

Договор о патентной кооперации — реальный путь патентования за рубежом

Г. Ф. Востриков, Т. В. Апарина

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ ВОСТРИКОВ — заведующий отделом Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Специализация: договор о патентной кооперации.

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА АПАРИНА — главный государственный патентный эксперт ФИПС. Специализация: договор о патентной кооперации.

121858 Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, ФИПС, тел. (095)243-73-01.

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с охраной промышленной собственности за рубежом. Это объясняется возникшей потребностью в юридическом обеспечении продажи лицензий и экспорта изделий, а также в получении международного приоритета наукоемких отраслей. И как следствие — возникший интерес с российской стороны к практике зарубежного патентования, особенностям национальных, региональных и международных патентных процедур.

Порядок патентования отечественных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом регламентируется статьей 35 Патентного закона Российской Федерации. Согласно требованиям этой статьи процесс зарубежного патентования может быть начат не ранее чем через три месяца после подачи заявки на изобретение в Патентное ведомство России. Однако в отдельных случаях Патентное ведомство вправе разрешить начать патентование ранее указанного срока. Кроме того, заявителю необходимо убедиться в том, что его заявка не нарушает требований соблюдения секретности и экспортных ограничений, предусмотренных Законом РФ от 21.07.93 № 5485-1 «О государственной тайне».

Российские заявители для получения патентной защиты изобретений в зарубежном государстве могут подавать заявки непосредственно в зарубежное национальное патентное ведомство. Такой путь оправдывает себя в тех случаях, когда заявители заинтересованы в охране своей промышленной собственности на территории только одного государства. При необходимости защиты промышленной собственности одновременно на территории нескольких государств заявка подается в соответствии с действующими в настоящее время региональными и международными договорами.

Немного истории

Первым международным договором, регулирующим охрану промышленной собственности за пределами отдельного государства, явилась Парижская конвенция, вступившая в силу с 1884 г. Заключение конвенции не устранило территориальной ограниченности действия патента, но позволило решить два основных вопроса:

1) гражданам других государств предоставляется такая же охрана промышленной собственности, как и своим гражданам;

2) предусматривается право приоритета, т. е. право на основании правильно оформленной первой заявки, поданной в национальное патентное ведомство одного из договаривающихся государств, в течение определённого срока испрашивать охрану в любом другом договаривающемся государстве.

Однако большая часть вопросов технического сотрудничества Парижской конвенцией так и не была решена.

Идея кооперации и сотрудничества в технических сферах рассмотрения заявок при сохранении полного суверенитета национальных патентных ведомств в правовых вопросах была реализована сразу в двух договорах, почти одновременно вступивших в действие. Один из них международный — Договор о патентной кооперации (РСТ), второй региональный — Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция).

Что такое РСТ?

История РСТ начинается с середины 60-х годов XX столетия. В феврале 1967 года состоялась первая независимая конференция по разработке Договора о патентной кооперации, на ко-

тору были приглашены шесть государств: Франция, ФРГ, Япония, СССР, Великобритания и США. На одном из заседаний рабочей группы было принято название «Договор о патентной кооперации» с введением аббревиатуры РСТ независимо от того, на каком языке публикуется или упоминается этот Договор. С 25 мая по 19 июня 1970 года в Вашингтоне состоялась Дипломатическая конференция, где для стран — участниц Парижской конвенции был открыт для подписания Договор о патентной кооперации, который вступил в силу 1 июля 1978 года. В настоящее время участниками РСТ являются 108 государств.

Надо сказать, что большие различия между национальными патентными законодательствами не смогли обеспечить создание в рамках РСТ «международного патента». Вместе с тем существует так называемая международная заявка, весь процесс прохождения которой от момента ее подачи и до перехода в какое-либо национальное патентное ведомство страны-участницы РСТ регулируется нормативной базой РСТ, основным законодательным актом которой является Договор о патентной кооперации, включающий преамбулу и 69 статей. Далее по подчиненности следует Инструкция, которая является приложением к РСТ. Оба документа — РСТ и Инструкция представляют собой две части единого международного акта.

Инструкцией к РСТ предусмотрено наличие административных инструкций, регламентирующих ряд технических положений, таких как используемая нумерация международных заявок, формы писем, по которым следует вести переписку с Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), получающим ведомством, Международным поисковым органом и Органом международной предварительной экспертизы, формы отчета о международном поиске, заключения международной предварительной экспертизы, заявления и требования на проведение международной предварительной экспертизы, стандарты представления последовательностей нуклеотидов и аминокислот и т. д.

И наконец, для более детальной регламентации процедуры РСТ Международное бюро ВОИС разработало ряд руководств для получающего ведомства, по проведению поиска, по проведению Международной предварительной экспертизы, а также руководство для заявителя, которое содержит основные сведения о процедуре РСТ и периодически пополняющуюся информацию о требованиях национальных патентных ведомств.

Общие положения процедуры патентования в соответствии с РСТ

В рамках РСТ рассматриваются заявки на изобретения и полезные модели. Процесс прохождения международной заявки с момента ее

подачи в получающее ведомство до выдачи охранного документа в интересующем национальном ведомстве разделен на два этапа: «международную фазу» и «национальную фазу».

Процедура патентования в соответствии с РСТ строится на следующих обязательных положениях:

— подается только одна заявка («международная заявка»), которая представляется только в одно патентное ведомство («получающее ведомство») и оформляется только на одном языке («компетентном для получающего ведомства»). При условии, что заявка соответствует требованиям РСТ, ее подача в получающее ведомство приравнивается к подаче правильно оформленной национальной заявки во все выбранные заявителем региональные и национальные патентные ведомства («указанные ведомства»);

— обязательное проведение международного поиска и предоставление заявителю в установленный срок отчета о поиске;

— публикация заявки по истечении 18 месяцев с даты приоритета;

— отсрочка перевода заявки на национальную фазу до 20 месяцев с даты приоритета и возможность продления этого срока до 30 месяцев в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы;

— национальные законодательства не вправе предъявлять иные или дополнительные требования к форме или содержанию международной заявки, кроме тех, что предусмотрены РСТ и Инструкцией к РСТ.

Прохождение международной заявки на международной фазе

Международная заявка подается в компетентное получающее ведомство. Как правило, это национальное патентное ведомство, хотя в соответствии со специальным соглашением роль получающего ведомства может выполнять и патентное ведомство иного договаривающегося государства и межправительственная организация. Для граждан России и лиц, проживающих на территории России, такими компетентными получающими ведомствами являются Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент), Евразийское патентное ведомство и Международное бюро.

Каждое получающее ведомство принимает заявки на компетентных для него языках, о которых оно обязательно уведомляет Международное бюро ВОИС. Требования к языку определены в Инструкции к РСТ, одно из которых связано с необходимостью публикации заявки. Для Роспатента как получающего ведомства компетентными являются русский и английский языки.

Международная заявка включает заявление, составленное по установленному образцу, описание изобретения, формулу изобретения, реферат

и чертежи, если они необходимы. Материалы заявки подаются в трех экземплярах.

Подача международной заявки сопровождается уплатой предписанных пошлин и тарифов. В настоящее время стоимость подачи и прохождения международной заявки на международной фазе включает следующие международные пошлины:

- основную пошлину, размер которой зависит от количества листов международной заявки;
- пошлину за указание, максимальный размер которой ограничивается суммарной стоимостью шести указаний.

Основная пошлина при условии, что международная заявка содержит менее 30 листов, составляет 382 доллара США. Если международная заявка содержит более 30 листов, размер основной пошлины увеличивается в расчете 9 долларов США за каждый превышающий норму лист заявки. Срок для оплаты основной пошлины составляет 1 месяц с даты отправки получающим ведомством уведомления о размерах предписанных к оплате пошлин и тарифов.

Роспатент как получающее ведомство с 1 января 1999 г. принимает международные заявки, поданные с использованием системы PCT-EASY. Материалы заявки (описание, формула изобретения, реферат и чертежи) представляются на бумажном носителе (в традиционном виде), заявление представляется в виде компьютерной распечатки бланка PCT-EASY и к заявке прикладывается дискета, содержащая заявление, заполненное в PCT-EASY-формате, и реферат. При таком оформлении заявки размер основной пошлины уменьшается на 117 долларов США.

Пошлина за одно указание составляет 82 доллара США. Максимальный размер суммы пошлин за указания (при наличии более шести указаний) составляет 492 доллара США. Срок для оплаты пошлины за указание составляет 12 месяцев с даты приоритета.

Указанные пошлины уменьшаются на 75% в случае, если заявителями являются физические лица — граждане и проживающие в странах, в которых доход на душу населения составляет менее 3000 долларов в год.

Кроме того, при подаче международной заявки в соответствии с требованиями главы I PCT заявитель должен оплатить тариф за пересылку, тариф за проведение международного поиска и тариф за изготовление копии приоритетного документа (при наличии просьбы заявителя изготовить и направить в Международное бюро ВОИС копию приоритетного документа в случае, если приоритетной заявкой является национальная заявка Российской Федерации). Тариф за пересылку составляет 294 руб. и оплачивается заявителем в течение 1 месяца с даты отправки получающим ведомством уведомления о размерах предписанных к оплате пошлин и тарифов.

Тариф за проведение международного поиска зависит от выбранного заявителем Международного поискового органа.

Международный поисковый орган и его функции

Согласно PCT роль Международного поискового органа может выполнять любое крупное национальное ведомство или межправительственная организация при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- наличие в ведомстве не менее 100 узкоспециализированных экспертов, профессионально занимающихся поиском и экспертизой;
- эксперты могут пользоваться патентной и непатентной литературой, по крайней мере на английском, немецком и французском языках;
- наличие патентной и непатентной документации, достаточной для обеспечения необходимой широты и глубины поиска.

Каждое получающее ведомство имеет право назвать один или несколько Международных поисковых органов в качестве компетентного поискового органа по международным заявкам, поданным в это получающее ведомство.

Заявители, подающие международные заявки в Роспатент как получающее ведомство, могут выбирать в качестве Международного поискового органа либо Федеральный институт промышленной собственности (поисковый орган RU), либо Европейское патентное ведомство (поисковый орган EP). Если в качестве Международного поискового органа заявителем выбран поисковый орган RU, тариф за проведение поиска составляет 3000 руб. и оплачивается в течение 1 месяца с даты отправки получающим ведомством уведомления о размерах предписанных к оплате пошлин и тарифов. Если в качестве Международного поискового органа заявителем выбран поисковый орган EP, тариф за проведение поиска составляет 1899 немецких марок и оплачивается в течение 1 месяца с даты отправки получающим ведомством уведомления о размерах предписанных к оплате пошлин и тарифов. Заявитель имеет право подать просьбу в EP о снижении размера тарифа за проведение международного поиска. Эта просьба удовлетворяется, если заявителями являются физические лица — граждане и проживающие в странах, в которых доход на душу населения составляет менее 3000 долларов в год. Тариф за поиск (с учетом снижения размера тарифа) составляет 513 немецких марок.

Копия для поиска международной заявки направляется получающим ведомством в выбранный Международный поисковый орган только после оплаты заявителем тарифа за поиск.

После получения копии заявки Международный поисковый орган проводит международный

поиск, основная задача которого заключается в выявлении соответствующего уровня техники. По результатам поиска составляется отчет о международном поиске, который направляется заявителю и в Международное бюро ВОИС. Срок для проведения международного поиска не превышает трех месяцев с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом или девяти месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

На основании отчета о поиске заявитель должен самостоятельно оценить патентоспособность своего изобретения, поскольку РСТ прямо запрещает включать в отчет о поиске сведения, не предусмотренные Инструкцией к РСТ, в частности, выводы о патентоспособности или непатентоспособности заявленного изобретения. В случае неблагоприятных данных, следующих из отчета о поиске, согласно РСТ заявителю предоставляется право изменить формулу изобретения и затем направить ее непосредственно в Международное бюро ВОИС в течение двух месяцев с даты отправки заявителю отчета о поиске, либо в течение 16 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

О заверенной копии приоритетной заявки

В случае, если в международной заявке содержится притязание на приоритет предшествующей национальной заявки, то согласно РСТ заявитель обязан представить заверенную копию предшествующей национальной заявки (приоритетной заявки). Однако, если приоритетный документ выдан получающим ведомством, то согласно Инструкции к РСТ заявитель может подать просьбу в получающее ведомство об изготовлении и направлении в Международное бюро ВОИС заверенной копии приоритетной заявки.

Роспатент как получающее ведомство изготавливает и направляет в Международное бюро ВОИС заверенные копии приоритетных документов с уплатой заявителем соответствующего тарифа, который составляет 300 руб. и оплачивается в течение 16 месяцев с даты приоритета.

Орган международной предварительной экспертизы и его функции

РСТ предусматривает возможность проведения по международной заявке международной предварительной экспертизы, т.е. составление заключения о патентоспособности заявленного изобретения. Эта процедура регламентируется главой II РСТ и не является обязательной. Она может быть проведена только в соответствии с просьбой заявителя. Международная предварительная экспертиза не предрешает выводов национальных патентных ведомств, но она должна дать полное и квалифицированное заключение о

соответствии формулы изобретения критериям патентоспособности.

Экспертиза проводится Органами международной предварительной экспертизы, которыми являются те же органы, что и Международные поисковые органы, за исключением Испании. Для Роспатента как получающего ведомства компетентными Органами международной предварительной экспертизы являются Роспатент и Европейское патентное ведомство.

Международная предварительная экспертиза проводится по соответствующему требованию заявителя, который должен уплатить при этом установленные пошлины. Требование может быть подано в любое время с даты подачи международной заявки. Однако, если требование подается заявителем до истечения 19-ти месяцев с даты приоритета, срок перевода международной заявки на национальную фазу от 20-ти месяцев с даты приоритета, предусмотренный статьей 22 РСТ, продлевается до 30 месяцев.

Подача требования на проведение международной предварительной экспертизы сопровождается уплатой пошлины за обработку в размере 137 долларов США. Пошлина уменьшается на 75%, если заявителями являются физические лица – граждане и проживающие в странах, в которых доход на душу населения составляет менее 3000 долларов в год. Одновременно уплачивается пошлина за проведение международной предварительной экспертизы. В случае, если заявителем в качестве Органа международной предварительной экспертизы выбран Роспатент, тариф за проведение международной предварительной экспертизы составляет 2000 руб.

Результатом международной предварительной экспертизы является заключение, в котором по каждому пункту формулы изобретения дается вывод о его соответствии критериям патентоспособности. Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы составляет 28 месяцев с даты приоритета, если требование было подано до истечения 19-ти месяцев с даты приоритета. Заявитель имеет право до подготовки заключения вносить изменения в формулу изобретения, описание и чертежи в рамках первичных материалов заявки.

Заключение международной предварительной экспертизы направляется заявителю и в Международное бюро ВОИС, однако, в отличие от отчета о международном поиске, оно не публикуется.

Перевод международной заявки на национальную фазу

Согласно РСТ перевод международной заявки на национальную фазу осуществляется заявителем самостоятельно.

Поскольку решение о выдаче охранного документа на территории определенного государства может быть вынесено только патентным ве-

домством данного государства, заявитель должен представить в указанное или выбранное патентное ведомство заявку на языке, предписанном ведомством, и уплатить соответствующие пошлины, установленные этим ведомством. При этом, как и в случае традиционного патентования, заявителю необходимо найти себе патентных поверенных.

Срок перевода международной заявки на национальную фазу составляет 20 месяцев с даты приоритета, а в случае подачи заявителем требования на проведение международной предварительной экспертизы, — 30 месяцев с даты приоритета. Некоторые национальные и региональные ведомства предоставляют дополнительный срок — один месяц, однако даже с учетом этой льготы целесообразнее ориентироваться на более жесткие сроки.

Процедура прохождения заявки на национальной фазе регламентируется самим национальным ведомством и в рамках РСТ каждое национальное законодательство предъявляет соответствующие требования, а именно: требования относительно круга назначаемых патентных поверенных, представления заверенных переводов копий приоритетных заявок, представления чертежей, которых не содержала международная заявка, доказательств преемственности прав и т.д.

Кроме того, в национальных законодательствах имеется ряд особенностей, которые могут существенно повлиять на использование РСТ при зарубежном патентовании. Прежде всего, это касается оставленного в компетенции национальных законодательств вопроса о том, кто имеет право подавать заявку. В различных национальных ведомствах это может быть либо только автор изобретения, либо владелец изобретения, поэтому действие международной заявки в любом указанном государстве будет зависеть от того, является ли лицо, указанное в международной заявке в качестве заявителя для данного государства, правомочным в соответствии с национальным законодательством этого государства подавать национальную заявку.

Следует также учесть, что существует ряд договаривающихся государств, которые являются одновременно участниками какого-либо регионального патентного соглашения и при патентовании в соответствии РСТ национальные законодательства которых предусматривают получение только региональных патентов. Такая оговорка сделана Свазилендом как членом Африканской региональной организации промышленной собственности, а также семью государствами — участниками Европейской патентной конвенции: Бельгией, Грецией, Ирландией, Италией, Кипром, Монако, Нидерландами и Францией. Поэтому в случае патентования в соответствии с РСТ получение охранных документов, действующих на территории этих стран, может быть обеспечено только

при условии указания в международной заявке европейского патента.

Учитывая, что такие европейские страны, как Бельгия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды и Франция представляют немалый интерес для российских заявителей, а также принимая во внимание особенности патентования изобретений в этих странах в соответствии с РСТ, остановимся более подробно на вопросах, касающихся патентования изобретений согласно процедуре, предусмотренной Европейской патентной конвенцией.

Что такое Европейская патентная конвенция?

Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) была принята в октябре 1973 г. в Мюнхене и вступила в силу в 1978 г. Участниками Европейской патентной конвенции в настоящее время являются 25 европейских государств.

Получение европейского патента возможно двумя путями:

— подача заявки непосредственно в Европейское патентное ведомство;

— подача международной заявки в соответствии с РСТ с указанием в ней регионального европейского патента.

Мюнхенская конвенция направлена на упрощение делопроизводства по получению европейского патента. В соответствии с процедурой, предписанной Европейской патентной конвенцией, предоставляется возможность вместо нескольких патентных заявок на разных языках, подаваемых в различные патентные ведомства, подавать только одну заявку на одном языке и проводить ее экспертизу в одном Европейском патентном ведомстве.

Европейское патентное ведомство предусматривает ряд льгот при уплате предписанных пошлин для заявителей — лиц, являющихся гражданами и проживающих в странах, в которых доход на душу населения составляет менее 3000 долларов в год.

В случае положительного решения экспертизы заявитель приобретает патентные права, действующие в нескольких европейских государствах. Но при этом следует учитывать основополагающий принцип Мюнхенской конвенции, согласно которому реализация прав, приобретаемых после выдачи европейского патента, регулируется нормами национального законодательства каждой из стран — участниц Европейской патентной конвенции. Это касается и сроков действия патента в каждой отдельной стране и применяемых мер пресечения недобросовестной конкуренции.