

## Информация

В дополнение к ранее вышедшему номеру «Интеллектуальная собственность. Патенты и лицензии» (Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева), 2000, т. 44, № 5) публикуем сообщение об изменениях в оформлении заявления международной заявки, подаваемой в соответствии с Договором о патентной кооперации для целей зарубежного патентования.

Новые положения о подаче международной заявки действуют с 1 марта 2001 года.

УДК 347.771

### Изменения в заявлении международной заявки, подаваемой в соответствии с Договором о патентной кооперации

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.

При патентовании изобретения за рубежом большие преимущества для заявителя предоставляет Договор о патентной кооперации (РСТ), так как требования к международной заявке, подаваемой в соответствии с РСТ, во многом согласованы с патентным законодательством Договаривающихся государств.

С 1 марта 2001 года введены изменения в оформление заявления международной заявки. Новые положения связаны с изменениями Инструкции к РСТ, принятыми на 28-й сессии Ассамблеи Союза РСТ, проходившей в Женеве с 13 по 17 марта 2000 года, и вступившими в силу с 1 марта 2001 года.

Согласно вступившего в силу с 1978 г. Договора о патентной кооперации национальное патентное ведомство имеет право, как только рассмотрение международной заявки началось в указанном ведомстве, требовать от заявителя представление документов, не являющихся частью международной заявки, но служащих доказательством приведенных в ней заявлений или утверждений. С целью устранения несоответствия требований со стороны национальных патентных ведомств требованиям, предъявляемым к международной заявке получающим ведомством, вводятся изменения в правила 51 bis Инструкции к РСТ. В результате перечня документов, являющихся доказательством утверждений или заявлений, приведенных в международной заявке, сократился до пяти, а само представление документов на национальной фазе

заменено на представление соответствующих деклараций. Изменение редакции правила 51 bis Инструкции к РСТ повлекло за собой внесение изменений в ряд других правил Инструкции к РСТ и разделов Административной инструкции в соответствии с РСТ, так или иначе связанных с возможностью заявителя представлять декларации. В частности, изменились правило 4 («Заявление (содержание)»), правило 47 («Рассылка в указанные ведомства»), правило 48 («Международная публикация»), правило 53 («Требование»), правило 66 («Процедура, применяемая Органом международной предварительной экспертизы»). Кроме того, в Инструкцию к РСТ включено новое правило 26ter «Исправление или дополнение деклараций в соответствии с правилом 4.17».

Согласно новой редакции правил 4.1(c) и 4.17 заявитель, который подает международную заявку, имеет право включить в заявление декларации, в которых подтверждает свою правомочность на подачу заявки, испрашивание патента и приоритета и т.д. (см. ниже).

Кроме того, согласно изменениям правила 4.7(b), предусмотрена возможность указания в заявлении международной заявки идентификационного номера заявителя или патентного поверенного в случае, если они зарегистрированы в получающем ведомстве.

С учетом перечисленных выше изменений бланк заявления международной заявки, введен

ный в действие с 1 марта 2001 года, содержит десять основных граф:

Графа I. Название изобретения.

Графа II. Заявитель.

Графа III. Другие заявители и/или изобретатели.

Графа IV. Агент или общий представитель; или адрес для переписки.

Графа V. Указание государств.

Графа VI. Притязания на приоритет.

Графа VII. Международный поисковый орган.

Графа VIII. Контрольный перечень деклараций.

Графа IX. Контрольный перечень; язык подачи международной заявки.

Графа X. Подпись заявителя, агента или общего представителя.

Кроме того, бланк заявления содержит дополнительную графу и пять декларационных граф. В декларационных графах могут быть заявлены:

(I) Декларация об удостоверении личности изобретателя;

(II) Декларация о правомочности заявителя на дату международной подачи подавать заявку и получать патент;

(III) Декларация о правомочности заявителя на дату международной подачи на заявление о приоритете в случае, если он не является заявителем, подавшим предшествующую заявку;

(IV) Декларация об авторстве на изобретение для целей указания США;

(V) Декларация о не наносящих ущерб раскрытиях или изъятиях из-за отсутствия новизны.

При заполнении бланка заявления международной заявки следует обратить особое внимание на приведенные ниже требования.

#### **Графа I. Название изобретения**

Название изобретения должно быть кратким (предпочтительно включать от двух до семи слов на английском языке или в переводе на английский язык) и точным. Оно должно совпадать с названием, приведенным на первом листе описания изобретения. В случае, если язык подачи заявления отличается от языка подачи самой международной заявки, название изобретения в графе I должно быть указано на языке подачи международной заявки.

#### **Графа II. Заявитель и графа III. Другие заявители и/или изобретатели**

При заполнении этих граф необходимо учесть следующие общие положения. По меньшей мере один из названных заявителей должен быть гражданином или лицом, проживающим в стране-участнице РСТ, в получающее ведомство которой подается международная заявка. Если в международной заявке есть указание США, все изобретатели должны быть отмечены как заявители только для США.

В боксе «имя и адрес» (графы II и III) указываются имя и адрес заявителя и/или изобретателя. Если заявителем является физическое лицо, указываются его фамилия, имя и отчество, причем фамилия записывается перед именем. Если заявителем является юридическое лицо, указывается его полное уставное наименование. Адрес должен включать название государства, почтовый индекс и сведения об административных единицах, т.е. сведения, необходимые для быстрой почтовой доставки по этому адресу. Кроме того, в случае русскоязычного имени написания и адреса заявителя и/или изобретателя в этом же боксе необходимо указать его имя и адрес буквами латинского алфавита посредством простой транслитерации, а название любой страны в адресе следует дать в переводе на английский язык.

Графа II имеет бокс «данное лицо является только изобретателем». Графа III содержит три бокса для указания информации о том, кем является данное лицо — «только заявителем», «заявителем и изобретателем», «только изобретателем». В одном из этих боксов необходимо сделать соответствующую отметку в зависимости от того, кем является лицо, указанное в боксе «Имя и адрес».

Боксы «государство гражданства» и «государство местожительства» заполняются только в том случае, если лицо, указанное в боксе «имя и адрес», является заявителем. В боксах проставляются двухбуквенные коды государств гражданства и местожительства в соответствии со стандартом ВОИС. В частности, для Российской Федерации двухбуквенный код — RU. Для лиц, являющихся только изобретателями, государства гражданства и местожительства не указываются.

Кроме того, в графах II и III имеются боксы для отметки информации о том, для каких указанных государств данное лицо является заявителем: «для всех указанных государств»; «для всех указанных государств, кроме США»; «только для США»; «для государств, указанных в дополнительной графе». В отношении каждого из заявителей международной заявки необходимо заполнить один соответствующий бокс. При этом следует учесть, что в соответствии с патентным законодательством США юридические лица не могут быть заявителями для США, а все изобретатели должны быть указаны как заявители только для США. Бокс «для государств, указанных в дополнительной графе» заполняется в случае, если в заявлении для разных указанных государств названы разные заявители. При этом информация о том, для каких именно государств данное лицо является заявителем, приводится в Дополнительной графе, где посредством двухбуквенных кодов в соответствии со стандартом ВОИС перечисляются необходимые национальные государства и региональные организации. Для лиц, являющихся только изобретателями, при условии, что в заявке нет указания США, данный бокс не заполняется.

В графе II также предусмотрены боксы для записи номера телефона, факса и телепринтера, а в

графах II и III — бокс «регистрационный номер заявителя в Ведомстве», который заполняется в том случае, если заявитель зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.

#### **Графа IV. Агент или общий представитель, или адрес для переписки**

В данной графе боксы «имя и адрес», «регистрационный номер заявителя в Ведомстве», а также боксы для записи номера телефона, факса и телепринтера заполняются также как и в случае подачи сведений о заявителе и/или изобретателе.

Боксы «агент», «общий представитель», «адрес для переписки» заполняются в соответствии с тем, кем является данное лицо в отношении международной заявки. В качестве агента могут быть указаны только третьи лица в отношении международной заявки, а общим представителем может быть назначен только один из заявителей.

#### **Графа V. Указание государств**

В данной графе отмечаются в соответствующих боксах те национальные государства и региональные организации, в получении охранных документов которых заинтересован заявитель. При заполнении графы V необходимо учитывать особенности некоторых национальных патентных законодательств, а именно, при патентовании в соответствии с РСТ получение охранного документа Свазиленда возможно при указании только Африканской региональной организации промышленной собственности (АР), для получения охранных документов на территории восьми государств — участников Европейской патентной конвенции (Бельгия, Греция, Ирландия, Италия, Кипр, Монако, Нидерланды и Франция) требуется указание в международной заявке Европейского патента (ЕР).

#### **Графа VI. Притязание на приоритет**

Для заявления на приоритет более ранней заявки необходимо заполнить следующие боксы: «дата подачи предшествующей заявки» — указываются день, месяц и год подачи, причем в боксе дата должна быть записана дважды, с численным и словесным указанием месяца, например 27 октября 2000 (27/10/2000), «номер предшествующей заявки» (в случае, если предшествующей заявкой является заявка на выдачу патента Российской Федерации, указывается только десятизначный номер), «страна подачи предшествующей заявки» — в одном из соответствующих боксов проставляется двухбуквенный код страны, если предшествующая заявка является национальной, или двухбуквенный код регионального или получающего ведомства, если предшествующая заявка является региональной или международной.

Кроме того, в графе VI имеются шесть боксов, которые отмечаются в том случае, когда заявитель поручает получающему ведомству подготовить и направить в Международное бюро заверенные копии предшествующих заявок, если предшествующие заявки были поданы в ведомство, являю-

щееся для предполагаемой заявки получающим ведомством.

#### **Графа VII. Международный поисковый орган**

Для российских заявителей компетентными в проведении международного поиска являются Российское агентство по патентам и товарным знакам (RU) и Европейское патентное ведомство (ЕР), поэтому необходимо указать путем записи двухбуквенных кодов в соответствии со стандартом ВОИС, какой именно Международный поисковый орган выбран заявителем. Обращаем внимание на то, что выбранный поисковый орган обязательно указывается в заявлении при подаче международной заявки, последующее его изменение не предусмотрено процедурой РСТ.

Кроме того, в графе VII имеется бокс, в котором заявитель может выразить просьбу об использовании результатов ранее проведенного поиска, если такой поиск был уже проведен или запрошен у Международного поискового органа ранее. При этом должны быть указаны дата более раннего поиска, соответствующий номер и страна патентного ведомства или региональное ведомство, проводившее поиск.

#### **Графа VIII. Контрольный перечень деклараций**

В случае подачи заявителем деклараций, предусмотренных правилом 4.17 Инструкции к РСТ, в данной графе в каждом из имеющихся здесь боксов с идентификацией декларации отмечается количество деклараций подобного типа.

#### **Графа IX. Контрольный перечень; язык подачи международной заявки**

В контрольном перечне должны быть указаны количество листов заявления, описания изобретения (за исключением количества листов перечня последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, если они составляют предмет заявки), формулы изобретения, реферата, чертежей (если они необходимы), перечня последовательности нуклеотидов и/или аминокислот и общее количество листов международной заявки. При этом указывается количество листов одного экземпляра международной заявки. Лист расчета пошлин не входит в число листов международной заявки. Если Дополнительная графа или какая-либо из Декларационных граф не используются, листы с этими графами не прикладываются к международной заявке.

Кроме того, в графе IX предусмотрены боксы, которые заполняются заявителем в случае представления вместе с международной заявкой листа расчета пошлин, отдельно подписанной доверенности и т.д.

#### **Графа X. Подпись заявителя, агента или общего представителя**

В данной графе ставятся подписи всех заявителей или агента, или общего представителя. Рядом с подписью должна быть записана фамилия каждого подписавшего.

Если в графе X поставлена подпись только агента или общего представителя к международной заявке должна быть приложена доверенность от всех заявителей.

### **Дополнительная графа**

Лист с Дополнительной графой используется в случае, если в какой-либо графе недостаточно места для записи всей информации. Кроме того, Дополнительная графа предназначается для испрашивания заявителем в каком-либо государстве иного вида охраны, чем патент на изобретение, предусмотренного патентным законодательством данного государства. В частности, это может быть охрана полезной модели в Китае, Германии, Дании, Испании и др., авторского свидетельства на Кубе, дополнительного патента в Израиле, Индии и т.д.

### **Декларационные графы**

Согласно новому порядку оформления международной заявки предусмотрено пять листов заявления, каждый из которых соответствует одной из установленных декларационных граф. Каждый лист декларационной графы имеет свободное поле, предназначенное для записи текста декларации. Содержание каждой декларации определяется разделами 211—215 Административной инструкции в соответствии с РСТ.

При заполнении деклараций необходимо учитывать следующее.

(I) Декларация об удостоверении личности изобретателя представляется только в случае, если заявление международной заявки не содержит сведений об изобретателе. При этом в декларации имя и адрес изобретателя указываются так же, как и в графе III заявления.

(II) Декларация о правомочности заявителя на дату международной подачи подавать заявку и получать патент может содержать следующие сведения: имя и адрес изобретателя, на изобретение которого подается предполагаемая международная заявка; имя работодателя изобретателя (с указанием имени изобретателя), передавшего права на изобретение; наименование договора о передаче прав на изобретение от одного лица другому с указанием имени договаривающихся сторон и даты подписания договора; изменение имени заявителя с указанием прежнего и настоящего имен и датой совершения изменения.

(III) Декларация о правомочности заявителя на дату международной подачи на заявление о приоритете в случае, если он не является заявителем, подавшим предшествующую заявку может содер-

жать сведения, аналогичные тем, которые приводятся в предыдущей Декларации.

(IV) Декларация об авторстве на изобретение для целей указания США должна содержать заявление изобретателя о том, что он является действительным, первым и единственным (или одним из перечисленных) изобретателем настоящего изобретения. При заявлении на приоритет по более ранней заявке, поданной в иной стране, чем США, в декларации должно быть отмечено, что сведения о такой заявке приведены в заявлении.

(V) Декларация о не наносящих ущерб раскрытиях или изъятиях из-за отсутствия новизны должна содержать имя заявителя и конкретные сведения о том, каким образом было осуществлено раскрытие изобретения настоящей международной заявки. При этом должны быть приведены следующие сведения: вид раскрытия (международная выставка, публикация, неправомерное использование и т.д.); дата раскрытия; в случае публикации — наименование издания и место издательства.

В каждой из деклараций, за исключением декларации (IV), отмечается, для целей каких указанных государств она сделана.

Любая из перечисленных деклараций может быть представлена либо вместе с заявлением международной заявки, либо в срок до истечения 16 месяцев с даты приоритета. В случае, если декларация считается заявленной, у заявителя отпадает необходимость при переходе на национальную фазу подавать в национальные патентные ведомства соответствующие документы, подтверждающие сведения, приведенные в декларации. Таким образом, требования, которые предъявляются получающим ведомством к международной заявке на международной фазе, приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми национальными патентными ведомствами, что позволяет значительно упростить процедуру перевода заявки на национальную фазу.

При подаче международной заявки необходимо также учитывать следующие особенности: все листы бланка заявления международной заявки должны располагаться в порядке возрастания номеров граф, за исключением листов с Дополнительной графой и Декларационными графами, которые располагаются перед последним листом заявления, содержащим Графы IX и X. Листы нумеруются арабскими цифрами.

Материалы международной заявки — заявление, описание изобретения, формула изобретения, реферат и чертежи — представляются в трех экземплярах.