

Подача и рассмотрение заявок в соответствии с РСТ

Л.И. Попова, ФИПС
март 2014



Основные положения Парижской Конвенции (вступила в силу 7 июля 1884 г.)

- Принцип национального режима, который предусматривает предоставление гражданам и фирмам любой страны-участницы такой же охраны промышленной собственности, какая предоставляется законодательством гражданам и фирмам данного государства.
- Право конвенционного приоритета, которое предусматривает возможность на основании правильно оформленной первой заявки, поданной в одном из договаривающихся государств, в течение года подать заявку в любое другое договаривающееся государство, испрашивая приоритет от даты подачи первой заявки.

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(подписан в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотрен 2 октября 1979 г., изменен 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г.)

Применяемые правовые документы:

Инструкция к РСТ (принята 19 июня 1970 г., изменена 14 апреля 19781 июля 2014 г.)

Административная инструкция к РСТ

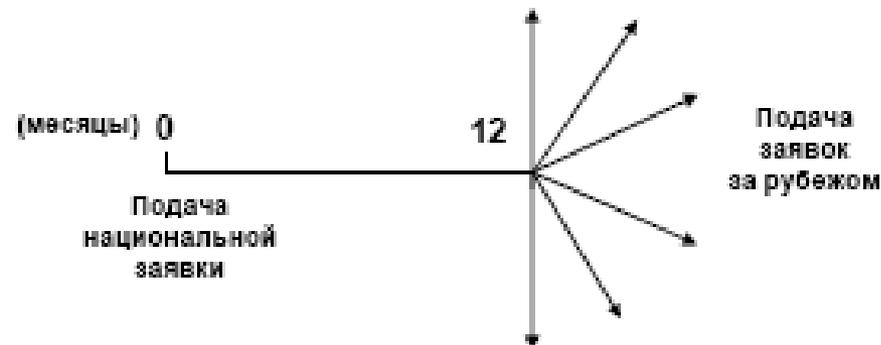
Руководство РСТ для заявителя (PCT Applicant's Guide)

Руководство для получающего ведомства

Руководство по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы

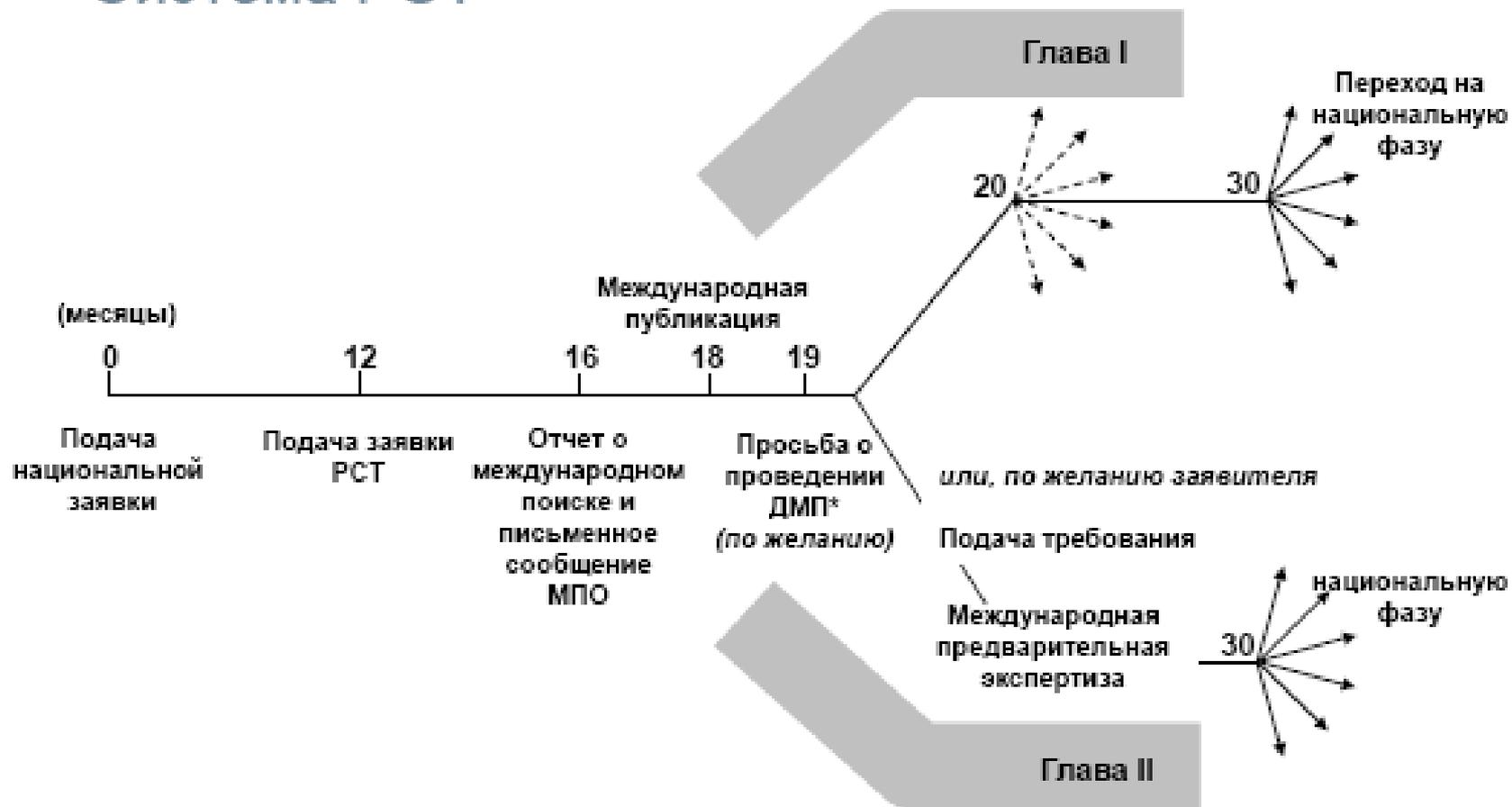
Стандарты ВОИС

Традиционные патентные системы



- За подачей национальной патентной заявки в течение 12 месяцев следует подача множества зарубежных заявок с испрашиванием приоритета в соответствии с Парижской конвенцией:
 - множество формальных требований
 - множество поисков по заявкам
 - множество публикаций
 - множество экспертиз и процедур рассмотрения заявок
 - переводы заявок на иностранные языки и уплата национальных пошлин требуются в течении 12 месяцев
- Некоторое упрощение достигается региональными соглашениями в рамках : АОИС, ЕАПО, ЕПО, АРОИС

Система РСТ



Сведения о системе РСТ на порталах ВОИС и Роспатента

<http://www.wipo.int/pct/en/>

<http://www.rupto.ru/rupto/portal/ca6c8513-4bec-11e1-36f8-9c8e9921fb2c>

Договаривающиеся государства РСТ (148) (1)

Государства, указываемые для региональной и национальной охраны, если не отмечено иное

Евразийский патент (ЕА)

AM Армения
AZ Азербайджан
BY Беларусь
KG Кыргызстан
KZ Казахстан
RU Российская
Федерация
TJ Таджикистан
TM Туркменистан

Европейский патент (ЕР)

AL	Албания ¹	LI	Лихтенштейн
AT	Австрия	LT	Литва
* BE	Бельгия	LU	Люксембург
BG	Болгария	* LV	Латвия
CH	Швейцария	* MC	Монако
* CY	Кипр	MK	Бывшая югославская республика Македония ¹
CZ	Чешская республика	* MT	Мальта
DE	Германия	* NL	Нидерланды
DK	Дания	NO	Норвегия
EE	Эстония	PL	Польша
ES	Испания	PT	Португалия
FI	Финляндия	RO	Румыния
* FR	Франция	RS	Сербия ¹
GB	Великобритания	SE	Швеция
* GR	Греция	* SI	Словения
HR	Хорватия ¹	SK	Словакия
HU	Венгрия	SM	Сан-Марино
* IE	Ирландия	TR	Турция
IS	Исландия		
* IT	Италия		

* Только региональный патент

¹ Соглашение о расширении действия Европейских патентов продолжает применяться к заявкам, поданным до 1 января 2008 (для Хорватии), до 1 января 2009 (для Македонии), до 1 мая 2010 (для Албании) или до 1 октября 2010 (для Сербии)

Договаривающиеся государства РСТ (148) (2)

Государства, указываемые для региональной и национальной охраны, если не отмечено иное

Патент АРОИС (АР)

BW	Ботсвана
GH	Гана
GM	Гамбия
KE	Кения
* LR	Либерия
LS	Лесото
MW	Малави
MZ	Мозамбик
NA	Намибия
RW	Руанда
SD	Судан
SL	Сьерра-Леоне
* SZ	Свазиленд
TZ	Объединенная республика Танзания
UG	Уганда
ZM	Замбия
ZW	Зимбабве

Патент АОИС (ОА)

* BF	Буркина-Фасо
* BJ	Бенин
* CF	Центральная Африканская республика
* CG	Конго
* CI	Кот-д'Ивуар
* CM	Камерун
* GA	Габон
* GN	Гвинея
* GQ	Экваториальная Гвинея
* GW	Гвинея-Биссау
* ML	Мали
* MR	Мавритания
* NE	Нигер
* SN	Сенегал
* TD	Чад
* TG	Того

* Только региональный патент

Договаривающиеся государства РСТ (148) (3)

Государства, указываемые только для национальной охраны, если не отмечено иное

AE	Объединенные Арабские Эмираты	GT	Гватемала	NZ	Новая Зеландия
AG	Антигуа и Барбуда	HN	Гондурас	OM	Оман
AO	Ангола	ID	Индонезия	PA	Панама
AU	Австралия	IL	Израиль	PE	Перу
* BA	Босния и Герцеговина	IN	Индия	PG	Папуа Новая Гвинея
BB	Барбадос	IR	Исламская республика Иран (с 4 октября 2013)	PH	Филиппины
BH	Бахрейн	JP	Япония	QA	Катар
BN	Бруней	KM	Коморы	SA	Саудовская Аравия (с 3 августа 2013)
BR	Бразилия	KN	Сент Киттс и Невис	SC	Сейшелы
BZ	Белиз	KP	Корейская народно-демократическая республика	SG	Сингапур
CA	Канада	KR	Республика Корея	ST	Сан Томе и Принсипе
CL	Чили	LA	Лаосская народно-демократическая республика	SV	Эль Сальвадор
CN	Китай	LC	Сент Люсия	SY	Сирийская арабская республика
CO	Колумбия	LK	Шри Ланка	TH	Таиланд
CR	Коста-Рика	LY	Ливийская арабская Джамахирия	TN	Тунис
CU	Куба	MA	Марокко	TT	Тринидад и Тобаго
DM	Доминика	* ME	Черногория	UA	Украина
DO	Доминиканская республика	MD	Республика Молдова	US	Соединенные Штаты Америки
DZ	Алжир	MG	Мадагаскар	UZ	Узбекистан
EC	Эквадор	MN	Монголия	VC	Сент Винсент и Гренадины
EG	Египет	MX	Мексика	VN	Вьетнам
GD	Гренада	MY	Малайзия	ZA	Южная Африка
GE	Грузия	NG	Нигерия		
		NI	Никарагуа		

Элементы, входящие в состав международной заявки

- заявление (статья 3(2))
- описание изобретения (статья 3(2))
- один или несколько пунктов формулы изобретения (статья 3(2))
- реферат (может быть подан позднее, что не повлияет на дату международной подачи) (статьи 3(2) и 3(3))
- чертежи (если они необходимы) — более позднее представление может при определенных условиях привести к установлению более поздней даты международной подачи (статьи 3(2) и 14(2))
- часть описания, содержащая перечень последовательностей (если это необходимо) (правило 5.2(a))
- сведения, содержащие ссылки на депонированные микроорганизмы или другой биологический материал (некоторые указанные ведомства, например Японии, требуют, чтобы эти сведения были включены в описание изобретения или в международную заявку на дату международной подачи) (правило 13*bis*)

Развитие системы РСТ: изменения, вступившие в силу 1 апреля 2007 г.

- Заявителю предоставлена возможность включить в международную заявку без изменения даты ее международной подачи случайно пропущенные при подаче заявки элементы, такие как описание, формула изобретения, чертежи, или части этих элементов, если они содержались в приоритетной заявке (правила 20.6 и 20.7 Инструкции к РСТ).
- Заявителю дано право испрашивать приоритет предшествующей заявки, если международная заявка подана по истечении 12 месяцев от даты испрашиваемого приоритета. Максимальное продление приоритетного периода – на 2 месяца (правила 26*bis*.3, 49*ter* Инструкции к РСТ).

Восстановление права на приоритет: Применяемые критерии

- Применяемые правила: *26bis.3(a)* и *49ter.2(a)*
- Возможны два критерия для восстановления:
 - неподача заявки в течение приоритетного периода произошла несмотря на принятие надлежащих мер, требовавшихся при сложившихся обстоятельствах
 - неподача заявки в течение приоритетного периода была непреднамеренной
- Все Получающие ведомства должны применять, по крайней мере, один из этих критериев и могут применять оба; указанные ведомства могут применять также более благоприятные для заявителя критерии в соответствии со своим национальным законодательством

Восстановление права на приоритет: Оговорки, сделанные ведомствами

Следующие ведомства уведомили Международное бюро о несовместимости правил *26bis.3(a)-(i)*, *49ter.1(a)-(d)* и/или *49ter.2(a)-(g)* с их национальным и/или региональным законодательством:

- ❑ Несовместимость в качестве ПВ (правило *26bis.3(j)*):
BE, BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, ES, GR, HU, ID, IN, IT, JP, KR, NO, PH
- ❑ Несовместимость в отношении решения ПВ для УВ (правило *49ter.1(g)*):
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ES, HU, ID, IN, JP, KR, LT, MX, NO, PH, TR, US
- ❑ Несовместимость в качестве УВ (правило *49ter.2(h)*):
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ES, HU, ID, IN, JP, KR, LT, MX, NO, PH, TR, US

Пошлины, уплачиваемые в Получающее ведомство (ПВ)

- **пошлина за пересылку**
- **международная пошлина за подачу (взимается для МБ)**
- **пошлина за поиск (взимается для МПО)**
- **доплата за каждый лист заявки свыше 30 (взимается для МБ)**
- *пошлина за приоритетный документ*
- *пошлина за просрочку платежа*
- *пошлина за позднее представление (перевода международной заявки)*
- *пошлина за просьбу о восстановлении права на приоритет*
- *пошлина за копии документов*

(Пошлины, указанные курсивом, уплачиваются только в соответствующих случаях)

Случаи, когда отчет о международном поиске не подготавливается в соответствии со статьей 17(2)(a) РСТ

- (i) Международная заявка относится к объекту, по которому в соответствии с Инструкцией Международный поисковый орган (МПО) не обязан проводить международный поиск.

- (ii) Описание изобретения, формула изобретения или чертежи не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска является невозможным.

Объекты, по которым МПО не обязан проводить международный поиск, перечислены в правиле 39.1 Инструкции.

РОСПАТЕНТ как Международный поисковый орган не проводит международный поиск по следующим объектам:

- научные и математические теории;
- схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр;
- простое представление информации;
- вычислительные программы;
- сорта растений и породы животных или чисто биологические процессы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов.

Требования РСТ в отношении ясности формулы и описания

Статья 5: Описание должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области.

Статья 6: Пункт или пункты формулы должны определять объект, на который испрашивается охрана. Пункты формулы изобретения должны быть ясными и краткими. Они должны полностью подкрепляться описанием.

Международный поисковый орган (1)

- Проверяет соблюдение единства изобретения (правила 13 и 40)
- Проверяет название (правило 37) и реферат (правило 38)
- Проводит поиск по заявленному изобретению (статья 15(3), правило 33.3)
- Дает разрешение на исправление очевидных ошибок, если ошибка содержится:
 - в любой части международной заявки, за исключением заявления (правило 91.1(b)(ii)), или
 - в любом документе, представленном в МПО (правило 91.1(b)(iv))

Единство изобретения (правило 13 Инструкции к РСТ)

Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел.

В отношении заявленной группы изобретений единство изобретения существует только тогда, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками.

«Особые технические признаки» – это те признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассмотренный в целом.

Предшествующий уровень техники (Правила 33.1, 64.1 Инструкции к РСТ)

Предшествующий уровень техники для целей оценки новизны и изобретательского уровня изобретения определяется как «все то, что стало доступно публике во всем мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации)» до *«соответствующей даты»*.

Предшествующий уровень техники (продолжение)

«Соответствующая дата» по-разному определяется для целей отчета о международном поиске и для целей письменного сообщения.

«Соответствующая дата» для целей отчета о международном поиске

- это дата международной подачи международной заявки.

«Соответствующая дата» для целей письменного сообщения

- это дата международной подачи международной заявки, если приоритет не испрашивается или испрашивается необоснованно; или
- дата подачи предшествующей заявки, если в международной заявке приоритет предшествующей заявки испрашивается обоснованно.

Срок для подготовки отчета о международном поиске и письменного сообщения:

- 3 месяца с даты получения МПО копии для поиска или
- 9 месяцев от даты приоритета,

в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Развитие системы РСТ: изменения, вступающие в силу 1 июля 2014 г.

Из Инструкции к РСТ изымается правило *44ter*, которое предусматривало конфиденциальный характер письменного сообщения до истечения 30 месяцев с даты приоритета.

Таким образом, письменное сообщение на языке оригинала будет доступным на сайте ВОИС в базе данных PATENTSCOPE одновременно с публикацией отчета о международном поиске.

Форма публикации

- Публикация *Бюллетеня PCT* на бумажном носителе прекращена с 1 апреля 2006
- Международные заявки публикуются в электронной форме и доступны по адресу:
<http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>
- Официальные извещения (*Бюллетень PCT*) публикуются на веб-сайте ВОИС по адресу:
www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm

Возражения третьих лиц – основные сведения

- Третьи лица могут представлять свои возражения, основанные на уровне техники, касающиеся новизны и изобретательского уровня изобретения
- Для представления возражений используются веб-сервисы и веб-формы PATENTSCOPE
- Пошлина не взимается
- Возражения можно представлять до истечения 28 месяцев с даты приоритета
- Заявители могут представлять комментарии в ответ на возражения до истечения 30 месяцев с даты приоритета
- Подавать возражения можно анонимно
- Документы, представляемые третьими лицами не публикуются в системе PATENTSCOPE, но становятся доступными для международных органов и национальных ведомств

Возражения третьих лиц – функции МБ

- Проверка содержания (спам и пр.)
- Уведомление заявителя о поступлении возражения
- Публикация возражений в системе PATENTSCOPE
- Рассылка документов, упомянутых в возражении, а также ответа заявителя международным органам и указанным ведомствам
- Сервис доступен с июля 2012

Дополнительный международный поиск (ДМП)

Основные особенности

- Дополнительный поиск проводится по желанию заявителей,
 - в настоящее время проводится тремя Органами: AT, EP, FI, SE, RU и XN
 - ожидается, что другие Органы предложат эту услугу в будущем
- Заявитель может обратиться с просьбой о проведении дополнительного поиска в любой Орган, предлагающий такую услугу, за исключением того МПО, который проводил главный международный поиск
- Каждый Орган устанавливает объём, в котором будет проводиться дополнительный поиск и размер пошлины за дополнительный поиск
- Дополнительный международный поиск (ДМП) может проводиться только по одному изобретению – не предусмотрена уплата дополнительных пошлин (например, в случае нарушения единства)

ДМП в системе РСТ



Сравнение процедур внесения изменений в заявку на международной фазе

Глава I (статья 19)

- действительны во всех указанных ведомствах
- изменение только формулы изобретения
- вносятся после получения ОМП и письменного сообщения МПО
- подаются непосредственно в МБ (не в МПО)
- формальная проверка осуществляется МБ
- публикуются как часть международной заявки
- служат основой для ОМПЭ, если эти изменения впоследствии не отменены

Глава II (статья 34)

- действительны во всех выбранных ведомствах
- изменение описания, формулы изобретения и чертежей
- вносятся одновременно с подачей требования или в ходе МПЭ
- подаются непосредственно в ОМПЭ
- проверяются ОМПЭ как по форме, так и по существу
- являются конфиденциальными, не публикуются на международной фазе
- служат основой для экспертизы ОМПЭ, если эти изменения впоследствии не отменены

Развитие системы РСТ: изменения, вступившие в силу 1 июля 2010 г.

При внесении заявителем изменений в формулу изобретения по статье 19 или в формулу изобретения или описание по статье 34 ему предписывается указать основу для данных изменений в международной заявке, в том виде как она была подана (правила 46.5, 66.8 и 70.2).

Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава II) (1)

■ Должно быть подготовлено ОМПЭ в течение:

- 28 месяцев с даты приоритета
- 6 месяцев с момента, предусмотренного правилом 69.1 для начала международной предварительной экспертизы
- 6 месяцев после даты получения ОМПЭ перевода, представленного в соответствии с правилом 55.2,

в зависимости от того, какой из этих сроков истекает последним (правило 69.2)

Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава II) (2)

- Может иметь “приложения” (правило 70.16):
 - заменяющие листы, содержащие изменения в соответствии со статьёй 19 или статьёй 34, и каждое письмо с обозначением основы для таких изменений
 - заменяющие листы, содержащие исправления очевидных ошибок, разрешённые ОМПЭ и которые были использованы в качестве основы для заключения
 - каждое письмо или лист, относящийся к очевидной ошибке, не принятой во внимание, при условии, что об этом имеется упоминание в тексте заключения

Переход на национальную фазу: решения, принимаемые заявителем

- Нужно ли продолжать рассмотрение международной заявки или нет ?
- Когда ?
 - в конце 30-месячного срока (в некоторых случаях после истечения 31 месяца или позже)
 - согласно Главе I*
 - согласно Главе II
 - более ранний переход
- Где ? (выбор, ограниченный указанными/выбранными ведомствами)
 - в каких национальных ведомствах
 - в каких региональных ведомствах

Спасибо за внимание

контактные телефоны:

(499) 240-58-88 (Получающее ведомство)

(499) 240-25-91 (Международный поисковый орган)

