



ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

УЧАСТИЕ РОСПАТЕНТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



АНДРЕЙ ЖУРАВЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИПС



РОСПАТЕНТ



ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ



ФИПС

СИСТЕМА РСТ



РОСПАТЕНТ – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК РСТ

С 1978 г. Роспатент действует как:

- ✓ Получающее ведомство
- ✓ Международный поисковый орган (МПО)
- ✓ Орган международной предварительной экспертизы (ОМПЭ)
- ✓ Указанное и выбранное ведомство

С 2009 г. Роспатент проводит дополнительные международные поиски

ТРЕБОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРУБЕЖНОМ ПАТЕНТОВАНИИ

Вопросы национальной безопасности при патентовании за рубежом изобретений, созданных на территории Российской Федерации, регламентируются **статьей 1395 Гражданского Кодекса РФ**, согласно которой зарубежное патентование может быть осуществлено не ранее чем через 6 месяцев после подачи в Роспатент заявки на выдачу патента РФ.

Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном Правительством РФ.

Зарубежное патентование без предварительной подачи заявки на выдачу патента РФ возможно при условии подачи международной заявки в соответствии с РСТ в Роспатент как Получающее ведомство.

РОСПАТЕНТ КАК ПОЛУЧАЮЩЕЕ ВЕДОМСТВО. ПОДАЧА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ

Роспатент – компетентное Получающее ведомство для заявителей – граждан Российской Федерации или лиц, проживающих на ее территории.

Язык, на котором может быть составлена заявка:

- русский
- английский

Способ подачи международной заявки:

- на бумаге (в 2-х экз.)
- в электронном виде через сервис еРСТ

Сервис еРСТ предоставляется ВОИС и используется для подачи международных заявок в Роспатент как Получающее ведомство с января 2016 г.

Сервис доступен только для подачи заявок с испрашиванием приоритета по предшествующей заявке, поданной не позднее, чем за 6 месяцев до подачи международной заявки.

При подаче международной заявки в электронном виде через сервис еРСТ заявителям предоставляется льгота при уплате международной пошлины.

РОСПАТЕНТ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСКОВЫЙ ОРГАН(МПО) И ОРГАН МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ(ОМПЭ)

РОСПАТЕНТ ДЕЙСТВУЕТ КАК МПО И ОМПЭ ДЛЯ 28 ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТРАН И 2 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

- ✓ Армения (AM)
- ✓ Азербайджан (AZ)
- ✓ Болгария (BG)
- ✓ Беларусь (BY)
- ✓ Колумбия (CO)
- ✓ Куба (CU)
- ✓ Евразийская патентная организация (EA)
- ✓ Грузия (GE)
- ✓ Индонезия (ID)
- ✓ Иран (IR)
- ✓ Киргизия (KG)
- ✓ Демократическая республика Корея (KP)
- ✓ Зимбабве (ZW)
- ✓ Казахстан (KZ)
- ✓ Латвия (LV)
- ✓ Литва (LT)
- ✓ Марокко (MA)
- ✓ Молдавия (MD)
- ✓ Монголия (MN)
- ✓ Африканская организация интеллектуальной собственности (OA)
- ✓ Румыния (RO)
- ✓ Россия (RU)
- ✓ Сирия (SY)
- ✓ Туркменистан (TM)
- ✓ Таджикистан (TJ)
- ✓ Украина (UA)
- ✓ США (US)
- ✓ Узбекистан (UZ)
- ✓ Вьетнам(VN)
- ✓ Саудовская Аравия (SA)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РОСПАТЕНТА В КАЧЕСТВЕ МПО И ОМПЭ В РАМКАХ РСТ

Роспатент

- ✓ принимает международные заявки на русском и английском языках;
- ✓ проводит поиск и экспертизу во всех технических областях;
- ✓ проводит поиск и экспертизу по объектам, относящимся к следующему:
 - хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики;
- ✓ проводит поиск международного типа;
- ✓ осуществляет дополнительный международный поиск.

СЛУЧАИ, КОГДА РОСПАТЕНТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ КАК МПО, НЕ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Заявка относится к объектам, в отношении которых МПО не обязан проводить поиск (статья 17(2)(i) и правило 39.1 Инструкции к РСТ:

- ✓ научные и математические теории;
- ✓ сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- ✓ схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр;
- ✓ простое изложение информации;
- ✓ вычислительные программы в той мере, в какой МПО не оснащен для проведения поиска по определению уровня техники в отношении таких программ.

Описание, формула, чертежи не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска является невозможным (статья 17(2)(ii)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК (ДМПО) В РОСПАТЕНТЕ

Два вида ДМПО по выбору заявителя:

- ✓ В первом случае принимаются во внимание источники информации на русском языке, включая патентную документацию СССР и стран СНГ.
- ✓ Во втором случае поиск проводится по тем заявкам, по которым главный МПО подготовил декларацию согласно Статье 17(2)(а) по причине того, что заявленный объект относится к объектам, упомянутым в правиле 39.1(iv) - хирургическим или терапевтическим методам лечения людей или животных, а также способам диагностики. В этом случае принимаются во внимание документация, входящая в минимум РСТ, а также источники информации, указанные выше.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК РСТ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ В РОСПАТЕНТЕ

- ✓ Срок перехода на национальную фазу в РФ международной заявки 31 месяц с даты приоритета, а по просьбе заявителя – до истечения этого срока (ст. 1396 Кодекса)
- ✓ Заявитель - нерезидент и иностранные юридические лица должны вести дела с Роспатентом через зарегистрированных патентных поверенных
- ✓ Заявка на изобретение, поданная на национальную фазу в Роспатент, должна содержать заявление, описание, формулу, реферат, при необходимости чертежи (ст. 1375 Кодекса). К заявке прилагаются: документ, подтверждающий оплату пошлины, ходатайство о проведении экспертизы по существу. При уточнении приоритета и отсутствии данных на сайте ВОИС запрашивается копия первой заявки, заверенная Патентным ведомством страны подачи заявки
- ✓ Согласно п.1.4 Положения о патентных и иных пошлинах **испрашивается пошлина за каждую часть международной заявки**, по которой не был проведен поиск международным поисковым органом (например, если не соблюдено требование единства изобретения или пункт формулы относится к объекту, по которому поиск не проводится - ст.17 РСТ)

СТАТИСТИКА РОСПАТЕНТА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО КАК ПОЛУЧАЮЩЕЕ ВЕДОМСТВО, МПО И ОМПЭ

Год	Подано в получающее ведомство	КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК РСТ		
		ПОДГОТОВЛЕНО		
		отчетов о международном поиске	заключений международной предварительной экспертизы	отчетов о дополнительном международном поиске
2011	1062	1023	91	
2012	1149	1904	81	27
2013	1190	2980	119	20
2014	994	3006	78	33
2015	950	2447	75	61
2016	996	2903	65	13

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК РСТ, ПЕРЕВЕДЕНИХ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ В РФ

2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
12 287	12 594	13 115	13 451	12 951	12 172



РОСПАТЕНТ



ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ



СИСТЕМА РРН



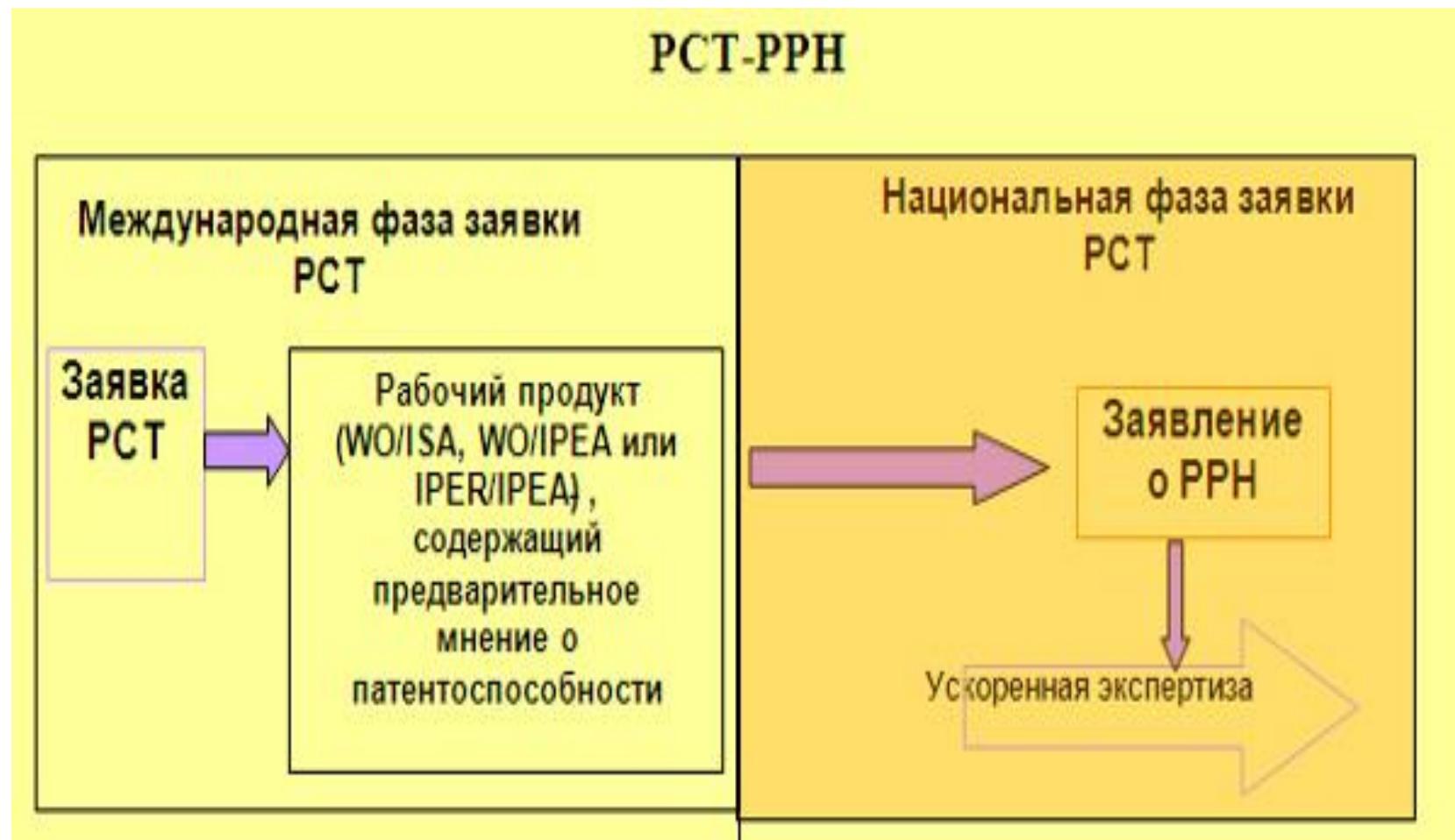
ПРОГРАММА РРН И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В случае установления в национальном ведомстве соответствия, по крайней мере, одного независимого пункта формулы изобретения условиям патентоспособности заявитель имеет право принять участие в программе РРН по соответствующей заявке, поданной в патентное ведомство страны, выбранной из числа стран-участников программы РРН.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Возможность быстрого получения зарубежного патента в странах, выбранных для продвижения разработок
- ✓ Снижение трудозатрат в патентных ведомствах при экспертизе соответствующих заявок
- ✓ Улучшение качества экспертизы
- ✓ Экономическая выгода для заявителя за счет уменьшения количества запросов экспертизы

СХЕМА РСТ-РРН



ДВУХСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ РОСПАТЕНТА ПО ПРОГРАММЕ PPH

	Ведомство	PPH	PCT-PPH	PPH MOTTAINAI
	Япония JPO			
	Корея KIPO			
	Китай SIPO			
	США USPTO			
	Дания DKPTO			
	Финляндия PRH			
	Испания SPTO			
	Португалия INPI			
	Европа EPO			

ПРОГРАММА GPRH

Принимается любой продукт, относящийся к патентному поиску и экспертизе по существу, произведенный другим участвующим ведомством при любом виде подачи (национальным ведомством в соответствии с Парижской конвенцией или ведомством ISA / IPEA в рамках РСТ), который явно указывает на патентоспособность пунктов формулы

ПАРТНЕРЫ РОСПАТЕНТА ПО ПРОГРАММЕ GPPH НА 06.07.2017 г.

Австралия (IPA)		Новая Зеландия (IPONZ)	
Австрия (APO)		Норвегия (NIPO)	
Великобритания (UKIPO)		Польша (PPO)	
Венгрия (HIPO)		Португалия (INPI)	
Германия (DPMA)		Сингапур (IPOS)	
Дания (DKPTO)		США (USPTO)	
Израиль (ILPO)		Финляндия (NBPR)	
Исландия (IPO)		Швеция (PRV)	
Испания (SPTO)		Эстония (EPA)	
Канада (CIPO)		Япония (JPO)	
Колумбия (SIC)		Северный патентный институт (NPI)	
Корея (KIPO)			

ЗАЯВКИ РРН, ПОДАННЫЕ В РОСПАТЕНТ НА 01.07.2017 г.

		Ведомство ранней экспертизы																			
		AU	CA	CN	DE	DK	EE	EP	ES	FI	GB	IL	JP	KR	SE	SG	US				
RU	Всего	9	32	56	3	10	1	62	6	16	33	12	459	138	8	3	732	1580			
	Нац	7	18	35	3	9	1	20	2	10	32	6	250	59	4	3	650	1109			
	PCT	2	14	21	0	1	0	42	4	6	1	6	209	79	4	0	82	471			

ЗАЯВКИ RU, ПОДАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ РРН В ДРУГИЕ ВЕДОМСТВА НА 01.01.2017 г.

		Ведомство поздней экспертизы										
		AU	CA	CN	DE	GB	IL	JP	KR	SE	US	
RU	Всего	7	22	50	1	1	8	29	14	3	253	388
	Нац	1	16	17			4	10	8			
	PCT	6	6	33			4	19	6			



ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА



Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891, (вступило в действие на территории СССР 01.07.1976)

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков
29.06.1989, (вступил в действие на территории РФ 10.06.1997)

СТАТЬЯ 1507 ГК РФ. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ И МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

1. Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию.
2. Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

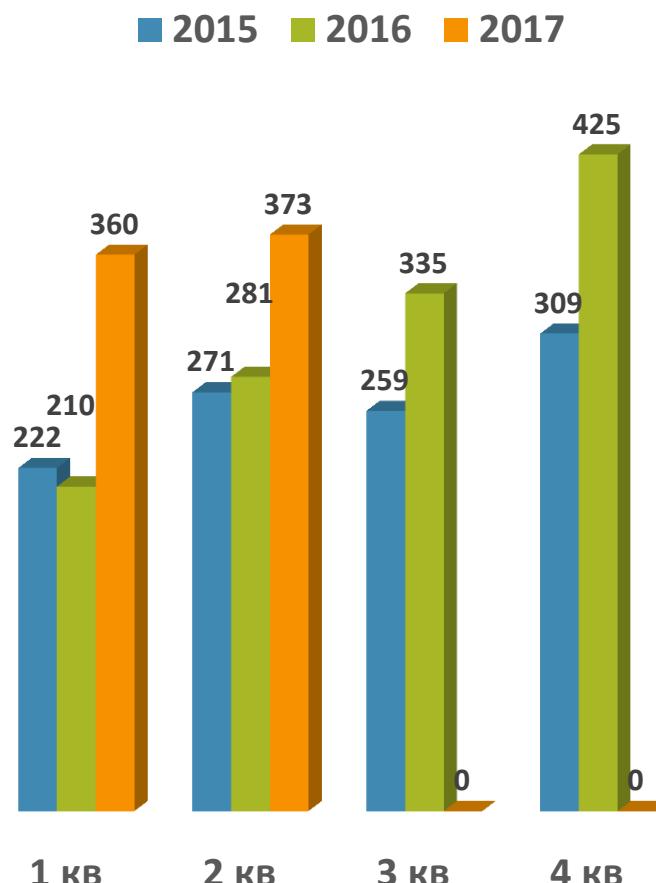
РОЛЬ ВЕДОМСТВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Роспатент удостоверяет:

Соответствие сведений, указываемых заявителем в заявке на международную регистрацию знака, сведениям опубликованным в Государственном реестре товарных знаков

(Статья 3 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к этому соглашению)

ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЗАЯВИТЕЛЯМИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ РЕГИСТРАЦИЯ

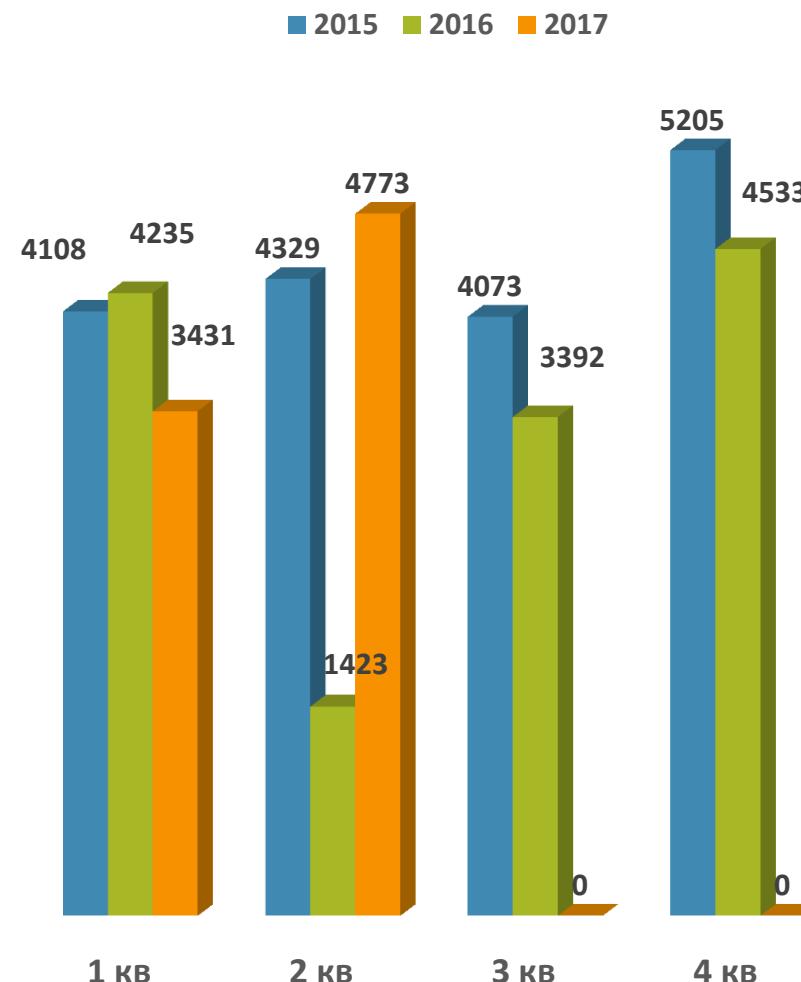


РОЛЬ ВЕДОМСТВА УКАЗАНИЯ

Вопрос о предоставлении правовой охраны на территории РФ принимается по результатам экспертизы обозначения на соответствие требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 ГК РФ



ПОСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ В ВЕДОМСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

ГААГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ



ПРИСОЕДИНЕНИЕ РФ К ГААГСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ

- ✓ Женевский Акт Гаагского соглашения был подписан Российской Федерацией в июле 1999 г., но не ратифицирован.
- ✓ Факторы, которые препятствовали ратификации соглашения:
 - отдельные «жесткие» требования национального законодательства;
 - относительно низкая заинтересованность российских заявителей в зарубежном патентовании;
 - препятствия экономического характера.

ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАТИФИКАЦИИ

- ✓ Объем притязаний определяется исключительно изображениями
- ✓ От заявителя не требуется представление перечня существенных признаков
- ✓ Правовая охрана представляется на 5 лет с возможностью продления до 25 лет
- ✓ Льготный период по новизне увеличен до 12 месяцев

ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАТИФИКАЦИИ

- ✓ Расширен перечень патентуемых объектов (включены объекты архитектуры, объекты неустойчивой или изменяющейся формы).
- ✓ Уточнено соотношение между товарными знаками и промышленными образцами в части экспертизы (статья 1352(4)).
- ✓ Урегулировано использование объектов, включающих официальные символы, наименования и отличительные знаки (например, государственные эмблемы, флаги и т.д.) (статья 1231.1).
- ✓ Упрощена регистрация отчуждения исключительного права (на основе заявления сторон) (статья 1232(3)).

УСТРАНЕНИЕ ДРУГИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАТИФИКАЦИИ ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

- ✓ С вступлением РФ в ВТО была отменена двойная шкала патентных пошлин
- ✓ В настоящее время подготавливается новое положение о патентных или иных пошлинах, в том числе в отношении промышленных образцов с учетом ратификации Гаагского соглашения

РОСТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ РОССИЙСКИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ДИНАМИКА ЗАРУБЕЖНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Общее число заявок, поданных за рубежом	379	385	660	1076	845	1844	1732	1200
Число заявок, поданных в странах-участницах Соглашения	65	98	118	272	251	587	581	495

ДИНАМИКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПО В РФ РЕЗИДЕНТАМИ/НЕРЕЗИДЕНТАМИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Число заявок, поданных российскими заявителями	2356	1972	1981	1913	1928	1902	2200	2015	2391
Число заявок, поданных иностранными заявителями	2355	1768	2016	2284	2712	3092	2984	2914	3073
В том числе заявителями из стран-участниц соглашения	1353	998	1142	1276	1560	1620	1580	1640	1645
ИТОГО	4711	3740	3997	4197	4640	4994	5184	4989	5464

РАТИФИКАЦИЯ ЖЕНЕВСКОГО АКТА ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

- ✓ 4 апреля 2017 года был опубликован Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ "О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов".
- ✓ Закон о ратификации вступает в силу со 2 октября 2017 года.
- ✓ Через три месяца после публикации ратификационной грамоты в Бюллетене ВОИС можно указывать Россию в международных заявках в качестве страны, на территории которой предоставляется охрана.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РОССИЙСКОЙ СТОРОНОЙ (ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ВЫДЕЛЕНО)

- ✓ Запрет или разрешение подачи через свое ведомство.
- ✓ Уведомление МБ ВОИС о размере пошлины за пересылку материалов заявки.
- ✓ Запрет или разрешение самоуказания Договаривающейся стороны
- ✓ Уплата пошлины в отношении указания Роспатента (разовая или двумя частями).
- ✓ Выбор языка подачи заявки (английский, французский или испанский).

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВЛЕНИЙ, СДЕЛАННЫХ РОССИЙСКОЙ СТОРОНОЙ (ДЛЯ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

№	Вид заявления (статья Женевского акта или Правило Инструкции)	Применимость с учетом изменений в ГК
1.	Статья 13(1) (требование единства образца)	Статья 1377, пункт 1
2.	Статья 7(2) (выбор индивидуальной пошлины за указание)	Положение о пошлинах
3.	Статья 17(3)(с) (максимальный срок охраны)	Статьи 1363(1), 1363(3) и 1381(4)
4.	Правило 18(1) (b) (о продлении срока для направления уведомления об отказе до 12 месяцев)	Статья 1391

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВЛЕНИЙ, СДЕЛАННЫХ РОССИЙСКОЙ СТОРОНОЙ (ДЛЯ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

5.	Правило 18(1)(с)(и) (о дате начала действия международной регистрации)	Статьи 1363(1) и 1393(1) (с даты направления решения экспертизы)
6.	Статья 16(2) (о действии изменений, касающихся владельца)	Статья 1232(3)
7.	Правило 13(4) (о проверке на предмет соблюдений требований безопасности)	Постановление Правительства № 928
8.	Статья 11(b) (о невозможности отсрочки публикации)	В ГК отсрочка не предусмотрена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ

- ✓ Указание в отношении личности автора (статья 5(2)(b)(i) Гаагского Соглашения относительно сведений о создателе промышленного образца не применима для РФ)
- ✓ Наличие краткого описания ПО (статья 5(2)(b)(ii), предусматривающая это требование, не применима для РФ)



РОСПАТЕНТ



ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

