



Семинар «Основы интеллектуальной собственности»

21 апреля 2022 года

Цели и способы международного патентования

Шарина Ирина Алексеевна

ведущий инженер по патентной и изобретательской работе

ЦТТ ИТ СО РАН

Новосибирск 2022



Общие сведения о зарубежном патентовании

- Патентное законодательство носит строго территориальный характер.**

Зарубежные патенты получают в патентном ведомстве той страны, где патент будет действовать.

- Российским заявителям до начала зарубежного патентования следует подать заявку Роспатент.**

Проверка на наличие сведений, составляющих государственную тайну - 6 месяцев.

- После завершения проверки заявитель может подать заявки в другие национальные ведомства или посредством международных и региональных процедур.**

Данная возможность действует в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки в Роспатент и позволяет испрашивать приоритет по дате подачи этой первой заявки.

- Нарушение установленного порядка патентования за рубежом влечет наложение административного штрафа на граждан и на юридических лиц (Статья 7.28 КоАП).**



Зачем патентовать за рубежом?

- Получение дополнительных доходов:
 - при продаже продуктов, изготовленных с использованием изобретения ;
 - при организации производства;
 - при продаже лицензий.
- Повышение репутации.
- Реклама.
- Защита РИД (для получения в будущем доходов):
 - при научно-техническом взаимодействии с зарубежными компаниями;
 - при создании совместных предприятий.

Получение патентных документов во многих странах является дорогостоящей процедурой, поэтому нужно тщательно подойти к выбору стран патентования



Как выбрать страны патентования?

1) цели патентования

- продажа лицензии - страны фирм-конкурентов;
- блокировка выхода конкурента на рынок - страны фирм-конкурентов;
Если стран фирм-конкурентов много - страны сбыта.
- экспорт изделий, изготовленных с использованием запатентованного изобретения, - страны фирм-конкурентов и страны сбыта;
Если производство не требует больших капиталовложений - страны сбыта.

2) вид объекта патентования

- наукоемкие изобретения - высокоразвитые страны;
- продукция массового потребления - как можно шире.

3) финансовое положение заявителя

- патентовать в большом числе стран;
- тщательно выбирать страны патентования.



Патентовать, если

1) **Высокий спрос на внешнем рынке.**

*если изобретательский уровень высокий – патентовать как ИЗ.
невысокий – патентовать как ПМ.*

2) **Высокая ёмкость зарубежного рынка.**

3) **Изобретение готово к использованию** в производстве и демонстрированию покупателю.

4) **Есть возможность установления факта нарушения** полученного патента.

5) **Есть патентная чистота** объекта патентования в отношении стран патентования.

6) **Наличие ноу-хау** в изобретении.



Способы патентования за рубежом

Подать заявку можно:

1. в зарубежное национальное патентное ведомство (традиционная процедура);

2. в региональное ведомство;

Региональные патентные ведомства:

- Европейское патентное ведомство (ЕПВ), - 38 стран Европы.

Европейская патентная конвенция (1973)

- Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) - 8 стран бывшего СССР.

Евразийская патентная конвенция (1994)

- Африканская организация интеллектуальной собственности

Соглашение о создании африканской организации интеллектуальной собственности (1977) (франко-говорящие страны)

- Африканской региональной организации по охране промышленной собственности.

Соглашение о создании африканской региональной организации по охране промышленной собственности (1976) (англоязычные)

3. в соответствии с международным договором

Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) (1970) – 155 стран



Традиционная процедура

Основана на нормах *Парижской конвенции по охране промышленной собственности. (1883)*

Целесообразно при патентовании:

в одной стране;

в странах, не являющихся участниками международных соглашений по охране промышленной собственности.

Особенности:

Документы заявки должны быть оформлены по правилам национального патентного законодательства.

Услуги патентного поверенного.

Этапы патентования по традиционной процедуре:

- подача заявки в Российское патентное ведомство;
- подача заявки в Патентное ведомство выбранной страны;
- ФЭ, поиск, публикация, ЭС;
- выдача патента.

Зарубежное патентование по традиционной процедуре требует детального знания патентного законодательства стран, в которых испрашивается охрана.



Процедура Европейского патентного ведомства

(38 стран Европы)

Целесообразна при патентовании не менее, чем в 4-х странах-участницах ЕПК

Особенности:

Охрана предоставляется только изобретениям.

Подают одну заявку на одном языке (англ., нем., фр.) через одного патентного поверенного.

Получают один патент для всех выбранных стран-членов ЕПК.

Преимущества: снижение затрат, времени и трудоемкости патентования.

Этапы патентования:

- подача заявки в Российское патентное ведомство;
- подача заявки в ЕПВ;
- ФЭ, поиск, публикация, ЭС;
- выдача патента;
- Валидация (пересылка и перевод) патента в выбранных странах.

Процедура выдачи европейского патента длится **от 3 до 5 лет** со дня подачи заявки.

Стоимость получения Европейского патента без учета стоимости услуг патентного поверенного – порядка **6000 Евро**



Страны-участницы ЕПК

Европейский патент (ЕР)

AL	Албания (с 01.05.2010)	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
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 (с 01.10.2010)
GB	Великобритания	SE	Швеция
GR	Греция	SI	Словения
HR	Хорватия	SK	Словакия
HU	Венгрия	SM	Сан-Марино (с 01.07.2009)
IE	Ирландия	TR	Турция
IS	Исландия		
IT	Италия		



Процедура Евразийского патентного ведомства (8 стран бывшего СССР)

Целесообразно, при патентовании в нескольких странах-участницах ЕАПК .

Особенности: Охрана предоставляется изобретениям.

Преимущества: снижение затрат, времени и трудоемкости патентования; единый патент, действие которого распространяется на выбранные страны-участницы.

Этапы патентования:

- подача заявки в Российское патентное ведомство;
- подача заявки в ЕАПВ;
- ФЭ, поиск, публикация, ЭС;
- выдача патента.
- выбор стран поддержания (на 3-й год с даты приоритета).

Евразийский патент (ЕА)

AM	Армения
AZ	Азербайджан
BY	Беларусь
KG	Кыргызстан
KZ	Казахстан
RU	Российская Федерация
TJ	Таджикистан
TM	Туркменистан

Общий срок прохождения всей процедуры регистрации – **16 – 24 мес.**

Стоимость получения Евразийского патента – порядка **72000 руб. (на 2022 г)**

При наличии отчета о межд.поиске пошлина за подачу уменьшается.



Подача заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ- Patent Cooperation Treaty,) (155 стран)

Целесообразно при патентовании в нескольких странах-участницах.

Особенности:

Охрана предоставляется изобретениям .

Подается одна заявка (международная) с указанием стран-участниц, в которых надо получить патенты.

Заявители из РФ оформляют заявку на русском языке и направляют ее в Патентное ведомство РФ.

Помимо национальных патентов предоставлена возможность испрашивать охрану четырех региональных патентов в соответствии с:

- 1) Европейской патентной конвенцией;
- 2) Евразийской патентной конвенцией;
- 3) Соглашением о создании африканской организации ИС;
- 4) Соглашением о создании африканской региональной организации по охране

промышленной собственности.

Патентование включает в себя две фазы: международную и национальную.

Международная: проверка формальных требований, международный патентный поиск и публикация заявки

Национальная: проверка на патентоспособность, согласно национальному законодательству.

Заявитель получает в каждой выбранной стране свой патент



Подача заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) (155 стран)

Этапы патентования:

Международная фаза (30 месяцев с даты приоритета)

- подача заявки РСТ в получающее ведомство.
- международный поиск и направление заявителю отчета
- международная публикация(18 месяцев с даты приоритета).
- (необязательно) дополнительный международный поиск,
- (необязательно) международная предварительная экспертиза

Национальная фаза (от 6 до 24 мес)

- пересылка заявки в национальное ведомство,
- проверка патентоспособности,
- выдача патента.

Пошлины на международной фазе :

за пересылку - 1700 руб. (ФИПС)

за подачу - 1363 USD

заявитель – физ.лицо РФ - 90% скидка

через сервис eРСТ - скидка на 205 до 307 USD

за проведение международного поиска -

8500 руб. (поиск делает ФИПС)

1900 евро (поиск делает ЕПВ)



Патентование за рубежом

Процедура	Объект охраны	Стоимость (б/у оплаты услуг пат. поверенного) и сроки	Документ
Традиционная	изобретение, полезная модель, промышленный образец	в соответствии с требованиями законодательства страны. Германия - 340-410 Евро, 2-5 лет КНР – 500 Евро, 2-3 года США – 700-1400 USD, 1.5-3 года	национальный патент, свидетельство
ЕПВ	изобретение	6000 Евро, 3 -5 лет	европейский патент
ЕАПВ	изобретение, промышленный образец	72 000 руб., 16-24 мес.	евразийский патент
РСТ	изобретение, полезная модель	Международная фаза: 18-30 месяцев (1-2,5 года) 1363 USD + 10 200 руб. Национальная фаза: ЕАПВ – 5000-7000 руб.	национальные патенты или свидетельства по числу указанных стран