

# Как получить патент в дружественных странах?

20.03.2023



Мы попросили специалистов юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Дмитрия Шлыкова и Максима Горбачева рассказать, что нужно знать предпринимателю, чтобы выйти с продуктом на новые рынки, и как происходит процедура патентования в дружественных странах.

## **Какие существуют процедуры международного патентования?**

Исторически в каждой стране складывалась своя система учета изобретений и охраны прав, что создавало существенные препятствия заявителям. Например, регистрируя изобретения в нескольких государствах, нужно было подавать заявки в каждую страну отдельно и практически одновременно, в течение одного дня, – на практике это было трудновыполнимо. Процедура сильно упростилась с появлением международных ведомств, консолидирующих правовые порядки различных стран.

На сегодняшний день существуют две основные процедуры для получения патента в зарубежных странах: **конвенционная**, на основе положений Парижской конвенции об охране промышленной собственности, и **процедура РСТ**, действующая по Договору о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty). Также возможна

комбинированная процедура – она сочетает в себе две вышеупомянутые.

На локальных территориях существуют региональные патентные конвенции. Например, Европейская патентная конвенция о выдаче европейских патентов и Евразийская патентная конвенция – ее аналог для регистрации в странах Евразии. Региональные патенты действуют на территориях тех стран, которые определяет заявитель в момент регистрации.

Но подача международной заявки по одному из этих методов вовсе не означает, что вы получите единый документ, охраняющий изобретение от копирования во всем мире. Такой системы на сегодняшний день в природе не существует и вряд ли появится в ближайшем будущем. Патентование по одной из этих процедур лишь обеспечивает более удобный процесс получения патента в некоторых группах стран-участниц конкретных ведомств по принципу «одного окна».

## **Подача национальных и региональных заявок на основе первой российской заявки (конвенционная процедура)**

В соответствии с Парижской конвенцией, на основании первой заявки, поданной в одном из государств – членов Парижской конвенции, можно в течение определенного срока после её подачи (12 месяцев для изобретений и полезных моделей и 6 месяцев для промышленных образцов) подать заявки в другие страны – члены Парижской конвенции (таких стран сегодня около 180), и все эти заявки будут считаться поданными в один и тот же день – день подачи первой заявки.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, российским изобретателям, дизайнерам нужно:

1. Подать заявку на выдачу патента в Роспатент.
2. Соблюдая предусмотренный Парижской конвенцией срок, подать аналогичные заявки в те страны – члены Парижской конвенции, в которых он желает получить охрану своего изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Каждая поданная заявка – и российская и заявки в других странах – будут рассматриваться независимо друг от друга в соответствии с патентным законодательством той или иной страны.

## **Подача международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (процедура РСТ)**

Учитывая, что Россия вместе с ещё 156 странами участвует в Договоре о патентной кооперации, патентование своего изобретения или полезной модели можно осуществить не путём подачи множества заявок в разные страны или региональные организации, а путем подачи одной международной заявки во Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

На основе этой одной международной заявки можно будет, соблюдая установленную Договором процедуру, получить национальные или региональные патенты во всех странах, участвующих в Договоре.

Вначале – на так называемой международной фазе – по каждой международной заявке компетентными международными органами проводится международный патентный поиск и международная предварительная экспертиза. По их результатам подготавливается отчет о поиске и заключение о патентоспособности. Каждая международная заявка по истечении 18 месяцев с даты её подачи публикуется вместе с отчетом и заключением.

Ознакомившись с результатами поиска и предварительной экспертизы, заявитель международной заявки может принять решение о переводе международной заявки на следующую – национальную или региональную – фазу её рассмотрения.

Для этого до истечения 31 месяца с даты подачи международной заявки заявитель должен подать в выбранные им национальные и/или региональные патентные ведомства заявления с просьбой о рассмотрении его международной заявки и выдаче по ней национального или регионального патента.

Далее – на национальной или региональной фазе – международная заявка будет рассматриваться в соответствующем патентном ведомстве по правилам национального законодательства или региональной организации.

Одной из таких региональных организаций является Евразийская патентная организация, объединяющая 8 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Туркменистан. В рамках этой организации действует Евразийское патентное ведомство, в которое можно, в том числе по конвенционной процедуре или процедуре РСТ, подать заявку на получение регионального евразийского патента на изобретение, который будет действовать одновременно во всех 8 странах.

## **Где целесообразно получать патент?**

Получение патента – сложный и затратный процесс. Каждый документ необходимо поддерживать в силе путем регулярной уплаты пошлин. Поэтому патентовать технические решения целесообразно в тех странах или регионах, в которые планируется поставлять товары с использованием технических решений, охраняемых в данном патенте. Также там, где развита соответствующая техническая отрасль и имеется промышленность для производства этих продуктов; где есть перспективы для дальнейшего развития бизнеса и получения дополнительной прибыли путем предоставления лицензий.

К сожалению, с учетом сложившейся международной обстановки и многочисленных санкций против России, есть обоснованные опасения о беспристрастности рассмотрения национальными патентными ведомствами недружественных стран (перечислены в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р) заявок от российских заявителей, не говоря уже о возможностях коммерциализации исключительного права, если патент будет получен.

В связи с этим целесообразно сейчас присмотреться к так называемым дружественным странам: Китай, Индия, Индонезия, а также республикам бывшего СССР – участницам Евразийской патентной конвенции.

# Китай

За последние 50 лет Китай прошел путь от аграрной страны до второй экономики мира и сегодня является очень перспективным с точки зрения объема продаж рынком сбыта. Население страны – более 1,4 миллиарда человек. Ключевые области промышленности: текстильная, угольная, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая, фармацевтическая, автомобильная, авиационная, космическая, электронная.

Китай не только является в мире абсолютным лидером по производству различных видов промышленной продукции и обеспечивает значительную долю всего промышленного производства в мире, но и лидирует в мире по числу разрабатываемых новинок.

Так, Китай ежегодно регистрирует наибольшее в мире количество патентных заявок. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в 2021 году Ведомство ИС Китая получило 1,9 млн заявок – это больше половины от всех поданных заявок на изобретения (всего в 2021 году – 3,4 млн). При этом доля заявок от резидентов Китая составляет около 90% от их общего числа на протяжении последних пяти лет.

Столь высокая цифра обусловлена, в частности, не только многочисленным населением страны, но также и проводимой внутренней политикой: изобретателей поощряют непосредственными вознаграждениями и косвенными льготами. По количеству же заявок, поданных нерезидентами, Китай (152 342 заявок в 2020 г.) находится на втором месте после США (327 586 заявок), что с учетом роли Китая в мировой промышленности вполне ожидаемо.

Также в Китае предусмотрена законодательством и возможность получения патента на полезную модель. Этот вид охраны интеллектуальной собственности более популярен (в 2020 году число заявок на выдачу патента на полезную модель в Китае составило почти 3 млн), так как регистрация его проходит значительно легче. В отношении полезных моделей обычно более гибкие условия патентоспособности, упрощенные процедуры и сокращенные сроки рассмотрения заявки. Но и объем предоставляемой правовой охраны, как правило, меньше. Срок действия патента на полезную модель в КНР – десять лет.

В качестве полезной модели в Китае охраняется промышленно применимое техническое решение – новое по форме или структуре продукта. **Получение патента на полезную модель возможно также и на основе международной заявки на изобретение. В этом случае просить о выдаче патента на полезную модель можно при переводе её на национальную фазу в Китайское патентное ведомство или уже в процессе рассмотрения международной заявки на национальной фазе – путем преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель.**

Правила подачи заявки на получение патента в КНР

- Заявка подается в патентное ведомство на китайском языке (как при подаче конвенционной заявки, так и при переходе на национальную фазу).
- Заявка публикуется по истечению 18 месяцев с даты приоритета.
- В течение 6 месяцев после публикации заявки может быть подано ходатайство на расширение патентной охраны в Гонконг.

- Для начала рассмотрения заявки до истечения трехлетнего срока после даты приоритета заявки должно быть подано соответствующее ходатайство. Указанный срок может продлеваться на 1, 2, 3 года.
- При подаче заявки на полезную модель ее рассмотрение начинается автоматически, подавать отдельное ходатайство не требуется. Выделенная заявка может быть подана до истечения двухмесячного срока после получения решения о выдаче патента.

## Индия

Население Индии более 1,4 миллиарда человек. С начала 21 века среднегодовой рост ВВП страны составлял от 6% до 7%, а в период с 2013-го по 2018 год она была самой быстрорастущей экономикой в мире, обогнав в этом отношении Китай. Сегодня Индия входит в первую десятку стран мира по объему ВВП и является одним из лидеров развития легкой, тяжелой, химической и фармацевтической промышленности в мире. В Индии развиты горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также энергетика. При этом атомная энергетика в стране имеет стратегическое значение, в связи с чем законодательство не допускает патентование изобретений в этой отрасли. Также в качестве изобретений в стране не могут охраняться: программы для ЭВМ, способы ведения сельского хозяйства (или садоводства) и лечения. Не выдаются патенты и на такой вид интеллектуальной собственности, как полезные модели.

Особенностью патентования в Индии является то, что заявитель обязан предоставлять патентному ведомству сведения о рассмотрении всех родственных патентных заявок, поданных в других юрисдикциях, и после получения патента ежегодно подавать сведения об использовании патента.

Что еще нужно знать о патентовании в Индии:

- Официальными языками для подачи заявки на получения патента в Индии являются [английский](#) и хинди.
- В отношении патентных заявок проводятся формальная экспертиза и экспертиза по существу.
- Поданная заявка публикуется по истечении 18 месяцев после даты приоритета.
- Ходатайство об экспертизе заявки по существу подается в срок до истечения 4 лет с даты приоритета заявки или даты подачи заявки, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Срок ответа на запрос экспертизы составляет 6 месяцев и может быть продлен еще на 3.
- Повторных запросов экспертизы не предусмотрено, по заявке фактически может быть лишь один запрос. Выделенная заявка может быть подана до выдачи патента.

## Индонезия

Индонезия относится к числу наиболее перспективных стран в экономическом плане развития, называемых: «новые индустриальные экономики второй волны». В последние годы располагается на 16 месте в списке стран по номинальной величине ВВП и на 7 месте (следующем после РФ) в списке стран по значению ВВП

по паритету покупательной способности. При этом среднегодовые темпы роста ВВП в последние годы составляли 5-6%, что ставит Индонезию в группе стран G20 на второе место после Китая по темпам экономического роста. Население Индонезии более 275 миллионов человек. Таким образом, Индонезия является наиболее населённой страной Юго-Восточной Азии и занимает четвёртое место в мире по количеству жителей.

Особенности патентной системы в Индонезии:

- Официальный язык патентного ведомства – индонезийский. При этом изначально заявка может быть подана на любом другом языке, но в течение 30 дней заявителю необходимо направить в ведомство перевод.
- Если заявка подана по конвенционной процедуре, то дополнительно необходимо представить в патентное ведомство Индонезии заверенную Роспатентом копию первой российской заявки. Сделать это нужно не позднее 16 месяцев с даты подачи заявки в Роспатент. В противном случае нельзя будет воспользоваться правом приоритета, предусмотренным Парижской конвенцией, и индонезийская заявка будет считаться поданной не на дату подачи первой российской заявки, а на дату подачи индонезийской заявки в патентное ведомство Индонезии.
- Заявка публикуется по истечении 18 месяцев с даты приоритета. После подачи заявки в отношении нее проводится формальная экспертиза. Для начала экспертизы по существу до истечения 36 месячного срока после даты приоритета подается соответствующее ходатайство.
- Возможна как подача заявки на изобретение, так и на аналог полезной модели – *«простой патент» – характеризующий техническое решение как развивающее известный продукт путем изменения его конфигурации, компонентов, формы или конструкции, обладающее новизной и промышленно применимое.*
- Срок действия патента на изобретение в Индонезии – 20 лет, срок действия простого патента – 10 лет.
- Заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на «простой патент» (данная возможность не применима к заявкам, поданным согласно процедуре РСТ). Возможность подачи выделенной заявки не предусмотрена.

## Евразийская патентная конвенция

Евразийский патент – региональный документ, который действует на территории 8 стран-участниц Евразийской патентной конвенции. Это страны постсоветского пространства: Туркменистан, Беларусь, Таджикистан, Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан, Киргизия и Армения. Патент выдает Евразийская патентная организация (ЕАПО), действует патент 20 лет.

Евразийские заявки подаются на русском языке, и делопроизводство по евразийским заявкам в Евразийском патентном ведомстве также ведётся на русском языке. Это очень удобно для заявителей из Российской Федерации, так как дает возможность получить охрану изобретения на территории сразу нескольких государств без необходимости перевода заявки на их государственные языки. Во-первых, это снижает расходы заявителя на перевод, а во-вторых, избавляет от потенциальных ошибок и неточностей перевода, которые в свою очередь могут сузить возможности при отстаивании прав заявителя как на этапе экспертизы

заявки, так и при последующей защите изобретения. Изначально документы евразийской заявки могут быть поданы на любом языке, но в дальнейшем необходимо будет представить перевод заявки на русский язык.

Что еще важно знать о получении Евразийского патента:

- Евразийскую заявку можно подать и по конвенционной процедуре, то есть в течение 12 месяцев после подачи первой заявки в какой-либо из стран Парижской конвенции. В этом случае евразийская заявка будет считаться поданной на дату подачи первой заявки.
- Евразийский патент на изобретение может быть получен и на основе международной заявки, поданной по процедуре РСТ.
- После подачи евразийской заявки по ней проводится поиск и делается соответствующий отчет. Отчет о поиске публикуется либо вместе с заявкой, либо отдельно, после публикации заявки.
- Заявление об экспертизе по существу заявки подается в течение 6 месяцев после публикации отчета о поиске. Этот срок может быть продлен на 2 месяца при наличии уважительной причины и уплаты соответствующей пошлины.
- Для заявок РСТ, переводимых на региональную фазу в Евразийское патентное ведомство, ходатайство об экспертизе по существу должно быть подано одновременно с подачей заявки в ЕАПВ. Это связано с тем, что отчет о международном поиске в отношении таких заявок к моменту подачи Евразийской заявки уже опубликован.
- Срок ответа на запрос экспертизы составляет 4 месяца с возможностью неограниченного продления срока (с уплатой пошлины за это).
- Для поддержания евразийского патента в силе Евразийскому патентному ведомству должны уплачиваться патентные пошлины. При этом патентообладатель может выбрать – поддерживать ли ему патент в силе во всех 8 странах, или лишь в некоторых из них. От этого будет зависеть размер подлежащей уплате пошлины за поддержание евразийского патента в силе.

## **Вывод**

Даже в сложившейся сложной для зарубежного патентования обстановке у российского заявителя имеются возможности для распространения его технических решений в целом ряде дружественных или нейтральных по отношению к России государств, в которых проживает большая часть мирового населения и которые имеют тенденцию к росту экономик в ближайшие 20 лет, т.е. на срок действия патента на изобретение.