6)

■ Отсутствие заявителя или агента на рабочем месте

- В случае ожидаемого отсутствия, предусмотрительный заявитель или агент либо подает международную заявку заблаговременно, либо поручает другому лицу своевременно подать международную заявку в его отсутствие
 - Например, предусмотрительный заявитель, который планирует отсутствовать на рабочем месте из-за отпуска или записи к врачу, проверяет, истекает ли приоритетный период подачи международной заявки во время его отсутствия, и поручает агенту, коллеге или сотруднику подать международную заявку от его имени

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (7)

- **Отсутствие заявителя или агента на рабочем месте (продолжение)**
 - Предусмотрительный агент/заявитель поддерживает надежную систему обмена информацией, которая предоставляет другим лицам по месту его работы доступ к важным сообщениям так, чтобы другие лица могли получать инструкции по подаче заявок и реагировать на них в случае непредвиденного отсутствия.
 - Например, предусмотрительный агент убеждается в том, что инструкции по подаче международной заявки отправляются на адрес электронной почты, к которому имеют доступ несколько лиц

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (8)

■ Отсутствие заявителя или агента на рабочем месте (продолжение)

□ Как правило, считается, что заявитель или агент не продемонстрировал “принятие должных мер”, если он не подал международную заявку своевременно вследствие болезни или отпуска

➤ Только в случаях, когда заявитель или агент внезапно заболел и ему потребовалась экстренная медицинская помощь, в рамках которой связь с другими лицами была невозможна, может считаться, что несвоевременная подача международной заявки произошла несмотря на «принятие должных мер»

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (9)

- **Ошибка персонала агента или заявителя, вызванная человеческим фактором**
 - Заявитель или агент может поручить административному персоналу (например, ассистентам или помощникам юриста), который не является профессиональным патентным поверенным, выполнить определенные административные задачи
 - Предусмотрительный заявитель или агент тщательно подбирает и обучает надежного, опытного, квалифицированного сотрудника и контролирует его работу

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (10)

■ Ошибка персонала агента или заявителя, вызванная человеческим фактором (продолжение)

- Ошибка ассистента, вызванная человеческим фактором, в области ведения записей, отслеживания статуса, подготовки или подачи международной заявки не засчитывается заявителю или агенту, если заявитель или агент может продемонстрировать, что при руководстве работой ассистента были приняты “должные меры” и неподача заявки в пределах приоритетного периода в данном конкретном случае была изолированной ошибкой, вызванной человеческим фактором
- В объяснении причин заявитель или агент обычно должен указать:
 - количество лет, на протяжении которых ассистенту вверялась данная конкретная задача,
 - уровень подготовки ассистента,
 - наблюдения за его работой и
 - насколько тщательно ассистент выполнял все свои обязанности в прошлом

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (11)

■ Ошибка в системе ведения записей

- ❑ Ошибки в системе ведения записей можно разделить на ошибки ввода человеком (см. предыдущие слайды в отношении человеческих факторов) и технические ошибки (например, сбой в программном обеспечении или отказ сервера)
- ❑ Если заявитель или агент не подал международную заявку своевременно вследствие технической ошибки, считается, что заявитель или агент принял все “должные меры”, если он продемонстрирует, что создал:
 - надежную и эффективную систему напоминаний,
 - достаточным образом обучил персонал пользованию системой и контролировал его работу,
 - внедрил надежные процедуры резервного копирования и проверки записей (второй человек, который независимым образом проверяет правильность ввода дат), и что
 - техническая ошибка произошла неожиданно и, следовательно, ее невозможно было предвидеть

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (12)

- **Сбой при отправке по факсу или с использованием программного обеспечения**
 - Если заявитель или агент не подал международную заявку своевременно вследствие ошибки факсимильной передачи или подачи с помощью какого-либо программного обеспечения, заявитель или агент должен продемонстрировать, что ошибка произошла вследствие внешней технической неполадки, не зависящей от заявителя/агента, чтобы соблюсти критерий “принятие должных мер”
 - **Внимание!** Ответственность за безуспешную факсимильную передачу возлагается на заявителя – Правило 92.4(с) Инструкции

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (13)

- **Сбой при отправке по факсу или с использованием программного обеспечения (продолжение)**
 - Предусмотрительный заявитель или агент проявляет особое внимание и осторожность при подаче международной заявки в последний день или даже последние часы приоритетного периода
 - заявитель подготавливает средства, необходимые для подачи международной заявки, с разумным запасом до истечения приоритетного периода
 - например, исправную компьютерную систему, установку последнего программного обеспечения для подачи и последнего цифрового сертификата, надежное подключение к Интернету и достаточное знание используемого программного обеспечения. Если заявитель или агент решает подать заявку по факсу, то исправный аппарат факсимильной связи

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (14)

- **Сбой при отправке по факсу или с использованием программного обеспечения (продолжение)**
 - Если предусмотрительный заявитель или агент испытывает технические неполадки во время отправки международной заявки, то они должны попытаться предпринять другие меры, например использовать различные альтернативные способы, позволяющие своевременно подать международную заявку:
 - доставка лично в руки, экспресс-почта, отправка по факсу вместо электронной подачи, использование другого аппарата факсимильной связи, отправка на другой номер факса в том же Получающем ведомстве, подача в другое Получающее ведомство в другом часовом поясе, которое является компетентным в отношении основного заявителя
 - Если в конечном счете и эти меры не помогли, то заявитель сможет продемонстрировать, что он принял должные меры для подачи заявки в срок

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (15)

- **Сбой при отправке с использованием программного обеспечения (продолжение)**
 - **Внимание!** Новое Правило 82*quater*.2 Инструкции, касающееся недоступности средств электронной связи на стороне Получающего ведомства, **не применяется** к приоритетному периоду (параграф 30D Руководства)

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (параграф 166М Руководства) (16)

■ Перебои в работе почтовых служб

- Предусмотрительный заявитель или агент посылает международную заявку в Получающее ведомство заказной авиапочтой как минимум за пять дней до истечения приоритетного периода
 - Заявителям или агентам необязательно использовать авиапочту, если наземные отправления доставляются, как правило, в течение двух дней или если авиапочта недоступна
- Считается, что заявитель или агент, принял все “должные меры”, если международная заявка была бы подана своевременно при нормальных обстоятельствах и задержка почтовой отправки была непредвиденной

Примеры причин пропуска срока подачи международной заявки (Правило 82*quater*.1(a) Инструкции, параграф 166М Руководства) (17)

■ Форс-мажорные обстоятельства

- ❑ Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - это внешние, непредвиденные и/или неизбежные обстоятельства, не зависящие от воли заявителя или агента.
 - ❑ например: катастрофы: как ураганы, извержения вулкана и землетрясения; международные конфликты и войны
- ❑ Если такие обстоятельства не позволяют заявителю или агенту подать международную заявку в пределах приоритетного периода, неподача заявки происходит несмотря на “принятие должных мер”
- ❑ В общем случае считается, что заявитель или агент принял все “должные меры”, если заявитель или агент продемонстрирует, что последствия события было невозможно предсказать и/или избежать

Последствия восстановления права на приоритет, вынесенного ранее Получающим ведомством, на национальной фазе (Правило 49ter.1 Инструкции) (1)

- Последствия восстановления права на приоритет, вынесенное Получающим ведомством, на национальной фазе:
 - восстановление или отказ в восстановлении не является обязательным для Указанных/Выбранных ведомств: возможен пересмотр решения восстановления на основе критерия “принятие должных мер” действительно практически во всех Указанных/Выбранных ведомствах
 - восстановление на основе критерия “непреднамеренность” действительно в тех Указанных/Выбранных ведомствах, которые применяют этот критерий

Последствия восстановления права на приоритет, вынесенного ранее Получающим ведомством, на национальной фазе (3)

- Примеры стран, в которых применяются разные критерии восстановления (см. приложение «National chapter» Руководства РСТ для заявителя - <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>, а также раздел «Восстановление права на приоритет» - <https://www.wipo.int/pct/ru/texts/restoration.html> (на русском языке):
 - **Швейцария, Дания, Эстония, Египет, Европейское патентное ведомство, Испания, Финляндия, Израиль** - применяется только критерий «принятие должных мер»
 - **Великобритания, Норвегия, США, Япония** - применяется только критерий «непреднамеренность»

Восстановление права на приоритет: Оговорки, сделанные Ведомствами

- В отношении заявлений о несовместимости с национальным законодательством (оговорки), см. веб-сайт ВОИС:
<http://www.wipo.int/pct/ru/texts/restoration.html>
- Следующие Указанные/Выбранные ведомства уведомили Международное бюро о несовместимости Правил 49*ter*.1(a)-(d) и/или 49*ter*.2(a)-(g) Инструкции, касающихся восстановления права на приоритет, со своим национальным и/или региональным законодательством:
 - Алжир, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Канада, Колумбия, Куба, Литва, Мексика, Республика Корея, Филиппины, Чехия



WIPO | PCT

The International
Patent System

Национальная фаза

Возможности для заявителя при переходе на национальной фазе, если был получен отказ в восстановлении права на приоритет на международной фазе (Правило 49*ter*.1(e) и (f) Инструкции)

- Никакое Указанное/Выбранное государство не связано решением Получающего ведомства, отказавшего в просьбе о восстановлении права на приоритет
- Если Получающее ведомство отказало в просьбе о восстановлении права на приоритет, то любое Указанное/Выбранное ведомство может рассматривать эту просьбу в качестве просьбы о восстановлении, представленной этому ведомству в пределах установленного срока

В каких случаях Указанное ведомство может восстановить право на приоритет? (Правило 49ter.2(a) Инструкции)

- Условия для повторного рассмотрения и восстановления права на приоритет:
 - заявка РСТ содержит притязание на приоритет предшествующей заявки и
 - имеет дату международной подачи, которая является более поздней, чем дата, на которую истек приоритетный период, но которая находится в пределах **двух месяцев** с даты истечения приоритетного периода,
 - заявитель подает просьбу о восстановлении права на приоритет в срок
 - уплата специальной пошлины, если такая применяется

Критерии восстановления

- Указанное/Выбранное ведомство на национальной фазе применяет следующие критерии:
 - неподача международной заявки в течение приоритетного периода:
 - имела место несмотря на принятие должных мер, требуемых обстоятельствами; или
 - являлась непреднамеренной

Срок подачи просьбы о восстановлении права на приоритет на национальной фазе

- Просьба о восстановлении права на приоритет подается в Указанное/Выбранное ведомство:
 - в течение одного месяца с применимого срока в соответствии со статьей 22 Договора РСТ, или
 - если заявитель обращается со специальной просьбой в это ведомство в соответствии со статьей 23(2) Договора РСТ (*т.е. просьба о раннем переходе на национальную фазу*), в течение одного месяца с даты получения этой просьбы Указанным/Выбранным ведомством

Какие документы должны сопровождать просьбу о восстановлении права на приоритет на национальной фазе? (Правило 49 *ter.2(b)* Инструкции)

- Просьба о восстановлении права на приоритет также должна:
 - сопровождаться объяснением причин неподачи международной заявки в течение приоритетного периода
 - предпочтительно, сопровождаться декларацией или другими доказательствами; и
 - сопровождаться любой пошлины за восстановление (если применяется)

Что делать заявителю, если пропущен срок перехода на национальную фазу? (Правило 49.6(a) Инструкции)

- Восстановление права заявителя, в случае несоблюдения срока перехода на национальную фазу, возможно в Указанных/Выбранных ведомствах
- Указанное/Выбранное ведомство **по просьбе заявителя** восстанавливает права заявителя в отношении международной заявки, если оно устанавливает, что:
 - задержка в соблюдении срока была непреднамеренной, или,
 - по выбору Указанного/Выбранного ведомства, несоблюдение срока произошло несмотря на принятие надлежащих мер, требуемых обстоятельствами

Восстановление права перехода на национальную фазу в Указанных/Выбранных ведомствах (Правило 49.6(b) Инструкции)

- Просьба о восстановлении права заявителя должна быть представлена в Указанное/Выбранное ведомство, и действия должны быть выполнены в течение того из нижеследующих **сроков, который истекает первым**:
 - **2 месяца** с даты устранения причин несоблюдения соответствующего срока перехода на национальную фазу, или
 - **12 месяцев** с даты истечения срока перехода на национальную фазу

Ведомства, в которых Правило 49.6 Инструкции не применяется

- Уведомление о несовместимости с национальным законодательством сделаны следующими государствами:
 - Германия, Индия, Канада, Китай, Латвия, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Республика Корея, Филиппины
- Национальное законодательство некоторых Ведомств представляет другие формы защиты с тем, чтобы избежать потери прав. Дополнительную информацию можно найти в приложении “National Chapter” Руководства РСТ для заявителя по адресу <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

olga.krysanova@wipo.int