

УДК 347.4

С. С. Драганов

аспірант

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
кафедра громадянсько-правових дисциплін

Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЇ КООПЕРАЦІЇ (РСТ) КАК ВАРИАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАТЕНТА

В статті розглядається питання про розробку і виборі міжнародної процедури патентування винаходів. Основне увагу приділяється розкриттю можливості міжнародного патентування на прикладі самої поширеної на сьогоднішній день системи РСТ. Договір про патентну кооперацію (РСТ) розглядається як варіант міжнародного патента.

Ключеві слова: патент, винахід, міжнародний договір, Договір про патентну кооперацію (РСТ).

Постановка проблеми. В наше час, в епоху глобалізації світової економіки, розвиток цивілізації йде в напрямку системи, маючої значно більш тісні міжнародні зв'язи. Відповідно до цього виникає потреба уніфікації міжнародних норм. Однак поки ще не існує такого поняття в практиці, як єдиний світовий патент. Разом з тим, розширюються і продовжуються дискусії, зокрема передусім щодо шляхів зменшення витрат на отримання патентної захисту по всьому світу. В області захисту таких об'єктів промислової власності, як винаходи і корисні моделі, до числа міжнародних договорів відноситься і Договір про патентну кооперацію (РСТ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільший внесок в дослідження міжнародного патентування зробив Геннадій Семенович Нікельшпур — один з видатних співробітників лабораторії Е. Шифрина з січня 1992 г. З публікацій основне поширення отримали офіційні видання ВОИС.

Ціль статті полягає в розкритті можливості міжнародного патентування на прикладі самої поширеної на сьогоднішній день системи РСТ і, як наслідок, можливість подальшої розробки єдиного міжнародного патента.

Изложение основного материала. В кінці 60-х — початку 70-х рр. ХХ століття, в зв'язі з швидким зростанням кількості заявок на патент, проблема патентування встала особливо гостро, ідея кооперації і співпраці в технічних сферах розгляду заявок на винаходи при збереженні повної суверенітету національних патентних відомств над правовими питаннями була реалізована одразу в двох міждержавних договорах. Вони розроблені і практично одночасно вступили в дію: регіональна угода — Європейська патентна конвенція (ЕПК — *англ.* European Patent

Convention (EPC), к которой присоединилось 38 государств [1]); международный договор — Договор о патентной кооперации (ДПК — *англ.* Patent Cooperation Treaty (PCT), который к настоящему времени объединяет 148 государств [2]). В каждом из этих соглашений была сделана попытка, не противореча основным положениям Парижской конвенции, не только унифицировать формальные требования к заявкам, но и урегулировать вопросы, касающиеся проведения патентного поиска и экспертизы.

Учитывая, что охрану промышленной собственности за рубежом можно осуществить в рамках различных договоров и соглашений, то немаловажным является выбор процедуры патентования, оптимальной с точки зрения коммерческих интересов будущих правообладателей.

В зависимости от того, какому именно объекту промышленной собственности необходимо обеспечить охрану, а также от того, на какой именно территории предпочтительна данная охрана, национальные заявители могут воспользоваться следующими, доступными для них, процедурами:

1. Традиционная процедура, предусматривающая подачу заявки непосредственно в то национальное патентное ведомство, на территории которого заявитель заинтересован в получении охранного документа. В этом случае заявители используют права, которые им могут быть предоставлены в соответствии с Парижской конвенцией. Такая процедура оправдывает себя в тех случаях, когда заявители заинтересованы в быстрой охране своих изобретений на территории государств, число которых, как правило, не превышает трех-четырёх, и в которых для заявителя уже определена перспектива реализации патентуемых изобретений.

2. Региональная процедура, в соответствии с которой зарубежное патентование осуществляется посредством подачи заявки в региональное патентное ведомство. В этом случае заявители используют те права, которые им могут быть предоставлены в соответствии с той или иной региональной конвенцией. Такая процедура оправдывает себя в тех случаях, когда заявители заинтересованы в охране своей промышленной собственности на территории нескольких государств, являющихся участниками одного и того же регионального договора или соглашения. К числу таких региональных договоров относятся Европейская и Евразийская патентные конвенции, а также Соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности и Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности. Два последних соглашения охватывают практически все страны Африки, причем одно из них — Соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности — включает франкоязычные страны, а второе — Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности — англоязычные. Следует обратить внимание на Европейский патент, который выдается только на изобретения и действует на территории всех стран-участниц. Дополнительная регистрация в каждой стране не требуется.

3. Международная процедура, которая оправдывает себя при заинтересованности заявителя в охране своего изобретения на территории макси-

мально возможного числа государств, в том числе — на территории государств, не являющихся участниками какой-либо региональной конвенции или соглашения. В таком случае имеет смысл воспользоваться теми преимуществами, которые дают международные договоры.

Многие ошибочно думают, что подача международной заявки предусматривает получение международного патента, который действует по всему миру. На самом деле это не так. подача международной заявки предусматривает, что по истечении определенного периода времени необходимо подавать национальные заявки.

Остановимся подробнее на международной процедуре.

Фактически существуют три системы международных соглашений по охране интеллектуальной собственности.

Первая — Мадридская система, которая предназначена для международной регистрации товарных знаков и регулируется двумя взаимодополняющими договорами: Мадридским соглашением и Мадридским протоколом.

Вторая — Система международной регистрации, или более правильно — международного депонирования промышленных образцов, которая регулируется Гаагским соглашением.

Третьей и наиболее крупной системой является Договор о патентной кооперации (РСТ), который был заключен в 1970 году [3]. РСТ облегчает процесс подачи заявок на выдачу патента на изобретение в различных странах.

Договор о патентной кооперации представляет собой договор, предусматривающий подачу заявок с целью получения патентной охраны в большом числе стран. Он дает изобретателю или заявителю возможность пользоваться упрощенной процедурой испрашивания патентной охраны и ее получения. Указанный Договор предусматривает подачу одной международной заявки, которая может стать множеством национальных заявок — не действующих патентов, а заявок — и затем все они проходят экспертизу в каждой из указанных стран.

Административные функции РСТ выполняет ВОИС (WIPO) — «World Intellectual Property Organization») — Всемирная организация интеллектуальной собственности. Соглашение РСТ облегчает получение патентов в Договаривающихся государствах за счет предоставления возможности подачи одной международной заявки, по которой затем можно вести дело-производство в различных указанных национальных или региональных ведомствах государств — участников РСТ. Тем не менее, даже в соответствии с РСТ выдача патентов остается прерогативой этих указанных ведомств.

На первой стадии заявитель подает заявку в так называемое получающее ведомство (англ. — *Receiving Office, RO*) на одном из установленных языков. Это, как правило, ведомство родной страны заявителя. Это ведомство, после оплаты заявителем патентной пошлины, проводит формальную проверку заявки на соответствие требованиям (формальную экспертизу). В случае соответствия международной заявки установленным требованиям один экземпляр заявки направляется в Международное бюро ВОИС, а другой — в Международный поисковый орган (англ. — *International*

Searching Authority, ISA) по выбору заявителя. Факультативно заявитель может ходатайствовать о предварительной экспертизе заявки в Органе международной предварительной экспертизы (англ. — *International Preliminary Examining Authority, IPEA*) [3, ст. 32].

Заявитель освобождается от расходов на подготовку заявок на одно и то же изобретение для получения патентов в разных странах.

Размер международной пошлины и пошлины за обработку, уплачиваемых в пользу Международного бюро, а также пошлины за поиск и пошлины за экспертизу по процедуре РСТ, уплачиваемых в пользу Европейского патентного ведомства, снижается на 75 %. Надо отметить, что это снижение относится только к физическим лицам, которые являются гражданами или проживают в государстве, в котором национальный доход на душу населения не превышает 3000 долларов США в год. Эта цифра предоставлена ООН.

Существуют скидки, предоставляемые заявителям, которые воспользовались РСТ во время перевода их заявок на национальную фазу рассмотрения в некоторых ведомствах; например, если составлены отчет о международном поиске и/или заключение международной предварительной экспертизы, размер пошлины за подачу национальной заявки может быть снижен до определенных значений, в некоторых случаях до 100 %. Право принятия решения о предоставлении скидок с пошлин в таких случаях принадлежит исключительно каждому заинтересованному государству.

Что касается второй стадии, то есть международного поиска, то на сегодняшний день существует только десять ведомств, специально назначенных Ассамблеей Союза РСТ, которые уполномочены проводить международный поиск. Эти ведомства выбраны в соответствии с определенными критериями, и они оказывают услуги заявителям в рамках системы РСТ в зависимости, в некоторых случаях, от языка, на котором они работают. Поэтому не все ведомства доступны для всех заявителей, которые подают заявки РСТ. Например, Японское патентное ведомство осуществляет деятельность только на японском языке, и поэтому оно не доступно для заявителей, подающих свои заявки на английском, французском или немецком языке. То же самое относится к Испанскому ведомству по патентам и товарным знакам, которое работает только на испанском языке. С другой стороны, некоторые другие ведомства осуществляют деятельность на четырех, пяти или даже шести разных языках [4].

Следующая стадия, публикация, полностью поддерживается Международным бюро в Женеве. Фактически это единственная функция по РСТ, за которую ВОИС несет исключительную ответственность. Организация публикует все заявки РСТ, откуда бы они ни поступали и на каком языке ни подавались бы.

Четвертая стадия представляет собой международную предварительную экспертизу, и для этого ВОИС обычно обращается в ведомство, которое проводило международный поиск. Заявители могут обращаться, и в некоторых случаях обращаются, в другое ведомство, поскольку им предоставлена определенная свобода выбора. Но по завершении международной

фазы или, вернее, при переходе на национальную фазу — и в этом Международное бюро опять не принимает участия — заявителю приходится обращаться непосредственно в каждое из ведомств и предоставлять необходимую документацию.

Можно сказать, однако, что участие Международного бюро в общей процедуре носит в некотором смысле неявный характер, так как оно отвечает за предоставление определенных документов ведомствам, заявителю и так далее, а также за рассылку определенных документов в определенное время в соответствии с положениями Договора. Таким образом, даже если Международное бюро на самом деле не осуществляет большого объема работы по существу заявки, оно тем не менее определенным образом задействовано в этой фазе, что бы ни случилось с заявкой. Оно опирается на ведомства, которые должны предоставлять ему документы, а затем работает с ними по мере их поступления.

Одной из других целей Договора является содействие обмену технической информацией, содержащейся в патентных документах, между заинтересованными странами, а также среди научного сообщества, то есть среди изобретателей и других представителей промышленных кругов в соответствующей области.

Основная цель РСТ состоит в упрощении процедур, связанных с получением патентов в ряде разных стран. Дополнительным преимуществом для заявителя, по сравнению с традиционной системой патентования, является возможность решить, продолжать ли делопроизводство по заявке в какой-либо конкретной стране, или отсрочить эту процедуру.

Основное преимущество для заявителя заключается в том, что, подавая одну заявку в одно патентное ведомство, которое в большинстве случаев является его отечественным патентным ведомством, он получает дату международной подачи для своей заявки, и что эта заявка с соответствующей датой подачи имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждой стране, указанной заявителем. Это так называемое оттягивание сроков — необходимо подать в течение 12 месяцев одну заявку (а не во все интересующие страны). Далее поисковый орган будет проводить международный поиск, по окончании которого заявка будет опубликована. После публикации можно подавать национальные заявки в патентные ведомства интересующих стран, и срок подачи таких заявок уже не 12, а 30 месяцев (для некоторых стран — 31). Эта отсрочка может составить примерно полтора года, что позволяет воспользоваться в самой полной мере общей процедурой РСТ.

За это время предоставляется возможность как определиться с перечнем стран, так и провести испытания, исследования, опросы относительно целесообразности дальнейшей подачи заявок в тех или иных странах. Соответственно и с патентными переводами, и с оплатой национальных пошлин можно повременить.

Получив результаты международного поиска, можно оценить шансы дальнейшего получения патента, внести изменения в материалы заявки с целью уменьшения рисков предварительного отказа [5].

Кроме того, преимущества имеются и для национальных патентных ведомств, а именно: патентные ведомства могут рассматривать большее число патентных заявок, поскольку рассмотрение заявок, проходящих по системе РСТ, легче, в частности, за счет того, что работа по проверке на соответствие формальным требованиям уже проведена на международной фазе.

Если международная заявка опубликована на официальном языке страны (например, на украинском), эта страна может воздержаться от публикации. Страны, имеющие официальный язык, отличный от языка заявки, могут ограничиться публикацией только перевода реферата, имеющегося в составе международной заявки. Копии полного текста международной заявки могут предоставляться заинтересованным сторонам по их запросу. РСТ не влияет на доход указанных ведомств, если только они сами добровольно не решат снизить национальные пошлины ввиду экономии, которую они получают от использования РСТ, чтобы сделать процедуру прохождения международной заявки более привлекательной для заявителя. Ежегодные пошлины и пошлины за продление, являющиеся наиболее прибыльным источником дохода для большинства ведомств, договором РСТ не затрагиваются.

В отношении большинства заявок, подаваемых из-за рубежа, патентные ведомства, проводящие экспертизу, используют отчет о международном поиске и заключение международной предварительной экспертизы. Ведомства, не проводящие экспертизу, получают заявки, по которым уже проведена формальная экспертиза, с приложением отчета о международном поиске и, как правило, с заключением международной предварительной экспертизы. Это ставит ведомство и ту часть национальной промышленности, которая затрагивается патентом и/или заинтересована в лицензировании, в более благоприятное положение по сравнению с традиционной системой подачи национальных или региональных заявок.

Выводы. Наиболее развитой системой международного патентования является Договор о патентной кооперации (РСТ), который предоставляет изобретателю или заявителю возможность воспользоваться упрощенной процедурой испрашивания и в конечном итоге получения патентов в большом числе стран. Кроме того, он содействует развитию и упрощению обмена технической информацией, содержащейся в патентных документах, с промышленными кругами и производителями в соответствующей отрасли.

Помимо упрощения процесса получения патентов цель РСТ заключается в более эффективном распространении технических знаний, содержащихся в патентной документации.

Следует отметить, однако, что система РСТ не предусматривает выдачу всемирных патентов. Это означает, что, во-первых, РСТ не выдает патенты; на самом деле этим занимаются национальные ведомства, каждое из которых в той мере, в какой это его касается, выдает патент на основании заявки РСТ. А во-вторых, пока нет такого практического понятия, как всемирный патент. РСТ вообще не предусматривает такого патента, и в результате упомянутой выше процедуры выдаются региональные и/или национальные патенты [6, п. 45]. Может быть, такой патент будет только один, если заявитель осуществляет процедуру только в одном ведомстве,

однако их может быть 10, 25, 50 или столько, сколько, в конце концов, желает получить заявитель. Поэтому и предложения патентных бюро клиентам по получению международного патента весьма условны.

На сегодняшний день РСТ используется для получения международной патентной охраны крупнейшими мировыми корпорациями, исследовательскими институтами и университетами. Она также используется малыми и средними предприятиями (МСП) и индивидуальными изобретателями. Вестник РСТ [7] ежегодно публикует список крупнейших заявителей по процедуре РСТ [8, с. 2].

Преимущества РСТ:

1. Длительный срок на принятие решения о перечне стран для патентования (от 20 до 31 месяца). Кроме того, подавая одну заявку в одно патентное ведомство, заявитель получает дату международной подачи заявки, и эта дата подачи имеет силу в каждой стране, указанной заявителем. Кроме того, РСТ предоставляет некоторый период времени, в течение которого заявитель может решить, продолжать ли делопроизводство по своей заявке в каждой из указанных стран.

2. Сокращение затрат (при переходе на национальную фазу в четырех и более странах). Пошлины уплачиваются в пользу ВОИС и национальных ведомств, они могут быть снижены в зависимости от определенных обстоятельств, наиболее значимым из которых является национальный доход на душу населения в стране, гражданином или резидентом которой является заявитель.

Украина является участником Парижской конвенции, также участником РСТ, что позволяет украинцам патентовать свои технические решения в других странах наиболее оптимально. Для подготовки и подачи в Укрпатент Заявления на выдачу патента по заявке РСТ достаточной является копия ВО публикации (естественно, с её титульным листом, где указаны номер и дата подачи международной заявки, полное наименование заявителя, полный адрес заявителя, полные имена изобретателей и их гражданство, данные приоритетной заявки (заявок) (номер, дата подачи, страна, где подана заявка).

Ходатайство о проведении квалификационной экспертизы заявки может быть подано в течение 3-х лет с даты подачи международной заявки в получающее ведомство [8].

Список литературы

1. EPO — Member states of the European Patent Organization [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html> — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.
2. ВОИС: РСТ — международная патентная система [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/ru/pct_contracting_states.html — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.
3. Договор о патентной кооперации 1970 (РСТ — «Patent Cooperation Treaty») [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895_001 — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

4. Никельшпур Г. Лекция «Международное патентование» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [www.inno-terra.ru/sites/default/files/ %20ПАТЕНТОВАНИЕ_01.doc](http://www.inno-terra.ru/sites/default/files/%20ПАТЕНТОВАНИЕ_01.doc) — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.
5. Ортинская М. Международное патентование по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ipstyle.ua/ru/articles/patents/the_international_patent_pct.html — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.
6. Oxonica Energy Ltd v Neuftec Ltd (2008) EWHC 2127 (Pat), [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/2127.html> — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.
7. PCT Newsletter [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/> — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.
8. РСТ: вопросы и ответы — WIPO Охрана ваших изобретений за рубежом: часто задаваемые вопросы о договоре патентной кооперации (РСТ) 21 апреля 2015 г. — 11 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

Статья поступила в редакцию 20.11.2015

С. С. Драганов

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
кафедра цивільно-правових дисциплін
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ) ЯК ВАРІАНТ МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУ

Резюме

В даний час, в епоху глобалізації, розвиток цивілізації йде в напрямку системи, що має більш тісні міжнародні зв'язки. Стаття розглядає важливий аспект таких зв'язків — розробку і вибір міжнародної процедури патентування винаходів. У сфері охорони таких об'єктів промислової власності, як винаходи і корисні моделі, до числа міжнародних договорів відноситься Договір про патентну кооперацію (РСТ). Даний договір є основою системи РСТ, яка, в свою чергу, забезпечує єдину процедуру подачі патентних заявок для захисту винаходів у кожній з договірних держав. Патентна заявка, подана до РСТ, називається міжнародною заявкою, або заявкою РСТ. Метою статті є розкриття можливості міжнародного патентування на прикладі найпоширенішої на сьогоднішній день системи РСТ і, як наслідок, можливість подальшої розробки єдиного міжнародного патенту.

Ключові слова: патент, винахід, міжнародний договір, Договір про патентну кооперацію (РСТ).

S. S. Draganov

Odessa I. I. Mechnikov National University,
The Department of Civil Law Disciplines
Frantsuzskiy boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

**PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AS A VARIANT
OF THE INTERNATIONAL PATENT**

Summary

At the present time, in the era of globalization, the development of civilization is in the direction of having a much stronger international ties. The article deals with an important aspect of these relations — the development and selection of international patenting procedure. In the field of protection of industrial property such as inventions and utility models, to the number of international treaties is the Patent Cooperation Treaty (PCT). This agreement is the basis of PCT, which in turn provides a unified procedure for filing patent applications to protect inventions in each of the Contracting States. A patent application filed under the PCT, is called an international application or application PCT. The aim of the article is to reveal the potential of international patenting the example of the most common on today's PCT system and, consequently, the possibility of further development of a unified international patent.

Key words: patent, invention, an international treaty, the Patent Cooperation Treaty (PCT).