

19.01.2018 – 25.01.2018, № 3

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК

Возможно ли получить патент, который будет действовать во всех странах мира?

ВОПРОС

Бытует довольно распространенное мнение, что существует "международный патент", действие которого распространяется сразу на все страны мира. Так ли это?

ОТВЕТ

Сразу разочаруем – это миф. На данный момент не принято никаких международных соглашений, предусматривающих выдачу единого патента, который мог бы защитить права на изобретение на территории всех стран мира одновременно. Любые получаемые патенты действуют лишь на территории тех стран, где они получены. Так, патент, полученный в Украине, обеспечивает правовую охрану объекта интеллектуальной собственности только на территории Украины.

Если необходимо получить охрану в других странах – нужно подавать заявки в патентные ведомства каждой из выбранных стран или же в региональные патентные ведомства (Европейское патентное ведомство, Евразийское патентное ведомство и пр.). Но обязательным условием, предусмотренным законодательством Украины при патентовании изобретений на территории других государств, является факт подачи заявки на выдачу патента в Украине.



Важно помнить, что после подачи заявки на выдачу патента в Украине у заявителя есть только 12 месяцев, чтобы подать заявку на свое изобретение / полезную модель на территории других стран. В случае подачи заявок после этого срока по заявке будет вынесен отказ на основании несоответствия критерию мировой новизны.

Пример типичного случая

Заявитель подал заявку на изобретение в Украине 01.12.2015, и в его планах была еще подача такой же заявки в Польше. Однако поиск потенциальных инвесторов и лицензиатов, необходимых денежных средств занял длительное время, и в итоге заявка была подана в польское патентное ведомство в конце декабря 2016 года, то есть уже по истечении 12 месяцев от даты подачи украинской заявки.

И по причине того, что из уровня техники уже известно точно такое же решение и, следовательно, заявка не отвечает критерию мировой новизны, экспертиза польского ведомства выносит решение, что такое изобретение не может быть запатентовано. И неважно, что автором этого известного патента является тот же заявитель.

Как 12 превратить в 30

Существует способ, позволяющий заявителям продлить сроки для подачи заявок в другие страны, – совершить подачу на основании РСТ (Patent Cooperation Treaty, [Договор о патентной кооперации](#)). По состоянию на конец 2017 года 152 страны присоединились к данному соглашению.

Использование системы РСТ предоставляет заявителю еще 18, а в некоторых странах даже 19 дополнительных месяцев к уже имеющему 12-месячному приоритетному периоду. В течение этого периода можно определиться с выбором стран, где целесообразно получить патентную охрану, сделать патентные переводы, провести дополнительные испытания, исследования, найти потенциальных инвесторов или лицензиатов.

На основании поданной заявки осуществляется международный поиск, целью которого является выявление соответствующего уровня техники, а также публикация международной заявки. Результаты поиска в виде Отчета о международном поиске и заключения Международного поискового органа направляются заявителю. Эти документы содержат **информацию о патентоспособности изобретения, на основе которой заявитель предпринимает свои дальнейшие действия:**

- 1) если в отчете о поиске указано, что заявленное изобретение отвечает всем трем критериям патентоспособности, то есть изобретение является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо, то заявитель смело может подавать заявки в других странах;
- 2) если результаты международного поиска только частично благоприятные для заявителя, заявитель может изменить формулу изобретения, чтобы увеличить шансы на получение патента;
- 3) если результаты международного поиска являются неблагоприятными во всех отношениях, то заявитель может не тратить деньги на подачу заявок в отдельных странах.



По истечении 18 месяцев от даты приоритета библиографические данные, название изобретения, реферат каждой международной заявки помещаются в общий доступ на сайте PATENTSCOPE. Далее заявитель может подавать заявки в интересующие страны – период для этого составляет 30 месяцев, а для некоторых стран договора 31 месяц, от даты подачи первой (украинской) заявки.

И далее уже ведомство каждой страны рассматривает заявку и выносит решение о выдаче патента, который и будет охранять права в выбранной стране.

Таким образом, **алгоритм действий заявителя, который решил подавать международную заявку по процедуре РСТ**, выглядит так:

1. Подать заявку на изобретение / полезную модель в Украине.
2. До истечения 12-месячного срока от даты подачи национальной заявки подать заявку по процедуре РСТ.
3. После получения Отчета о международном поиске, при необходимости, внести изменения в

формулу.

4. После публикации международной заявки и до истечения 30(31)-месячного срока от даты приоритета осуществить переход на национальную фазу в выбранных странах путем подачи заявок в национальные ведомства выбранных государств или региональные патентные ведомства.

Ирина Оргинская,
партнер, руководитель департамента изобретений и полезных моделей
патентно-юридической компании IPStyle



© ООО «Информационно-аналитический центр «ЛИГА», 2018.

© ООО «ЛИГА ЗАКОН», 2018.

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2018
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2018

