

**А.О. Жужнева**

ДП «Український інститут промислової власності», Київ

## **ЗАРУБІЖНЕ ПАТЕНТУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ<sup>1</sup>)**



Оскільки зарубіжне патентування є важливою умовою для успішного просування продукції на зовнішній ринок та підвищення її конкурентоспроможності, все більше українських винахідників замислюється над необхідністю отримання охоронних документів на свій винахід у іноземних державах. Але, як свідчить практика, багатьом з них не зрозуміло, з чого починати таке патентування, які існують строки та шляхи для його здійснення і хто саме повинен

займатися цим процесом. Роз'ясненню цих питань присвячена дана публікація.

Для початку заявникам необхідно звернути увагу на положення статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», згідно з якою будь-яка особа має право запатентувати винахід у іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід до патентного відомства України та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу до державної таємниці. Тобто, якщо заявником виконано вимоги зазначеної вище статті, йому не потрібно (як це було раніше) додатково надсилати до Державного департаменту інтелектуальної власності повідомлення про наміри здійснити патентування в іноземних державах та отримувати спеціальний дозвіл щодо такого патентування.

Наступним моментом (мабуть, найважливішим) є необхідність не пропустити строк для збереження права пріоритету. Багато заявників спочатку очікують видачі охоронного документу на свій винахід в Україні і лише після цього починають робити кроки у напрямі зарубіжного патентування, що в більшості випадків робити вже пізно. Незалежно від вибору процедури зарубіжного патентування слід па-

<sup>1</sup> Загальноживаною є аббревіатура від англійської назви Patent Cooperation Treaty

м'ятати, що при патентуванні відлік більшості строків починається від дати подання пріоритетної заявки. Для українських заявників такою заявкою може бути згадана вище заявка на видачу патенту України на винахід.

Для збереження права пріоритету згідно зі ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності заявнику необхідно подати заявку до патентного відомства тієї країни, на території якої він бажає отримати охоронний документ на свій винахід, до спливу 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

При виборі так званої «традиційної» процедури зарубіжного патентування заявник у зазначений вище термін може подати заявку на видачу охоронного документа на свій винахід до національного патентного відомства кожної з обраних ним зарубіжних країн. При цьому слід пам'ятати про необхідність:

- ✦ підготування перекладу заявки тією мовою, яка використовується при діловодстві у відповідному відомстві;
- ✦ оформлення заявки у відповідності до вимог національного законодавства обраної країни;
- ✦ пошуку компетентних агентів, які будуть представляти інтереси заявника у відповідних відомствах (необхідно у більшості зарубіжних країн);
- ✦ вишукування коштів для сплати відповідного мита та зборів, а також за послуги агентів.

Забезпечити виконання усіх цих дій (наданий перелік яких не є вичерпним) у великій кількості зарубіжних країн у 12-місячний термін доволі складно. Тому вибір такої процедури зарубіжного патентування буде вигідним для заявника в тому разі, якщо він зацікавлений у охороні свого винаходу лише на території двох-трьох іноземних держав.

При виборі так званої «регіональної» процедури зарубіжного патентування заявник до спливу 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки може подати заявку до регіонального патентного відомства. Вибір такої процедури є виправданим, якщо заявник бажає отримати охорону свого винаходу на території тих

іноземних держав, які є учасницями певних регіональних договорів. До таких регіональних договорів відносяться:

- ✦ Європейська патентна конвенція (учасницями якої є 35 з більшості європейських країн);
- ✦ Євразійська патентна конвенція (учасницями якої є 9 країн — колишніх республік Радянського Союзу);
- ✦ Угода про створення Африканської організації інтелектуальної власності (16 франкомовних країн Африки);
- ✦ Протокол щодо патентів та промислових зразків у рамках Африканської регіональної організації промислової власності (16 англословних країн Африки).

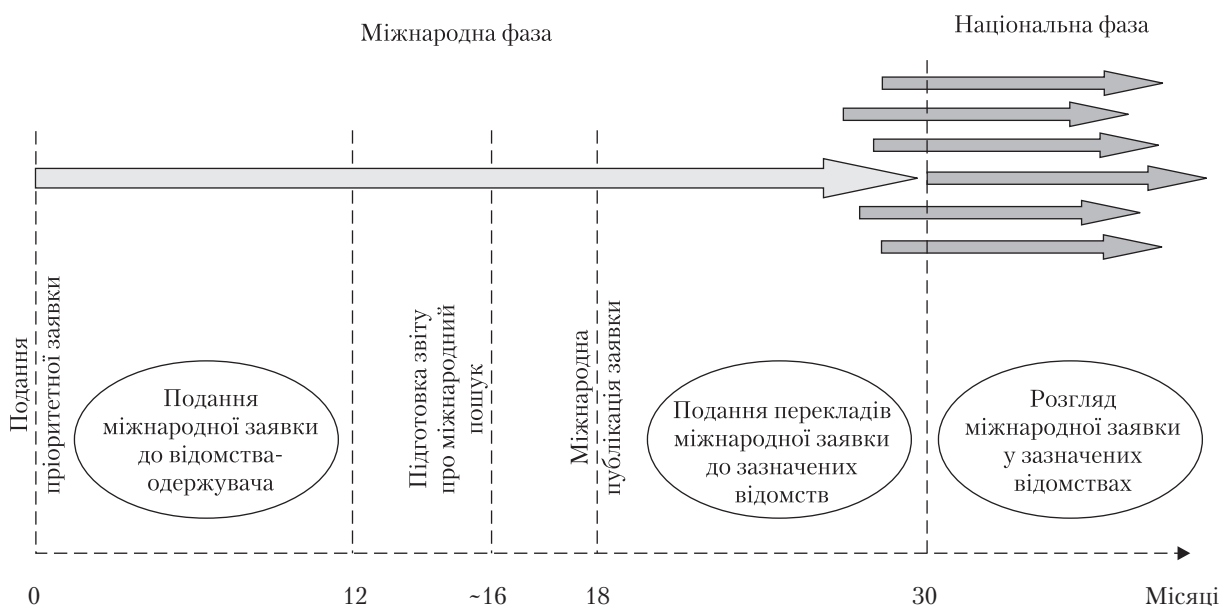
При цьому заявки подаються відповідно до Європейського патентного відомства, Євразійського патентного відомства, Африканської організації інтелектуальної власності або Африканської регіональної організації інтелектуальної власності.

Однак треба зазначити, що регіональними угодами не охоплено більшість країн Азії, країни Північної та Південної Америки та багато інших. До значної кількості країн, таких наприклад, як Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Китай, Австралія заявки необхідно подавати окремо до кожного національного патентного відомства.

Таким чином, якщо заявник зацікавлений в охороні свого винаходу на території великої кількості країн, у тому числі на території країн, які не є учасницями регіональних договорів, йому слід звернути увагу на процедуру зарубіжного патентування згідно з РСТ. Кількість країн, пов'язаних положеннями Договору про патентну кооперацію, з кожним роком зростає і становить 141 (за станом на червень 2009 р.).

Процедура зарубіжного патентування згідно з РСТ умовно розділяється на два етапи: міжнародну та національну фази (див. спрощену схему).

Міжнародна фаза розпочинається з подання міжнародної заявки до так званого «відом-



ства-одержувача»<sup>2</sup> у згаданий вище 12-місячний строк від дати подання пріоритетної заявки та включає наступні етапи:

- ✦ встановлення дати міжнародного подання та обробка заявки відомством-одержувачем;
- ✦ проведення міжнародного пошуку Міжнародним пошуковим органом, за результатами якого заявнику надсилається звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення про патентоспроможність винаходу;
- ✦ міжнародну публікацію заявки Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ);
- ✦ проведення (за окремим бажанням заявника) міжнародної попередньої експертизи Органом міжнародної попередньої експертизи з подальшим наданням заявнику міжнародного попереднього висновку щодо патентоспроможності винаходу.

<sup>2</sup> Виконання обов'язків відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачених Договором про патентну кооперацію, виконує Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (п. 18.1.2 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель).

Національна фаза дещо подібна до «традиційної» та «регіональної» процедури зарубіжного патентування щодо здійснюваних заявником дій, але значно відрізняється від них щодо строків виконання цих дій. Національна фаза включає в себе подання заявником до спливу 30 (у більшості випадків) місяців від дати пріоритету в зазначені (або вибрані) відомства перекладів заявки відповідними мовами, сплату відповідного мита та зборів та подальший розгляд заявки у цих відомствах.

Слід зазначити, що результатом зарубіжного патентування з використанням процедури згідно з РСТ не є видача «міжнародного патенту», як помилково вважають деякі заявники. На національній фазі рішення про відповідність винаходу умовам патентоспроможності та про видачу (або про відмову у видачі) патенту приймається виключно національними чи регіональними відомствами. Відсутність єдиного охоронного документа в рамках процедури згідно з РСТ обумовлена різницею у національних патентних законодавствах країн-учасниць РСТ, зокрема у підході до визначення умов патентоспроможності.

Отже, не існує такого поняття, як «міжнародний патент», існує тільки «міжнародна заявка» — заявка, яка була подана згідно з Договором про патентну кооперацію.

Також треба підкреслити, що зарубіжне патентування здійснюється заявником самостійно та/або через відповідних представників (патентних повірених). Тобто патентне відомство України не виступає посередником між українським заявником і патентними відомствами іноземних держав при здійсненні зарубіжного патентування як за «традиційною» та «регіональною» процедурами, так і на національній фазі при використанні процедури згідно з РСТ.

Досить часто після з'ясування факту відсутності «міжнародного патенту», необхідності подання заявки до патентного відомства кожної з обраних заявником іноземних країн самотужки, наявності у процедурі зарубіжного патентування згідно з РСТ додаткової міжнародної фази, яка потребує додаткових витрат, у заявників постає питання: «*навіщо ця процедура взагалі потрібна?*».

Статистичні дані, які кожного року публікує ВОІВ, свідчать, що не зважаючи на деяку складність процедури зарубіжного патентування згідно з РСТ, ця процедура користується все більшим попитом серед заявників у порівнянні з іншими процедурами зарубіжного патентування. Звернімо увагу на той факт, що наприкінці 2004 р. (за більш ніж 25 років від подання першої міжнародної заявки) була подана мільйонна міжнародна заявка, а за наступні чотири з половиною роки у світі було подано ще більш ніж півмільйона міжнародних заявок. Користувачами цієї процедури є великі світові корпорації, такі, як Philips, Siemens, Sony, Nokia, Procter & Gamble та інші. Популярність процедури зарубіжного патентування згідно з РСТ обумовлена значними перевагами у порівнянні з «традиційною» процедурою, які є на всіх стадіях розгляду заявки.

Насамперед це переваги, якими користується заявник на стадії подання міжнародної заявки. Назвемо їх.



1. До спливу 12 місяців від дати подання попередньої національної заявки міжнародна заявка подається лише в одне відомство (відомство-одержувач). Таким частіше за все виступає те саме відомство, в яке заявник подавав національну заявку.

Відповідно на цьому етапі міжнародна заявка:

- ✦ подається викладеною однією мовою (для українських заявників: російською або англійською);
- ✦ може бути подана без посередництва агента, що допомагає заощадити кошти.

2. У заявника існує можливість відновити право на пріоритет у випадку, якщо цей термін був пропущений з поважних причин не більше ніж на два місяці.

3. Відомство-одержувач призначає номер міжнародної заявки та встановлює дату міжнародного подання, і з цього часу ця міжнародна заявка має силу правильно оформленої національної заявки у кожній зазначеній державі, тобто при переході цієї заявки до національної фази датою подання до відповідного зазначеного відомства буде вважатися дата міжнародного подання, встановлена на цьому етапі.

4. На відповідність формальним вимогам заявка перевіряється тільки на міжнародній фазі, у подальшому діловодстві у зазначених відомствах така перевірка не здійснюється.

5. Для певних категорій заявників існує можливість скористатися суттєвою знижкою

при сплаті деяких категорій мита та зборів, зокрема мита за міжнародне подання (наприклад, для заявників — фізичних осіб, що проживають на території та є громадянами України, мито за міжнародне подання знижується на 90 %).

6. У заявників існує можливість сплати міжнародного мита та зборів у національній валюті на рахунки національного відомства.

Отже, цей етап міжнародної фази надає заявнику можливість вирішити багато формальних питань, спілкуючись лише з одним відомством замість багатьох, що допомагає йому заощадити власний час та кошти.

Найбільш суттєвими перевагами використання процедури РСТ при зарубіжному патентуванні є:

- ✦ можливість оцінити доцільність подальшого патентування;
- ✦ можливість використати міжнародну публікацію як рекламу;
- ✦ можливість відкласти прийняття рішень та основні витрати, пов'язані з зарубіжним патентуванням.

Отримання звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення про патентоспроможність винаходу надає заявнику можливість прийняти виважене рішення стосовно таких питань:

- ✦ чи має сенс продовжувати патентування;
- ✦ у яких із зазначених країн слід переходити до національної фази;
- ✦ чи доцільно скористатися правом внести зміни до формули винаходу;
- ✦ чи потрібно після цього подавати вимогу на проведення міжнародної попередньої експертизи (щоб скористатися правом внести зміни до формули винаходу, опису винаходу та креслень).

Оскільки висока якість міжнародного пошуку гарантована стандартами РСТ, отримання позитивного звіту про міжнародний пошук (тобто такого, який не містить посилань на документи, існування яких може вплинути на патентоспроможність винаходу) надасть заявни-

ку більше впевненості при плануванні подальшого патентування.

У разі отримання звіту про міжнародний пошук з наявністю посилань на документи, які, наприклад, ставлять під сумнів винахідницький рівень винаходу, заявник має право внести зміни до формули винаходу, надавши ці зміни до Міжнародного бюро ВОІВ (збір за цю дію не сплачується), а також (у разі подання вимоги на проведення міжнародної попередньої експертизи) ще раз змінити формулу винаходу та відповідно опис винаходу та креслення і прийняти участь у спілкуванні з експертом, що буде проводити зазначену експертизу. При цьому надання змін до одного компетентного міжнародного органу значно простіше виконати, ніж змінювати формулу у кожному окремому відомстві при використанні «традиційної» процедури зарубіжного патентування.

Крім того, у порівнянні з «традиційною» процедурою, коли заявник може отримати негативні результати національних пошуків вже після того, як витратив значні кошти на переказ та подання заявок у певній кількості відомств, ознайомлення з негативними результатами звіту про міжнародний пошук при використанні процедури згідно з РСТ допоможе заявнику принаймні заощадити та не подавати заявки до патентних відомств іноземних держав. У цьому разі витрати на міжнародну фазу не будуть здаватися марнотратством.

Додатковою перевагою використання процедури згідно з РСТ є те, що для більшої впевненості у повному розкритті рівня техніки та зведення до мінімуму можливості знаходження додаткових посилань при експертизі на національній фазі заявник (від 1 січня 2009 р.) може замовляти додатковий пошук у іншому Міжнародному пошуковому органі.

Після спливу 18 місяців від дати пріоритету міжнародна заявка разом зі звітом про міжнародний пошук публікується Міжнародним бюро ВОІВ в електронному вигляді у відповідному бюлетені на інтернет-сайті ВОІВ. Оскільки з цього часу треті сторони мають можли-

вість ознайомитися з матеріалами міжнародної заявки, до заявника можуть звернутися з вигідними пропозиціями зацікавлені у подальшому співробітництві особи.

Також суттєвою перевагою при патентуванні за процедурою згідно з РСТ у порівнянні з зарубіжним патентуванням за «традиційною» процедурою є те, що заявник має додатковий час (приблизно 18 місяців) на:

- ✦ оцінку шансів на отримання охоронних документів у певних іноземних державах;
- ✦ додаткові наукові дослідження та запровадження виробництва;
- ✦ оцінку перспектив реалізації продукції на ринку певних країн;
- ✦ пошук джерел фінансування;
- ✦ пошук партнерів чи потенційних ліцензіатів;
- ✦ підготування перекладів заявки різними мовами;
- ✦ пошук агентів, які будуть представляти інтереси заявника у зазначених відомствах.

Наявність додаткового часу «на роздуми» є дуже важливою перевагою, оскільки оцінити майбутні перспективи для певного винаходу на початковій стадії патентування доволі складно.

При подальшому розгляді міжнародної заявки на національній фазі для заявників також існує низка переваг, зокрема:

- ✦ до національних (регіональних) патентних відомств подається тільки переклад заявки, яка вже викладена та оформлена належним чином;
- ✦ немає потреби надсилати у кожне відомство завірену копію первісно поданої заявки, бо

така копія доступна відомствам разом з матеріалами опублікованої заявки на Інтернет-сайті ВОІВ;

- ✦ у деяких відомствах існує можливість (за певних умов) поновлювати дію міжнародної заявки, якщо строк щодо виконання відповідних дій для переведення заявки до національної фази був пропущений з поважних причин;
- ✦ заявникам надаються деякі знижки при сплаті зборів, оскільки процес проведення експертизи полегшений існуванням звіту про міжнародний пошук (або звіту про міжнародну попередню експертизу).

Треба також зазначити, що останнім часом йде процес реформування системи РСТ, який спрямований на спрощення процедур для заявників, надання їм додаткових послуг, підвищення якості проведення міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи для зведення до мінімуму підстав для майбутніх опротестувань щодо патентів, виданих за міжнародними заявками.

Отже, для заявників, які бажають отримати охорону свого винаходу у великій кількості іноземних держав або для тих, хто хоче розпочати зарубіжне патентування, але ще не має чітких планів щодо того, де саме він хоче його здійснювати, використання процедури згідно з РСТ надасть можливість здійснити ці плани найбільш економічно вигідним та ефективним способом.

При підготовці публікації були використані матеріали, представлені на Інтернет-сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності: [www.wipo.int](http://www.wipo.int).