

Зарубежное патентование ваших изобретений

Protecting your inventions abroad

doi 10.26310/2071-3010.2020.259.5.012



Ю. И. Буч,

к. т. н., доцент, кафедра менеджмента и систем качества, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), патентный поверенный РФ
✉ yury.buch@gmail.com

Yu. I. Buch,

PhD, management and quality systems department, Saint Petersburg electrotechnical university «LETI», Russian patent attorney

Правовая охрана изобретений в зарубежных странах требует получения соответствующих зарубежных патентов. Помимо национальных патентов каждой страны, существуют региональные патенты, например, европейский патент или евразийский патент. Региональный патент выдается патентным ведомством, созданным несколькими странами, действует в этих странах при условии ежегодной уплаты пошлин, а права охраняются по законам соответствующей страны. Первая заявка должна подаваться в стране, где изобретение создано, а для зарубежного патентования можно воспользоваться правом конвенционного приоритета по дате ее подачи. В соответствии с Договором о патентной кооперации патентование разделяется на две стадии: международную и национальную. Обязательные этапы международной стадии: подача международной заявки, проведение международного поиска и международная публикация заявки. Национальные или региональные патенты получают на национальной стадии, переход на которую должен быть осуществлен до истечения 30 месяцев с даты приоритета.

To seek protection of your invention abroad, you should obtain separate patents in the countries you designated. In addition to the national patents of each country, there are regional patents, such as a European patent or a Eurasian patent. The patent office established by several countries grants you a regional patent. The patent is valid in these countries on the condition of annuity fees paid. It protects in the same way as a national patent and is subject to national law. You should file the first application in the country of the invention while for patenting abroad, you can claim the Paris Convention priority by its filing date. You can seek protection under the Patent Cooperation Treaty (PCT). The PCT procedure includes an international stage and a national stage. An international filing, an international search, and an international publication of the application are obligatory for the international stage. You can get national or regional patents at the national stage, usually at 30 months from the priority date of your first application.

Ключевые слова: изобретение, зарубежный патент, конвенционный приоритет, международная заявка, Договор о патентной кооперации, PCT.

Keywords: invention, foreign patent, Paris Convention priority, International application, Patent Cooperation Treaty, PCT.

Сегодня трудно представить нормальное развитие экономики без научно-технического сотрудничества между компаниями разных стран, обмена новыми технологиями, экспорта товаров и услуг. И чем жестче конкуренция на рынке, тем острее вопросы правовой охраны изобретений, реализованных в новых товарах и используемых в производстве.

Как только бизнес начинает выходить за пределы страны, встает вопрос о патентовании изобретений в других странах. Не обязательно, что патентование случится, но обязательно вопрос такой возникнет. Причем вопрос этот двусторонний: в одном случае он может быть связан с вашим бизнес-интересом в другой стране, например, в связи с поставкой товара или продажей технологии, а в другом случае — с интересом конкурирующей зарубежной компании, ведущей бизнес в вашей стране. И в том, и другом случае важно понимать, что представляет собой процесс патентования ваших изобретений за рубежом, какие для этого существуют возможности и ограничения, по каким публикациям можно отслеживать интересы и планы конкурентов, связанные с патентованием их изобретений, и многое другое, что так или иначе связано с зарубежным патентованием.

В настоящей работе не ставится задача дать подробные инструкции, как это все делать — на то есть специалисты. Но никакие патентные специалисты не примут за руководителя компании осмысленного решения в вопросе патентования, особенно когда речь

идет о связанных с этим существенных и рискованных затратах. А чтобы принимать управленческие решения, надо понимать процесс в целом и желательно говорить со специалистом на одном языке. Именно из этого исходит автор данной статьи.

Территориальный принцип патента

Обсуждение вопросов зарубежного патентования часто начинается с удивления изобретателя, когда он вдруг осознает, что его изобретение, на которое он получил российский патент, может быть свободно использовано в любой другой стране. Возможна иная ситуация, когда, зная о патентах одной компании, человек удивляется, почему это изобретение используется другими компаниями в разных странах. В этом месте и начинается разговор о территориальном характере патента: патент, выданный в одной стране, в другой стране — пустая бумажка. Все встает на свои места после выстраивания простой логической цепочки: Что следует из выданного патента? — Исключительное право на изобретение. — Кто гарантирует защиту прав? — Государство. — На какой территории? — На своей. «Защита» прав на территории другого государства называется несколько иначе, например, войной или аннексией.

Вывод очевиден: если вы хотите использовать патентное законодательство для защиты своих интересов в другой стране, вам придется получать патенты соответствующей страны. Собственно, интересы могут

быть разными, например: вы планируете ввозить и продавать там свою продукцию, и при этом не хотите, чтобы ее копировали и продавали там же ваши возможные конкуренты, или вы планируете организовать производство продукции в этой стране и желаете оградить свой бизнес от конкурентов, используя возможности патентного права. Наконец, вы можете не планировать ведения собственного бизнеса, но обоснованно полагаете, что вашим изобретением могут заинтересоваться в конкретной стране, тогда ваш интерес будет связан с продажей патента или лицензии на использование изобретения.

Конечно, способов защиты бизнеса может быть много — коррупция, например, или силовые методы, но мы обсуждаем исключительно возможности патентной системы, поэтому правило одно: другая страна — патент другой страны.

Национальные патенты

В каждой стране, где есть патентное законодательство, на изобретения выдаются патенты, которые принято называть национальными патентами, что подчеркивает их происхождение. Могут отличаться требования к изобретениям, как в части объекта патентования, так и в части патентоспособности, например, сведения об открытом применении могут включаться в уровень техники только в том случае, если они имели место на территории данной страны. Различия могут касаться особенностей составления заявки, процедуры патентования, например, может быть отсроченная экспертиза, как в России, или патенты могут выдавать без проведения экспертизы по существу, при этом в определенных областях техники экспертиза по существу может проводиться. Но в целом по смыслу законы всех стран преследуют одну цель — правовую охрану изобретений с выдачей патента исключительного права и публикацией сведений об изобретении. Патенты каждой страны, даже на одно и то же изобретение, независимы друг от друга — каждый выдан и действует по своим законам.

В отдельных странах, наряду с патентами на изобретения, выдаются патенты на полезные модели, например, в Германии, Италии, Китае, Польше, России, Украине, Японии. Вводя альтернативное патентование технических решений, каждое государство исходит из своих целей, связанных, как правило, со стимулированием изобретательства и использования компаниями такого инструмента конкурентной борьбы, как патент, а также учитывает уровень развития науки и техники, состояние экономики в стране. В одних случаях перечень объектов патентования в качестве полезных моделей может быть ограничен, например, устройствами, в других — такого ограничения нет. Но в целом институт полезной модели ориентирован на патентование технических решений, к которым могут быть применены менее жесткие требования в части патентоспособности и на которые патенты могут быть выданы заметно быстрее, чем на изобретения. При этом и срок действия патентов на полезные модели устанавливается меньше срока действия патентов на изобретения.

Региональные патенты

Идея региональных патентов не хитрая. В странах, территориально и экономически близких, между которыми существует интенсивный товарообмен, когда мало-мальски стоящее изобретение приходится патентовать если не во всех этих странах, то в большинстве из них, идея регионального патента, действующего в таких странах, неизбежна. По существу, она сводится к следующему: создается региональное патентное ведомство, которое рассматривает заявку и выдает патент, действующий в любой из стран региона при условии уплаты в этой стране годовых пошлин за поддержание патента в силе, при этом права, связанные с патентом в данной стране, определяются законодательством этой страны.

Во-первых, это выгодно заявителю, поскольку нет необходимости получать патенты в каждой стране, достаточно получить один региональный патент и поддерживать его в силе в тех странах, где это требуется, уплачивая соответствующие пошлины. Во-вторых, за счет объединения ресурсов нескольких стран может быть создано более мощное, чем в каждой стране в отдельности, патентное ведомство — с высококвалифицированными экспертами, лучше оснащенное технически и обеспеченное информационно. Что очень важно, поскольку это определяет в итоге качество экспертизы и надежность выдаваемого патента.

Существует несколько региональных патентных систем. Краткая информация о двух из них, пожалуй, наиболее интересных для читателя, — европейской и евразийской, — представлена ниже.

Европейский патент

Европейский патент идеологически это примерно то же, что и хорошо знакомые нам единая европейская валюта или шенгенская виза, — удобнее, дешевле и эффективнее! Уже в конце 1940-х гг. страны будущего Европейского экономического сообщества сформировали план по созданию Европейского патентного ведомства (ЕПВ) как международной региональной организации, а в 1973 году в Мюнхене была подписана Европейская патентная конвенция (ЕПК), которая начала работать в 1977 году. В настоящее время участниками ЕПК являются 38 государств [1].

Создано единое ЕПВ, штаб-квартира расположена в Мюнхене, официальные (рабочие) языки: английский, немецкий и французский. По существу, ЕПВ выполняет обычные функции патентного ведомства, принимая заявки, проводя формальную экспертизу, экспертизу по существу, выдачу патента и публикацию сведений о заявке и патенте. Выданный европейский патент публикуется с патентной формулой на трех рабочих языках и действует в странах — участницах ЕПК, в которых испрашивается охрана и в которых уплачивается пошлина за поддержание патента в силе. Кроме этого, патентообладатель в ряде стран должен выполнить так называемую процедуру валидации — представить перевод описания к патенту на государственный язык соответствующей страны.

Заявку на получение европейского патента может подать резидент любой страны, на любом языке (с последующим представлением перевода), в том числе как европейская заявка может быть рассмотрена международная заявка¹.

Что касается ЕПВ, то это, действительно, самое мощное патентное ведомство в мире, которое помимо основных своих обязанностей создало информационную систему поиска патентных документов более 100 стран мира, которой можно пользоваться бесплатно [2].

Евразийский патент

Аналогично европейской патентной системе организована евразийская патентная система, предусматривающая выдачу евразийского патента, действующего на территории стран – участниц Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), которыми на данный момент являются 8 стран из бывших республик СССР: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Туркменистан [3].

ЕАПК вступила в силу в 1995 г. и уже в 1997 г. был выдан первый евразийский патент. Евразийские заявки подаются в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ), расположенное в Москве, официальный язык – русский. Так же, как и европейский патент, евразийский патент может быть получен на основе международной заявки. Евразийский патент действует на территории стран – участниц ЕАПК при условии уплаты пошлин за поддержание патента в силе, которые установлены законодательством каждой страны.

На сайте ЕАПВ можно найти информацию об истории ЕАПК, нормативные документы, рекомендации для заявителей, информацию о евразийских патентных поверенных, сведения о евразийских заявках и патентах.

Право на зарубежное патентование

Следующий вопрос, который вполне логично задать: установлены ли какие-либо ограничения для патентования нашего изобретения за рубежом? – Вообще говоря, нет, кроме одного, к слову сказать, существующего во всех странах, – для изобретений, созданных в России, статьей 1359 Гражданского кодекса РФ [4] установлен определенный порядок патентования.

Порядок патентования

Подача патентной заявки – это всегда шаг к опубликованию описанного в ней изобретения. С одной стороны, опубликование изобретения – это обязательный элемент патентной системы, с другой – ни одно государство не должно допускать, чтобы сведения, составляющие государственную тайну, обнародовались. Да и вообще, с этой точки зрения недопустима

сама подача в патентное ведомство иностранного государства заявочных материалов, содержащих государственную тайну. Это обстоятельство и обуславливает единственное ограничение: на изобретение, созданное в Российской Федерации, заявка в зарубежное патентное ведомство может быть подана не ранее чем через 6 месяцев после подачи заявки на это изобретение в российское патентное ведомство. Если в течение указанного срока вы не получили из ведомства уведомления, что заявка содержит такие сведения, можете смело подавать заявки на это изобретение в патентные ведомства других стран.

Обратите внимание, что данное ограничение связано не с гражданством изобретателя и не с юрисдикцией заявителя, если заявка подается от имени юридического лица, а с местом создания изобретения. Что вполне логично, поскольку речь идет о контроле со стороны государства государственной тайны, которая, при обычном обращении таких сведений, может появиться в изобретении только при создании его на территории этого государства. Как следствие, если вы создали изобретение, работая за рубежом, на вас это правило не распространяется. Разумеется, если вы при этом не раскрыли относящихся к государственной тайне сведений, полученных в России, но это уже другая ответственность, о которой каждый человек, имеющий доступ к таким сведениям, десять раз предупрежден, давал подписку и в здравом уме понимает, что делает. Разницу хорошо демонстрирует установленная законом ответственность: нарушение порядка патентования изобретения – административное правонарушение, а разглашение сведений, составляющих государственную тайну, – уголовное.

Разумеется, изобретатели, имеющие дело с государственной тайной, знают порядок обращения с такими сведениями и обязаны сами следить за тем, чтобы они не попадали в заявочные материалы. Тем не менее, никто не может гарантировать, что вольно или невольно сведения, составляющие государственную тайну, не попадут в заявку, поэтому, что называется «на всякий пожарный», законодатель установил такую превентивную меру.

Впрочем, и из этого правила есть исключение: требование подачи первой заявки в российское патентное ведомство не применяется в случае подачи через российское патентное ведомство евразийской заявки или международной заявки, о которой речь пойдет дальше. Оба варианта предполагают патентование в иностранных государствах, а поскольку получающим ведомством является российское, оно имеет возможность выполнить указанную проверку материалов заявки.

Кроме того, никто не обязывает вас получать патент по этой первой заявке, как, впрочем, и продолжать делопроизводство по ней, – вы обязаны только подать заявку и выждать указанный срок перед подачей заявки в патентное ведомство другого государства.

Проблема

И все было бы ничего, только за то время, которое вы вынуждены ждать после подачи первой заявки, многое может произойти, что способно повлиять на

¹ См. далее Договор о патентной кооперации.

выдачу патента в другой стране. Например, в этот период времени кто-то другой подаст заявку на точно такое же изобретение, и, следовательно, он будет иметь преимущество в получении патента, — «кто раньше встал, того и тапки». Хотя вероятнее всего другая неприятность — появление в уровне техники сведений, с учетом которых заявленное изобретение окажется непатентоспособным; сегодня оно вполне патентоспособно, а через полгода, извините, уже нет.

Справедливости ради следует сказать, что это не единственная проблема, связанная с патентованием изобретения за рубежом. Ясно, что в другой стране процесс патентования будет сложнее: на другом языке, по другим правилам, другая валюта для оплаты пошлин, ведение дел с патентным ведомством только через патентного поверенного, — на все это потребуются дополнительные деньги и время. Ну, а на что может повлиять более поздняя подача заявки в другой стране, мы только что отметили.

Разумеется, сказанное не является чисто российской особенностью, — все то же самое испытывают заявители из любой страны, решившие патентовать изобретение в другой стране. Понятно, что это создает необоснованное преимущество национальных заявителей перед зарубежными, и понятно, что люди давно нашли способ решения этой проблемы. Называется он — конвенционный приоритет.

Конвенционный приоритет

Свое название этот вид приоритета получил от Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. [5].

Идея конвенционного приоритета, или, как говорят, «права конвенционного приоритета», проста и изящна: для заявок, подаваемых в других странах, может быть установлен приоритет по дате подачи первой заявки. Условий два: данное правило действует в отношении заявок, подаваемых в странах — участницах Парижской конвенции, а заявка, в которой испрашивается конвенционный приоритет, должна быть подана до истечения 12 месяцев с даты подачи заявки, по которой испрашивается этот приоритет. Что касается первого условия, то сегодня оно, за редким исключением, автоматически выполняется (проще сказать, какие из стран не являются участницами Парижской конвенции, чем перечислять всех участников этого международного договора), а 12 месяцев предоставляется для того, чтобы не только решить указанные финансовые, языковые, организационные и прочие проблемы, связанные с зарубежным патентованием, но и, главное, убедиться, что потребность в зарубежном патентовании сохраняется.

Таким образом, на изобретение, созданное в Российской Федерации, первую заявку вы подаете в российское патентное ведомство, а подачу заявок в других странах вы можете отложить на 12 месяцев, — только не пропустите этот срок! В последующих заявках испрашиваете приоритет по первой — российской заявке, что снимает указанные проблемы, поскольку при оценке патентоспособности уровень техники будет приниматься во внимание на дату приоритета,

а в случае подачи заявок на идентичные изобретения разными заявителями преимущество в получении патента получает не тот, кто раньше подал заявку, а тот, чья заявка имеет более ранний приоритет. Как можно видеть, установленный из соображений гостайны 6-месячный срок выжидания подачи заявок на получение зарубежных патентов теперь уже не создает угрозу патентованию, связанную с такой отсрочкой, — более того, у вас есть уже не 6, а целых 12 месяцев на то, чтобы принимать решение о зарубежном патентовании и решать указанные заявочные проблемы.

Ну и не лишним будет еще раз напомнить, что конвенционный приоритет устанавливается при условии, что в первой — приоритетной заявке было раскрыто то, что вы заявляете в последующих заявках, подаваемых в другие патентные ведомства. Обычно, это просто оформленная по правилам другой страны заявка, в которой представлено то же самое изобретение, иногда с измененной формулой, в том числе на часть из описанного в первой заявке.

Также возможно установление множественного конвенционного приоритета по нескольким первым заявкам, но, разумеется, при условии, что заявка, в которой он испрашивается, подана до истечения 12 месяцев с даты подачи самой ранней приоритетной заявки.

Наконец, если вы все-таки пропустили 12-месячный срок подачи заявки, для которой хотели бы получить конвенционный приоритет, сразу не отчаивайтесь, поскольку в ряде случаев эта возможность сохраняется в течение установленного льготного срока, но это уже нюанс конкретного законодательства.

Договор о патентной кооперации

Итак, для правовой охраны изобретения за рубежом в нашем распоряжении есть патенты конкретных стран — национальные патенты, а также патенты, действующие сразу в нескольких договорившихся об этом странах определенного региона — региональные патенты. Отлично! Но есть проблема, и связана она с тем, что у нас крайне мало самого главного жизненного ресурса — времени.

Представим себе, что вы создали изобретение — поздравляем! И, как любой нормальный изобретатель, вы считаете свое новшество настолько замечательным, что оно может осчастливить человечество. А заодно поможет вам разбогатеть. Правда, для этого нужно его запатентовать, чтобы, с одной стороны, не плодились конкуренты, копирующие ваше изобретение, и выстроилась очередь из желающих получить ваше разрешение на его использование — с другой. И сделать это надо во всех странах — настолько изобретение замечательное. Ну, ладно, не во всех, а только в наиболее развитых, скажем в странах Европы, США, Японии, — странах, эдак, в 50... ну хорошо — в 20, но не меньше!

Дальше — начинаем считать. В среднем подача заявки в зарубежное патентное ведомство, с учетом ее подготовки по правилам и на языке другой страны, уплаты заявочной пошлины, гонорара патентному поверенному и других расходов, обойдется в \$4-5 тыс. Быстренько помножили на 20 стран — получаем \$80-

100 тыс. тех же долларов. И на все-про-все у нас один год с даты подачи первой заявки в родное патентное ведомство.

Допустим, вам удастся решить эту финансово-временную проблему — собственные накопления, инвесторы, кредит и пр., — допустим. Но ведь на этом дело не закончится, и речь вовсе не о последующих затратах, связанных с патентованием изобретения. Не бывает изобретателя, который бы не стремился усовершенствовать свое изобретение, и через несколько месяцев вы это делаете. Обязательно. И вот уже новое, усовершенствованное изобретение вам представляется тем самым, за которым будущее человечества, и, конечно же, именно его и надо патентовать. Дальше — все те же рассуждения, приводящие к тем же цифрам, в долларах или иной валюте, — не важно. Важно то, что их у вас уже нет, зато, скорее всего, есть долги. Но даже если вы каким-то чудом преодолели и этот рубеж, не переживайте — через некоторое время вы снова сделаете усовершенствование своего изобретения...

Но что же делать с уже поданными заявками, затраченными средствами? — А ничего. Чем больше шансов усовершенствовать изобретение, тем выше вероятность того, что плакали ваши денежки. И второе: даже если изобретению суждена более долгая жизнь, вы уверены, что подали заявки именно в те страны, где оно будет востребовано, где вы найдете партнеров для развития бизнеса, где вам хватит сил и денег для защиты нарушенных патентных прав? Конечно, использование региональных патентов несколько снижает остроту проблемы, но не сильно, поскольку это недешевое удовольствие.

Так что же, отказаться от зарубежного патентования? — спросите вы. — Нет, просто следует поискать противоречие. С одной стороны, заявки нужно подать в течение одного года, иначе потеряем возможность испрашивать конвенционный приоритет, а с другой — этого времени, как выясняется, мало, чтобы ответить на ряд ключевых вопросов и решить массу проблем: нужно ли патентовать именно это изобретение — главный вопрос; в каких именно странах; где найти деньги, партнеров, без которых все вообще становится эфемерным; решить кучу организационных вопросов с подготовкой заявок на разных языках, нахождением патентных поверенных, которые будут вас представлять в патентных ведомствах этих стран; и проч., и проч. Время — вот что нам требуется дополнительно, чтобы не потратить впустую десятки тысяч долларов, а если потратить, то осмысленно и обоснованно — с высокой вероятностью успеха или, по крайней мере, с меньшей долей риска их потерять.

И вновь у нас есть возможность испытать гордость за человечество, которое нашло блестящее решение этой проблемы.

В 1970 г. в Вашингтоне (округ Колумбия, США) был подписан Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) [6], задача которого, как сказано в тексте Договора, «упростить и сделать более экономичным получение охраны изобретений, когда такая охрана требуется в нескольких странах».

Общая схема процедуры PCT

Вкратце процесс патентования изобретения с использованием процедуры PCT выглядит следующим образом.

Весь процесс разбивается на две фазы или стадии: международная (International Stage) и национальная (National Stage).

Международная фаза

Международная фаза включает:

- подачу международной заявки (International Application);
- проведение международного поиска (International Search);
- международную публикацию (International Publication);
- международную предварительную экспертизу (International Preliminary Examination) — по желанию заявителя.

Подача международной заявки. Прелесть международной заявки, еще говорят — PCT-заявки, или заявки по процедуре PCT, заключается в том, что ее подача юридически приравнивается к подаче заявок во все страны — участницы Договора и региональные патентные организации, а их сегодня более 150. При этом вместо множества заявок, подаваемых в разные страны, составленных на разных языках и по разным правилам, оплаты заявочных пошлин в различной валюте различным ведомствам, гонораров патентным поверенным в этих странах, — подается одна заявка, составленная по единым правилам, на любом языке, в патентное ведомство любой страны, участвующей в Договоре о патентной кооперации, уплачивается одна заявочная пошлина. Заявку также можно подать в одну из знакомых уже нам региональных организаций, например, Европейское патентное ведомство. Наконец, заявка может быть подана непосредственно в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС), под эгидой которой создан и исполняется Договор о патентной кооперации.

Чаще всего международную заявку подают на исходе 12 месяцев с даты подачи первой заявки, обычно поданной в стране, в которой было создано изобретение, — в стране происхождения, — и по которой испрашивается упомянутый конвенционный приоритет для международной заявки. Как вариант, международная заявка сама может быть первой заявкой.

Получившее международную заявку ведомство (оно так и называется — получающее ведомство) регистрирует заявку и осуществляет проверку материалов. Используются единообразная система регистрации, например, номер PCT/RU2020/000123 означает, что это международная заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации — PCT, поданная в российское патентное ведомство — RU, год подачи — 2020, порядковый номер в серии этого года — 000123.

После формальной проверки материалов заявки, проверки правильности уплаты пошлин, установления испрашиваемого приоритета заявка пересылается в

Женева (Швейцария) в МБ ВОИС, где аккумулируются все международные заявки, поданные в патентные ведомства по всему миру. Фактически происходит депонирование международных заявок в одном месте.

Проведение международного поиска. Обязательный этап процедуры РСТ — проведение международного поиска. Здесь решается двуединая задача: отобрать в уровне техники близкие к заявленному изобретению, еще говорят — релевантные источники информации, которые могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности изобретения, и подготовить отчет о международном поиске для целей публикации вместе с материалами заявки. Проведение международного поиска — весьма ответственная задача, требующая широкого доступа к мировым информационным ресурсам, квалифицированных экспертов, соответствующие организационные возможности ведомства в выполнении этой работы, поэтому далеко не все патентные ведомства уполномочены МБ ВОИС проводить международный поиск. Выбор патентного ведомства для проведения поиска предоставляется заявителю. Российское патентное ведомство входит в число ведомств, получивших право проводить международный поиск и готовить отчеты о поиске.

Подготовленный отчет, он так и называется — отчет о международном поиске (International Search Report — ISR), направляется заявителю, который получает дополнительную возможность оценить перспективы получения патентов на заявленное изобретение. Также отчет вслед за материалами заявки направляется в МБ ВОИС для публикации.

Международная публикация. Международная публикация заявки — также обязательный этап процедуры РСТ. МБ ВОИС осуществляет публикацию по истечении 18 месяцев с даты приоритета изобретения. Обратите внимание — не с даты подачи международной заявки, а с даты приоритета; например, если вы подали международную заявку на исходе 12 месяцев с даты подачи первой российской заявки, по дате подачи которой установлен приоритет международной заявки, то фактически публикация международной заявки произойдет через 6 месяцев после ее подачи.

Публикация заявки производится очень просто: сверху — титульный лист, подготовленный на языке оригинала заявки и английском языке, снизу — отчет о международном поиске, а между ними — заявка в том виде, как она была подана, то есть буквально факсимильная копия описания, формулы изобретения, чертежей. В таком виде международная заявка выкладывается на сайте ВОИС, где также можно найти всю другую информацию, связанную с международной заявкой. Номера международной публикации легко узнать по первым буквам в номере — WO, например, WO2020/012345, где 2020 — год публикации, 012345 — порядковый номер публикации в этом году.

Публикация международной заявки имеет большое значение для третьих лиц (заявитель о своей заявке знает), особенно для бизнеса, который получает информацию как о самом изобретении, так и о потенциальных намерениях заявителя получать по ней патенты в разных странах. Ну, и понятно, что

с даты публикации международная заявка включается в уровень техники.

Международная предварительная экспертиза. Если заявитель, помимо отчета о международном поиске, хочет получить квалифицированное экспертное мнение о перспективах патентования изобретения, в смысле его патентоспособности с учетом отобранных при поиске информационных источников, он может заказать проведение международной предварительной экспертизы. Используются общепринятые условия патентоспособности: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

Однако следует иметь в виду, что ни результаты международного поиска, ни результаты международной предварительной экспертизы вовсе не означают, что патент должен быть выдан в какой-то конкретной стране или во всех странах — участницах РСТ, либо в выдаче должно быть отказано. Во-первых, подобные решения принимают только сами патентные ведомства, причем каждое самостоятельно, во-вторых, в разных странах могут быть разные условия патентоспособности, а кроме того, есть страны, в которых возможно альтернативное патентование технических решений, — как изобретения или как полезной модели, для которых установлены разные требования в части патентоспособности. Что касается экспертов, проводящих международную предварительную экспертизу, то они руководствуются требованиями нормативных документов РСТ, которые, в сущности говоря, соответствуют условиям патентоспособности изобретений, принятым в развитых странах мира, в том числе в России.

Таким образом, международная предварительная экспертиза — это всего лишь возможность получить еще одно квалифицированное мнение, даже не о патентоспособности, а касающееся патентоспособности заявленного изобретения. В какой степени это может быть полезно — решает заявитель. При этом надо понимать, что результаты международной предварительной экспертизы также публикуются в виде соответствующего отчета — International Preliminary Examination Report (IPER), и аргументы эксперта могут быть использованы, например, вашими оппонентами, которые захотят опротестовать выданный на основе этой заявки патент.

Да, кстати, — спросите вы, — а где же сам патент, а точнее патенты разных стран, которые мы нацелились получить, подав международную заявку? — А патентов нет, пока нет. И чтобы их получить, мы должны, как говорят, перевести международную заявку на национальную фазу ее рассмотрения в то патентное ведомство (или ведомства), где мы хотим получить патент.

Национальная фаза

В сущности, национальная фаза рассмотрения международной заявки ничем не отличается от рассмотрения обычной заявки, которая была бы непосредственно подана в патентное ведомство конкретной страны или региональное патентное ведомство. До истечения 30 месяцев (в ряде случаев 31 месяца [7]) с даты приоритета заявитель, если он желает получить

патент на основе международной заявки, должен подать соответствующее заявление в выбранное для этого патентное ведомство. Фактически, опуская нюансы этого шага в конкретной стране, можно сказать, что заявитель подает в патентное ведомство заявление с просьбой рассмотреть на предмет выдачи патента ту самую международную заявку, которая была опубликована на сайте ВОИС. Уплачивается установленная в данной стране заявочная пошлина, и если заявка была опубликована на языке, на котором ведомство не работает, прикладывается (или досылается в установленный срок) ее перевод на соответствующий язык. При этом, с одной стороны, ведомство должно принять к рассмотрению заявку как она есть, с другой — заявка рассматривается как будто бы это обычная заявка, то есть в соответствии с правилами и процедурой ее рассмотрения в данном патентном ведомстве. И результат — понятный и знакомый: если есть основания отказать в выдаче патента — патент не выдается, в противном случае выдается патент, причем точно такой же, как если бы он был выдан при обычной процедуре патентования. С того момента, как заявка была переведена на национальную фазу, она рассматривается как обычная заявка, к изобретению предъявляются установленные на дату подачи международной заявки требования патентоспособности, применяется установленный порядок рассмотрения заявки, уплачиваются установленные пошлины, наконец, выдается точно такой же патент, как если бы он был выдан по обычной заявке, более того — срок его действия отсчитывается с даты подачи международной заявки. Соответственно, права, связанные с этим патентом, определяются законодательством страны, в которой получен патент, а если это региональный патент — законодательством страны, в которой он поддерживается в силе.

Ускоренное патентное делопроизводство

В соответствии с одним из основополагающих принципов упомянутой Парижской конвенции — принципа независимости патентов, в каждом патентном ведомстве вопрос о выдаче патента решается независимо от других ведомств, в которых рассматривается заявка на это же изобретение. Однако такой подход, хотя и выглядит справедливым с точки зрения национальных интересов, противоречит интересам и общества, и патентообладателя в повышении качества экспертизы и сокращения сроков ее проведения. Более того, оба пожелания противоречат друг другу: повышение качества экспертизы предполагает расширение объема информационного поиска и анализируемых документов, что автоматически ведет к увеличению сроков проведения экспертизы. Данная проблема усугубляется тем, что количество публикуемых патентных документов, которые, прежде всего, используются при экспертизе патентных заявок, неуклонно растет, причем за счет документов на японском, корейском, китайском языках, представляющих определенную сложность для европейских и американских патентных экспертов.

Одним из путей решения этой проблемы является кооперация между патентными ведомствами разных

стран и региональными ведомствами, основанная на обмене результатами ранее выполненной экспертизы по заявке на изобретение, которые могут быть использованы в другом ведомстве, проводящем позже экспертизу того же самого изобретения. Пионерами такого сотрудничества стали ведомства США и Японии, которые в 2006 г. запустили двусторонний пилотный проект Ускоренного патентного делопроизводства (Patent Prosecution Highway, PPH).

В общем виде идея PPH выглядит следующим образом. Представьте, что одно и то же изобретение рассматривается в разных патентных ведомствах, связанных таким двусторонним договором. В одном ведомстве, называемом «Ведомство ранней экспертизы» (ВРЭ), экспертиза завершена и принято решение о патентоспособности изобретения. В этом случае заявитель может обратиться в другое ведомство — к партнеру по PPH, в котором экспертиза не завершена и которое названо «Ведомством поздней экспертизы» (ВПЭ), — с просьбой о проведении ускоренного делопроизводства, представив соответствующие сведения о результатах экспертизы от ВРЭ. Разумеется, это не означает, что ВПЭ также должно признать изобретение патентоспособным — оно проводит собственную экспертизу, однако полученные от партнера результаты позволяют сократить время проведения экспертизы и повышают ее качество за счет дополнительной информации об уровне техники и результатах оценки патентоспособности изобретения.

Россия присоединилась к реализации такой кооперации между ведомствами в 2009 г., когда был заключен договор PPH между Роспатентом и Патентным ведомством Японии. Полный перечень таких договоров представлен на сайте Роспатента [8].

Развитие двусторонней кооперации ведомств получило естественное продолжение в форме стартовавшего в 2014 г. международного многостороннего проекта Глобального ускоренного патентного производства (Global Patent Prosecution Highway, GPPH), определившего единые правила для любого ведомства, присоединяющегося к проекту. На начало 2020 г. в проекте GPPH участвует 26 стран. Проект GPPH не отменяет ранее заключенных двусторонних отношений в рамках PPH, но дополняет сотрудничество ведомств новыми возможностями ускорения делопроизводства и сокращения затрат, что в первую очередь представляет интерес для заявителей. С подробностями проекта GPPH также можно ознакомиться на указанном сайте Роспатента.

Почему PCT

Международная заявка подается вовсе не для того, чтобы получить некий международный патент, как это может показаться из названия, — международных патентов не бывает. На основе международной заявки могут быть получены обычные национальные патенты, выдаваемые в конкретных странах, и региональные патенты. То есть, если рассматривать полученные патенты с точки зрения конечного результата, то он такой же, как и при обычной процедуре патентова-

ния. Но если вернуться к началу нашего разговора, то общий результат станет заметно иным — более значимым: процедура РСТ позволила нам за сравнительно небольшие деньги и без особых хлопот отложить на полтора года подачу заявок в зарубежные страны. Мы купили дополнительное время, которое так необходимо для решения разнообразных финансовых, организационных проблем, а также принятия окончательного решения о патентовании изобретения и в каких именно странах.

В целом сегодня типичная схема зарубежного патентования выглядит следующим образом. Вначале подается заявка в своей стране. Затем до истечения 12 месяцев с даты подачи принимается одно из трех решений:

- если вы понимаете, что зарубежное патентование не требуется, — ничего не делаете;
- если вы точно понимаете, в каких именно странах вам надо получать патенты, — подаете заявки в эти страны;
- если же вы этого еще не понимаете, но и не исключаете возможность зарубежного патентования, — подаете международную заявку, покупая тем самым дополнительное время на принятие окончательного решения.

Кроме того, Договор о патентной кооперации существенно упрощает зарубежное патентование изобретений, прежде всего в части подготовки заявок. Фактически нет необходимости одновременно готовить заявки на разных языках, по разным правилам: готовится одна заявка на удобном для заявителя языке по единым для всех правилам, которая принимается как есть патентными ведомствами. Дополнительно может потребоваться только перевод материалов заявки на рабочий язык принявшего ее к рассмотрению патентного ведомства.

Если бы не было Договора о патентной кооперации, зарубежное патентование не получило бы такого развития, какое оно имеет за последние 30 лет: в среднем общее число международных заявок, несмотря на провалы в годы экономических кризисов, ежегодно увеличивается примерно на 5-6%. Еще в большей степени растет число патентных заявок, рассматриваемых в национальных или региональных патентных ведомствах на основе международных заявок.

Национальная фаза рассмотрения международной заявки в России

Если заявитель намерен получить российский патент на основе международной заявки, он должен до истечения 31 месяца с даты приоритета подать в Роспатент соответствующее заявление, указав при этом, какой именно патент он просит выдать по этой заявке — на изобретение или на полезную модель. Заявление составляется на русском языке по обычной для российских заявок форме с указанием сведений о международной заявке и испрашиваемом приоритете. Если международная заявка была опубликована не на русском языке, дополнительно представляется перевод ее на русский язык. Уплачивается установленная заявочная пошлина.

Фактически на рассмотрение в ведомство подается та же самая международная заявка, только на русском языке. При этом заявитель на этой стадии может внести изменения в первоначально заявленную формулу изобретения, например, с учетом результатов международного поиска, или собственных представлений о патентоспособности, или с учетом особенностей российского законодательства, касающихся составления формулы, и др. Также следует учитывать, что иностранные заявители ведут дела по получению патента через патентных поверенных — патентных специалистов, прошедших соответствующую аттестацию и получивших такое право. Сведения о патентных поверенных размещены на сайте Роспатента.

Ведомство начинает рассмотрение международной заявки по истечении 31 месяца с даты испрашиваемого приоритета, однако по ходатайству заявителя может начать рассмотрение раньше.

Если в указанный срок заявление на выдачу патента не представлено, действие международной заявки в отношении Российской Федерации прекращается, иными словами, заявитель теряет возможность испрашивать по ней российский патент. Впрочем, существуют льготы, и пропущенный срок при условии указания причин его несоблюдения может быть восстановлен.

Во всем остальном процедура рассмотрения заявки соответствует установленным правилам — как будто бы это обычная российская заявка. При этом приоритет, установленный для международной заявки, и дата ее подачи «переносятся» на российскую заявку. Иными словами, для российской заявки устанавливается приоритет, установленный для международной заявки, а в случае выдачи российского патента срок его действия отсчитывается с даты подачи международной заявки.

Выводы

1. В какой стране вы хотите использовать патентное законодательство для защиты своих интересов, патенты той страны вам следует получать. Такие патенты называются национальными. Существуют системы региональных патентов, например, европейского патента или евразийского патента, когда созданное группой стран региональное патентное ведомство рассматривает заявку и выдает патент, действующий в любой из этих стран при условии уплаты в этой стране годовых пошлин за поддержание патента в силе. При этом права, связанные с патентом в данной стране, определяются законодательством этой страны. По существу, в каждой такой стране региональный патент выполняет функцию национального патента. Международных патентов, которые бы действовали во всех странах мира, не существует.
2. С целью предотвращения передачи за рубеж сведений, составляющих государственную тайну, установлен порядок патентования созданных в России изобретений, который требует подачи первой заявки в российское патентное ведомство, а последующих заявок в иностранные государства — не раньше чем через 6 месяцев.

Возможные негативные последствия более поздней подачи заявки в иностранное государство компенсируются правом конвенционного приоритета, позволяющим для таких заявок испрашивать приоритет по дате подачи первой российской заявки. Правом конвенционного приоритета можно воспользоваться при условии подачи заявки до истечения 12 месяцев с даты подачи первой — приоритетной заявки.

3. Процедура патентования определена законодательством страны патентования или — для региональных патентов — правилами, установленными договором между странами соответствующего регионального патента, при этом заявка подается в национальное или непосредственно в региональное патентное ведомство.

Другой путь патентования — процедура Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty,

PCT), который предусматривает подачу одной, так называемой международной заявки, на основе которой впоследствии могут быть получены патенты стран — участниц Договора или региональные патенты. Процедура PCT делит процесс патентования изобретения на две стадии: международную и национальную. Международная стадия — это фактически депонирование заявки, которая подается в любое патентное ведомство на любом языке, а национальная, начинающаяся по истечении 30 месяцев с даты приоритета, — рассмотрение заявки в патентных или региональных ведомствах, как если бы это была обычная патентная заявка. Процедура PCT упрощает патентование изобретений, когда охрана требуется в нескольких странах, и позволяет получить дополнительное время для определения стран патентования и решения связанных с этим организационных и финансовых вопросов.

Список использованных источников

1. European Patent Office. <https://www.epo.org>.
2. Espacenet Patent Search. <https://worldwide.espacenet.com>.
3. Евразийская патентная организация. <https://www.eapo.org/ru>.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ.
5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. <https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/index.html>.
6. PCT — The International Patent System. <https://www.wipo.int/pct/en>.
7. Сроки перехода на национальную/региональную фазу в соответствии с главой I и главой II PCT. https://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html#note2.
8. Международный проект: «Ускоренное патентное делопроизводство» (Patent Prosecution Highway). Программа PPH. <https://rupto.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph>.

References

1. European Patent Office. <https://www.epo.org>.
2. Espacenet Patent Search. <https://worldwide.espacenet.com>.
3. Eurasian Patent Organization. <https://www.eapo.org/en>.
4. The Civil Code of the Russian Federation. Part 4. № 230-FZ of December 18, 2006.
5. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html>.
6. PCT — The International Patent System. <https://www.wipo.int/pct/en>.
7. Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II. https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html.
8. The International Project: Patent Prosecution Highway. PPH Program. <https://rupto.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph>.