

# 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 1978 .....1 июля 2014 г.)

Административная инструкция к РСТ

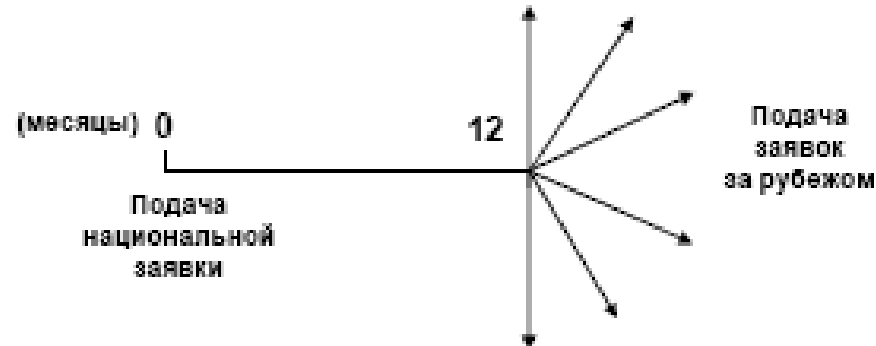
Руководство РСТ для заявителя (PCT Applicant's Guide)

Руководство для получающего ведомства

Руководство по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы

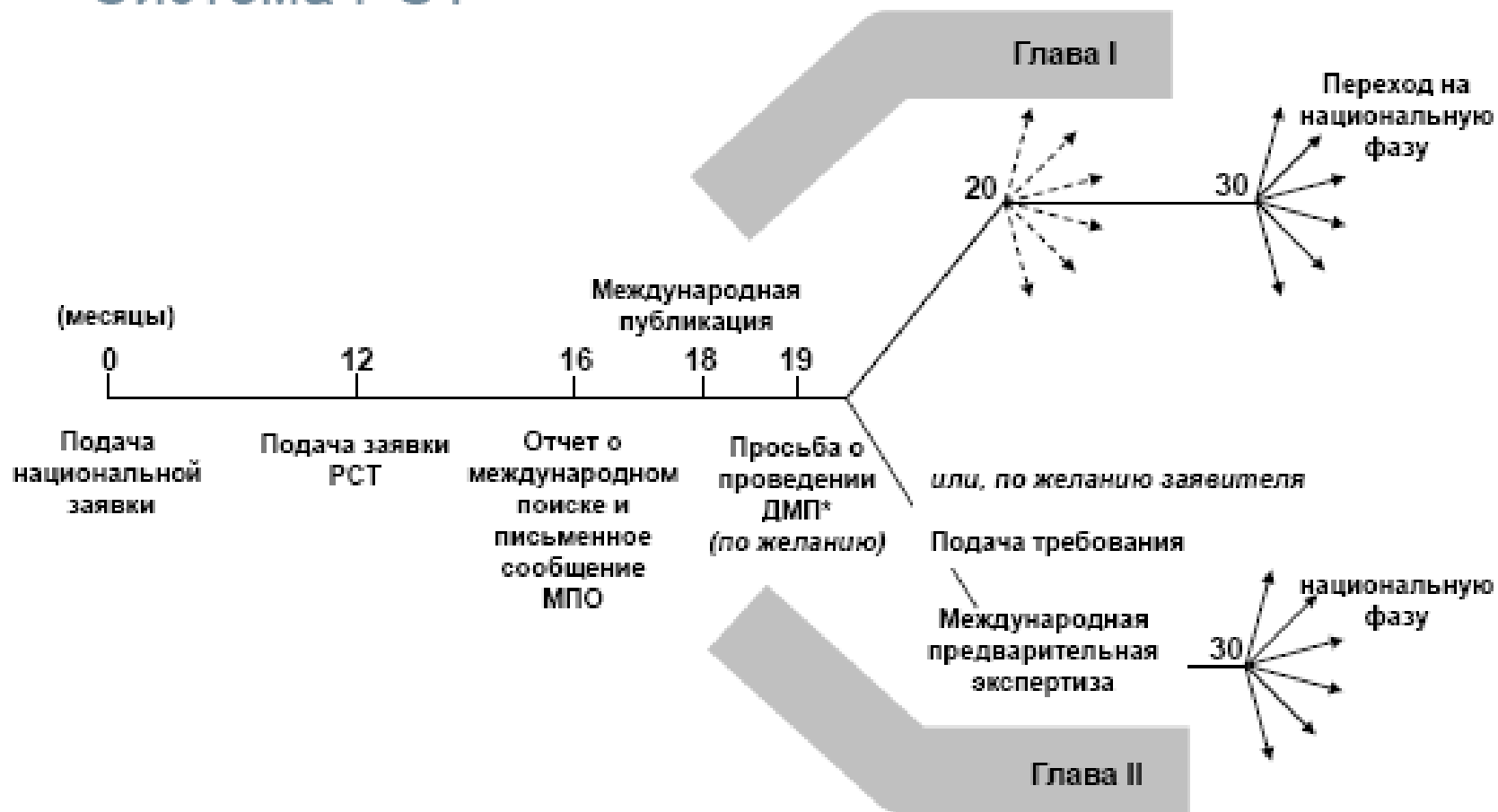
Стандарты ВОИС

# 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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>
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 <sup>1</sup>
GB	Великобритания	SE	Швеция
* GR	Греция	* SI	Словения
HR	Хорватия <sup>1</sup>	SK	Словакия
HU	Венгрия	SM	Сан-Марино
* IE	Ирландия	TR	Турция
IS	Исландия		
* IT	Италия		

\* Только региональный патент

<sup>1</sup> 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](http://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)

