



## **Сессия 1: Наилучшие рекомендации по подготовке и подаче заявок РСТ**

**ВОИС, Женева  
Сентябрь 17 и 18, 2019**

**Ева ШУММ**  
Старший сотрудник по правовым вопросам  
Секция по юридической и пользовательской поддержке РСТ  
Отдел по правовым вопросам и по работе с пользователями РСТ

# Подготовка к подаче заявки (1)

- Процесс принятия решений:
  - Оставить достаточное количество времени до момента окончания приоритетного периода
  - Иметь четкую структуру принятия решений
  - Парижская конвенция или РСТ?
  - Избегать подачи заявок в последний день, тем более в последнюю минуту
- Современная система регистрации патентов:
  - Две независимые системы
  - Возможность перепроверить
- Рассмотрение необходимости каких-либо иностранных лицензий на подачу заявок

# Подготовка к подаче заявки (2)

- Выбрать Получающее ведомство (RO):
  - Какие варианты доступны?
  - Причины не использовать национальное ведомство;
  - Преимущества/недостатки использования RO/IB (Международное бюро (IB) как Получающее ведомство)
  - Право на подачу документов в выбранное RO
- Знать ваше RO:
  - доступные способы подачи заявок;
  - способы оплаты
  - нерабочие дни
  - допустимые языки

# Подготовка к подаче заявки (3)

- Выбор ISA (Международный поисковый орган):
  - От RO зависит, есть ли у вас возможность такого выбора, и, если есть, то что выбирать
  - Какой выбор у вас есть, если вы пользуетесь RO/IB?
  - Если у вас есть выбор, какие факторы следует учитывать?
    - Размер пошлины за поиск
    - Своевременность
    - Влияние на национальную/региональную фазу
    - Качество отчетов
    - Выгоды от PCT- PPH
    - Исключенные объекты
    - Языки поиска
    - Уменьшение пошлин, уплачиваемых на национальной фазе

# Подготовка к подаче заявки (4)

- Право подавать заявку:
  - Уступка должна быть осуществлена до подачи заявки
- Право испрашивать приоритет на дату международной подачи:
  - Уступка должна быть осуществлена до подачи заявки
  - Уступка заявителю из государства, которое не является участником Парижской Конвенции?
- Регистрационный номер депонирования биологического материала

# Подготовка к подаче заявки (5)

- Выбор метода подачи заявки: электронная, лучше бумажной:
  - Убедитесь, что ваше программное обеспечение для подачи заявки полностью обновлено (или используйте систему подачи ePCT или аналогичные веб-системы, если вы можете ...)
  - Присваивайте всем вашим электронным файлам четкие отличительные имена
  - Дважды проверьте, что приложены правильные файлы
  - Проверьте на наличие возможных ошибок преобразования
  - Всегда отправляйте файлы предварительно преобразованные файлы, если они принимаются Получающим ведомством
  - Требования к электронной подписи

# Подготовка к подаче заявки (6)

## ■ Подготовка бланка заявления:

### □ Имена заявителей:

- Влияние закона US AIA
- Всегда включайте одного заявителя, который имеет право подать международную заявку
- Проверить правильность написания имен
- Адреса изобретателей/заявителей

### □ Представительство: агент, общий представитель или адрес для переписки?

### □ Изъятие определенных указаний? Особая ситуация в случае Ведомства по патентам и торговым маркам Германии (DE), Патентного ведомства Японии (JP) или Ведомства по ИС Кореи (KR)

# Подготовка к подаче заявки (7)

- Подготовка бланка заявления (продолжение):
  - Точно укажите все притязания на приоритет
  - Корректно укажите перечень последовательностей в контрольном перечне
  - В идеале, подавайте только одну копию перечня последовательностей в формате txt
  - Используйте декларации РСТ
- Если вы на грани пропуска приоритетного периода:
  - Всегда имейте готовый план Б
  - Способы продления приоритетного периода
  - Запрос на восстановление приоритетного права



# Притязание на приоритет (Статья 8 Договора, правило 4.10 Инструкции)

- Международная заявка может испрашивать приоритет одной или нескольких предшествующих заявок
  - поданных в национальное или региональное ведомство в одной или в отношении одной из стран-участниц Парижской конвенции
  - поданных в одном или в отношении одного из государств-членов Всемирной торговой организации (ВТО), которое не является участником Парижской Конвенции

# Предоставление приоритетных документов (правило 17.1 Инструкции)

- Если испрашивается приоритет предшествующей национальной, региональной или международной заявки, заявитель должен предоставить приоритетный документ для каждой соответствующей предшествующей заявки (то есть заверенной копии предшествующей заявки):
  - предоставив такой документ непосредственно Получающему ведомству или Международному бюро (правило 17.1(a) Инструкции), или
  - обратившись в Получающее ведомство с просьбой подготовить такой документ и передать его в IB (правило 17.1 (b) Инструкции), если в это ведомство была подана предшествующая заявка, или
  - обратившись в IB с просьбой получить приоритетный документ из цифровой библиотеки (правило 17.1 (b-bis) Инструкции) (только для ведомств, участвующих в Службе цифрового доступа (DAS))

# Декларации в соответствии с правилом 4.17 Инструкции

- Цель: возможность соблюсти определенные требования, предъявляемые на национальной фазе, на стадии международной фазы (правило 51 *bis*.2)
- Приложение к заявлению или отдельная подача позднее являются не обязательными
- Декларации касаются следующих вопросов (правило 4.17):
  - удостоверение личности изобретателя
  - право заявителя подавать заявку на патент и получать патент
  - право заявителя испрашивать приоритет предшествующей заявки
  - авторство на изобретение (только для США)
  - не наносящие ущерб раскрытия или исключения в отношении НОВИЗНЫ

# Минимальные требования к дате международной подачи (Статья 11(1) Договора) (1)

- Заявка должна содержать как минимум:
  - указание на то, что она является международной заявкой
  - заявление, содержащее все возможные указания государств (Статья 4 Договора и правила 3 и 4.9 Инструкции)
  - имя заявителя (правило 4.5 Инструкции)
  - описание изобретения (правило 5 Инструкции)
  - формула изобретения (правило 6 Инструкции)

# Минимальные требования к дате международной подачи (Статья 11(1) Договора) (2)

■ Имейте ввиду, что если:

- ни один из заявителей не имеет права подавать документы в Получающее ведомство по причинам проживания или гражданства (правила 18 and 19 Инструкции); или
- заявка подается на языке, который не допускается Получающим ведомством для этой цели (правило 12.1 Инструкции)

Получающее ведомство передаст заявку в Международное бюро как Получающее ведомство для дальнейшей обработки (правило 19.4 Инструкции)



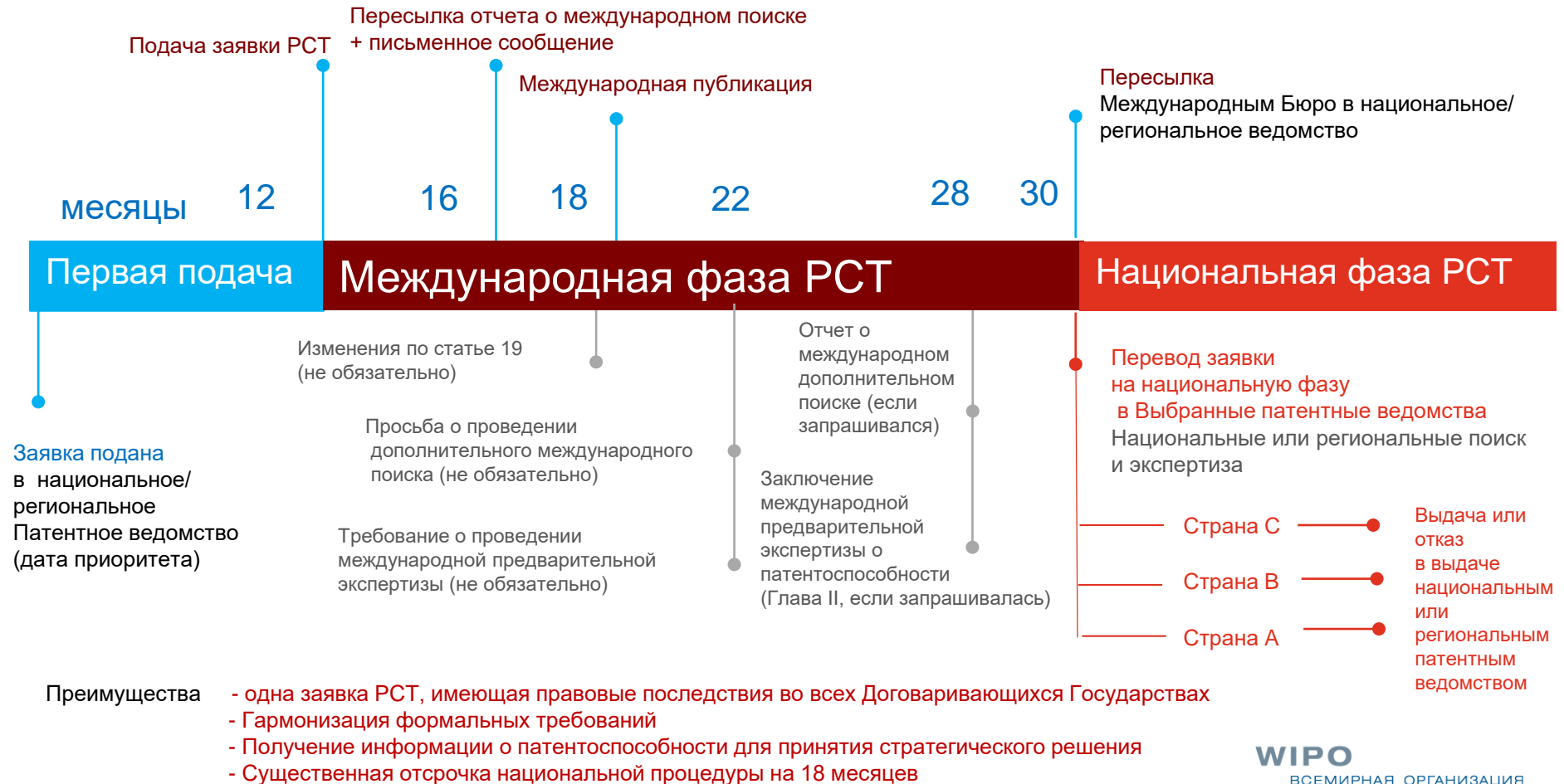
**WIPO**

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ

- Сессия 2:**
  - Наилучшие рекомендации в отношении некоторых процедур международной фазы**
  - Регистрация изменений**
  - Изменения**
  - Изъятия**

# Временная шкала РСТ

## Обзор системы РСТ





**WIPO**

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ

# ■ Регистрация изменений в соответствии с правилом *92bis*



# Правило 92*bis*: охватываемые случаи

- Изменение имени
- Изменение адреса
- Изменение гражданства
- Добавление/исключение изобретателя
- Смена заявителя (уступка, добавление, исключение)
- Смена агента

# Запрос на регистрацию изменения в соответствии с правилом 92bis

- Должен быть оформлен в письменном виде
- Может быть подан в Международное бюро или  
Получающее ведомство
- Как правило, во время Международной фазы никаких доказательств изменений не требуется (однако Указанные ведомства могут требовать, чтобы доказательства (например, уступка) были представлены после перехода на национальную фазу)
- Международное бюро уведомляет заявителя (используя форму РСТ/IB/306) о том, что запрашиваемое изменение было зарегистрировано

# Регистрация изменения имени заявителя в соответствии с правилом 92bis

- Если такой запрос сделан лицом, не указанным в запросе («новый заявитель») без письменного согласия («старого») заявителя, копия договора уступки или другие документальные доказательства, подтверждающие изменение имени, должны быть поданы вместе с запросом на регистрацию изменения
- Если такой запрос сделан агентом нового заявителя, одновременно должна быть предоставлена доверенность, подписанная новым заявителем

# Срок в соответствии с правилом *92bis* (1)

- Запрос должен поступить в Международное бюро до истечения 30 месяцев с даты приоритета
  - Поэтому рекомендуется подавать запрос напрямую в Международное бюро, даже если его можно подать в Получающее ведомство.
- Если запрос подается в Международное бюро после истечения применимого срока, изменение не будет зарегистрировано, и заявитель должен будет выполнить такой запрос в каждое соответствующее Указанное или Выбранное ведомство

# Срок согласно правилу 92bis (2)

- Если заявитель желает, чтобы во время публикации международной заявки было принято во внимание конкретное изменение, запрос на регистрацию этого изменения должен поступить в Международное бюро до завершения технической подготовки к международной публикации (обычно за 15 дней до фактической даты публикации)
- Если запрос на регистрацию изменения поступает в Международное бюро слишком поздно, чтобы быть отраженным в международной публикации, Международное бюро уведомит все соответствующие Указанные или Выбранные ведомства

## **Изменения по РСТ**

- Изменения по статье 19
- Изменения по статье 34
- Как внести изменения
- Изменения при переходе на Национальную фазу

# Изменения по Статье 19 (правило 46) (1)

- Возможность изменить формулу изобретения только после получения отчета о международном поиске и письменного сообщения ISA
- Изменения формулы не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке (Статья 19(2)) (однако на данном этапе соответствие этому требованию не проверяется)
- Вместе с изменениями формулы заявитель может представить краткое объяснение изменений (Статья 19(1), правило 46.4)
- Обычно изменения должны быть предоставлены в течение двух месяцев с даты направления отчета о международном поиске и письменного сообщения ISA (правило 46.1)

# Изменения по Статье 19 (правило 46) (2)

- Изменения подаются непосредственно в IB (правило 46.2)
- Обычно используются для лучшего предоставления временной охраны, где это возможно
- Публикуются как часть международной заявки в течение 18 месяцев, вместе с первоначально заявленной формулой (правило 48.2(f))



# Изменения по Статье 34 (правила 53.9 и с 66.3 по 66.9) (1)

- Описание, формулы изобретения и чертежи могут быть изменены на этапе международной предварительной экспертизы по Главе II
- Они должны быть поданы:
  - вместе с требованием о проведении международной предварительной экспертизы с тем, чтобы экспертиза проводилась по заявке с внесенными в нее изменениями (правило 53.9); или
  - в любое время до истечения срока подачи требования (правило 54*bis*.1(a))
- Внимание: эксперт не должен принимать во внимание изменения, если они получены после того, как он начал составлять другое письменное сообщение или заключение (правило 66.4*bis*).

# Изменения по Статье 34 (правила 53.9 и с 66.3 по 66.9) (2)

- Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке (Статья 34(2)(b))
- Если изменение выходит за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке, заключение о международной предварительной экспертизе (IPRP) составляется так, как если бы это изменение не было внесено, и в заключении об этом указывается
- В отчете также должны быть указаны причины, по которым какое-либо изменение рассматривается как выходящее за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке (правило 70.2(c))

# Сравнение типов изменений на международном этапе

## Глава I (Статья 19)

- действительны во всех DO
- только формула изобретения
- подаются после получения отчета о международном поиске (ISR) и письменного сообщения ISA
- подаются напрямую в IB (не в ISA)
- Формальная экспертиза IB
- публикуются IB как часть международной заявки
- служат основанием для экспертизы Органом международной предварительной экспертизы (IPEA), если не отменены

## Глава II (Статья 34)

- действительны во всех DO
- описание, формула, чертежи
- подаются лучше всего вместе с заявкой или во время экспертизы IPEA
- подаются напрямую в IPEA
- формальная экспертиза и экспертиза по существу IPEA
- являются конфиденциальными между IPEA и заявителем, не публикуются во время международной фазы
- служат основанием для экспертизы IPEA, если не отменены

# Как внести изменения (правила 46.5 и 66.8)

- Если формула изменяется по Статье 19 или 34, она должны быть представлена в форме заменяющих листов или листы, содержащих полный набор пунктов формулы изобретения
- Заявители должны указать основание для внесения изменений в поданную заявку. В противном случае IPRP (Гл. II) может быть составлено так, как если бы изменения не были внесены
- В случае исключения некоторых пунктов формулы перенумерация остальных формул не требуется
- Требуется сопровождающее письмо, объясняющее, какие изменения были внесены
- Дополнительная информация: Административная инструкция, раздел 205

# Заменяющие листы, содержащие изменения по Статье 19

- Не могут быть поданы в Получающее ведомство
- Должны быть поданы непосредственно в ИВ, предпочтительно с использованием ePCT
- Запросы на исправление очевидных ошибок (правило 91) следует отличать от изменений по Статье 19 и направлять непосредственно в ISA

# Заменяющие листы, содержащие изменения по Статье 34

- Могут быть поданы через ePCT при подготовке требования
- В противном случае, должны быть поданы непосредственно в компетентный ИРЕА
- Запросы на исправление очевидных ошибок (правило 91) следует отличать от изменений по Статье 34

# Изменения при переходе на национальную фазу (Статьи 28 и 41 и правила 52 и 78)

- Могут быть изменены описание, формулы и чертежи
- Срок = обычно, как минимум один месяц с даты выполнения требований для перехода на национальную фазу (т.е., не от срока по Статье 22 или 39 (1)).
- Применяются любые более поздние сроки в соответствии с национальным законодательством
- Возможно внесение разных изменений для разных Указанных и Выбранных ведомств
- Как правило, пошлины за количество пунктов формулы, уплачиваемые на национальной фазе, будут рассчитываться на основе количества пунктов формулы, содержащихся в формуле на момент перехода на национальную фазу



**WIPO**

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ



# Изъятия



# Изъятия по Главе I (1) (Статья 24(1)(i) и правило 90*bis*)

## ■ Что?

- международная заявка, указания (также для определенных видов защиты), притязание на приоритет

## ■ Когда?

- до истечения 30 месяцев с даты приоритета

## ■ Как?

- уведомлением об изъятии (рекомендуется использовать форму РСТ/IB/372), подписанным всеми заявителями, их агентом или назначенным общим представителем и поданным в RO или IB

# Изъятия по Главе I (2) (Статья 24(1)(i) и правило 90bis)

## ■ Действие:

- изъятие вступает в силу после получения RO или IB
- изъятие не действует в DO, если уже начата национальная процедура или экспертиза
- изъятие международной заявки или указаний:
  - действие прекращается в каждом соответствующем Указанном государстве с такими же последствиями, как и в случае отзыва национальной заявки в этом государстве;
  - если IB получает уведомление об изъятии до завершения технической подготовки к международной публикации, то международной публикации не будет (изъятие может быть сделано заблаговременно, чтобы предотвратить публикацию)
- изъятие притязаний на приоритет: сроки, которые не истекли, пересчитываются на основе пересмотренной даты приоритета, вытекающей после изъятия

# Изъятия по Главе II (1) (Статья 37 и правило 90*bis*)

## ■ Что?

- международная заявка, указания, требование, выбор, притязание на приоритет

## ■ Когда?

- до истечения 30 месяцев с даты приоритета

## ■ Как?

- уведомлением об изъятии (рекомендуется использовать форму РСТ/ІВ/372), подписанным всеми заявителями, их агентом или назначенным общим представителем и поданным в
  - RO, ІВ или ІРЕА, в случае изъятия международной заявки или притязания на приоритет;
  - ІВ, в случае изъятия требования или выбора

# Изъятия по Главе II (2) (Статья 37 и правило 90*bis*)

## ■ Действие:

- изъятие вступает в силу после получения соответствующим Органом (см. выше)
- изъятие не действует в DO/Выбранном (EO) ведомстве, где уже началась национальная процедура или экспертиза
- изъятие требования или выбора: изъятие после истечения срока для перехода на национальную фазу, установленного в Главе I, считается изъятием международной заявки в отношении соответствующего государства (государств)
- изъятие притязания на приоритет: сроки, которые не истекли, пересчитываются на основе пересмотренной даты приоритета, вытекающей после изъятия

# Вопросы?

## Спасибо за внимание!

Кристин Бонваллет

Глава секции пользовательских ресурсов РСТ

Отдел по правовым вопросам и по работе с пользователями РСТ

Департамент по правовым и международным вопросам РСТ

Т. +41 22 338 70 67 Ф. +41 22 910 00 30

[Christine.Bonvallet@wipo.int](mailto:Christine.Bonvallet@wipo.int)

**■ Сессия 3:  
Наилучшие рекомендации в отношении  
действий, совершаемых после подачи,  
и действий по исправлению  
недостатков**

**ВОИС, Женева  
Сентябрь 17 и 18, 2019**

**Матиас РЕЙШЛЕ-ПАРК  
Заместитель Директора  
Секция по юридической и пользовательской поддержке РСТ  
Отдел по правовым вопросам и по работе с пользователями  
РСТ**

# После подачи заявки (1)

- После подачи заявки сразу просмотрите ее через электронные системы доступа к файлам, если таковые имеются
- Если была допущена ошибка:
  - Исправления в тот же день
  - Включение путем отсылки:
    - Неидеальный вариант
    - Расхождения в практиках ведомств

# После подачи заявки (2)

- Следить за получением форм PCT/RO/105 и PCT/IB/301.
- Приоритетные документы:
  - Лучший способ: попросить RO подготовить и передать в форме запроса
  - Если это невозможно, используйте DAS
  - Если это невозможно: закажите бумажный документ
- Следите за получением формы PCT/IB/304



# Исправление недостатков -

## Ваш второй шанс....

# Исправление недостатков (1)

- Случаи в соответствии с правилом 19.4:
  - нет пошлины за пересылку, уже уплаченную RO в IB
- Отсутствие или недостаточная оплата пошлин
  - Избегать таких ситуаций с самого начала
  - Быстро реагировать на формы PCT/RO/102 и 133
- Неполная, ошибочная или отсутствие заявления на приоритет:
  - Использовать форму PCT/IB/301 для проверки правильности информации о приоритете;
  - Знать сроки, установленные правилом *26bis*
  - правило 91 может быть использовано в некоторых случаях

# Исправление недостатков (2)

- Формальные недостатки (правила 11 и 26):
  - Реагировать на предложение исправить (форма РСТ/РО/106)
  - Срок продлевается
  - Вы можете исправить без приглашения

# Исправление недостатков (3)

- Включение путем отсылки:
  - Только если пропущенная часть описания или элемент полностью содержится в предшествующей заявке
  - Притязание на приоритет не может быть добавлено таким способом
  - Приглашение от RO может продлить 2-месячный срок с даты подачи
  - Разнящаяся практика в случае представления неправильного комплекта формулы и/или описания

# Исправление недостатков (4)

- Восстановление права на приоритет:
  - Делать это сейчас или позже?
  - Соблюсти срок для представления объяснения причин
  - В этом случае может быть добавлено притязание на приоритет
  - Требуется серьезное обоснование причин для удовлетворения критерию «должное принятие мер» (см. также параграфы 166А-Р Руководства для Получающего ведомства (ROGL))

# Исправление недостатков (5)

- Окончательное рассмотрение: проводится указанными ведомствами (Статьи 24(2), 25, 26, 39(3) и 48, правила *82bis* и *82ter*):
  - Применяется срок
  - Разрешение внесения исправлений зависит от национального законодательства

# Международная публикация

## ■ Публикация:

- Создать «предварительный просмотр» международной публикации в ePCT и проверить правильность заявки
- Или, по меньшей мере, проверить правильность и полноту заявки после её публикации;
- Предотвращение или задержка международной публикации
- Отсутствие оплаты пошлин

# Сроки по РСТ

- Как рассчитываются сроки
- Что делать с отсутствием подписей:
  - В любом случае, подать ответ
  - Быть осторожным в случае изъятий
- Продление сроков:
  - Правило 26
  - Правила 80.5, 80.6, 82 и 82*quater*.



 **Сессия 5:**  
**Наилучшие рекомендации в отношении  
действий на национальной фазе**

**ВОИС, Женева**  
**Сентябрь 17 и 18, 2019**

**Матиас РЕЙШЛЕ-ПАРК**  
**Заместитель Директора**  
**Секция по юридической и пользовательской поддержке РСТ**  
**Отдел по правовым вопросам и по работе с пользователями РСТ**

# Решения, которые должны быть приняты заявителем

- Следует ли продолжить или отозвать международную заявку?
- Когда?
  - По истечении 30 месяцев (в некоторых случаях 31 месяц и более)
    - Согласно Главе I ?\*
    - Согласно Главе II ?
  - Ранний переход?
- Где? (выбор ограничен Указанными/Выбранными ведомствами)
  - какие национальные ведомства
  - какие региональные ведомства

\* Люксембург, Танзания и Уганда продолжают применять 20-месячный срок

# Подготовка к переходу на национальную фазу

- Принять соответствующие решения как можно раньше
- Перепроверить имена заявителей, чтобы учесть запросы, сделанные в последнюю минуту по правилу *92bis*.
- Предоставить местному агенту всю необходимую информацию (через ePCT?)
- Поручить местному агенту дальнейшие действия по заявке
  - Изменения на национальной фазе?
  - Какие аргументы по заявке
  - Продолжать предоставлять местному агенту информацию

# Использование процедуры РСТ-РРН?

## ■ Некоторые преимущества:

- Сокращает дублирование усилий благодаря совместному использованию работы патентных ведомств
- Увеличивает вероятность выдачи патента
- Снижает срок рассмотрения заявки и юридическую неопределенность
- Упрощает процесс оспаривания
- Снижает стоимость (за счет уменьшения количества офисных действий)

## ■ Процедурные требования

# Вопросы, касающиеся сроков

- Срок для перехода на национальную фазу применяется независимо от возможных задержек на международной фазе
- Если пропущен срок перехода на национальную фазу:
  - Применяется ли правило 49.6?
    - Если да, какой критерий применим?
    - Какой срок применим?
  - Случаи, когда правило 49.6 не применяется

# Указанные/Выбранные ведомства, в которых правило 49.6 не применяется

- Уведомления о несовместимости с соответствующим национальным законодательством были поданы в соответствии с правилом 49.6(f):

CA Канада

CN Китай

DE Германия

IN Индия

KR Южная Корея

LV Латвия

MX Мексика

NZ Новая Зеландия

PH Филиппины

PL Польша

- Национальное законодательство, применяемое некоторыми из этих Ведомств, может, тем не менее, предусматривать другие формы защиты от потери прав. Более подробную информацию можно найти для каждого Указанного/Выбранного (DO/EO) ведомства в соответствующей национальной Главе в «Руководстве для заявителя по процедуре РСТ, Национальная Фаза»

# Вопросы, касающиеся перевода

- Большинство Ведомств требуют перевод международной заявки в том виде, в котором она была подана, и с внесенными в неё поправками
- Переводы должны быть точными
- Текст на чертежах
- Ошибки переводов?

# Изменения в соответствии с национальным законодательством

- PCT гарантирует возможность внести изменения в заявку на национальной фазе
- Подробная информация о внесении изменений содержится в национальном законодательстве
- Адаптировать формулу изобретения к особенностям национального законодательства
- Уменьшить количество пунктов формулы, чтобы не платить пошлину/уменьшить размер уплаты пошлины
  - Особые случаи: Китай, Германия, Индия
- Срок



# Особые национальные требования

- Срок в соответствии с правилом *51 bis.3*
- Декларации теперь должны пригодиться
- Перевод приоритетного документа (правило *51 bis.1(e)*)

# Ваш агент требует больше, чем он/она должен?

## ■ Законные случаи:

- Подлинный приоритетный документ, в случае если он не был своевременно предоставлен во время международной фазы
- Доказательства или свидетельства в отношении внесенных изменений в соответствии с правилом *92bis*
- Обходной путь в США

## ■ Не очень законные случаи:

- Приходит ли запрос из Ведомства?
- Уточнить в Международном бюро

 **Сессия 6:  
Вопросы и ответы в отношении  
национальной фазы: Япония**

**Мизуе КУРОКАВА**

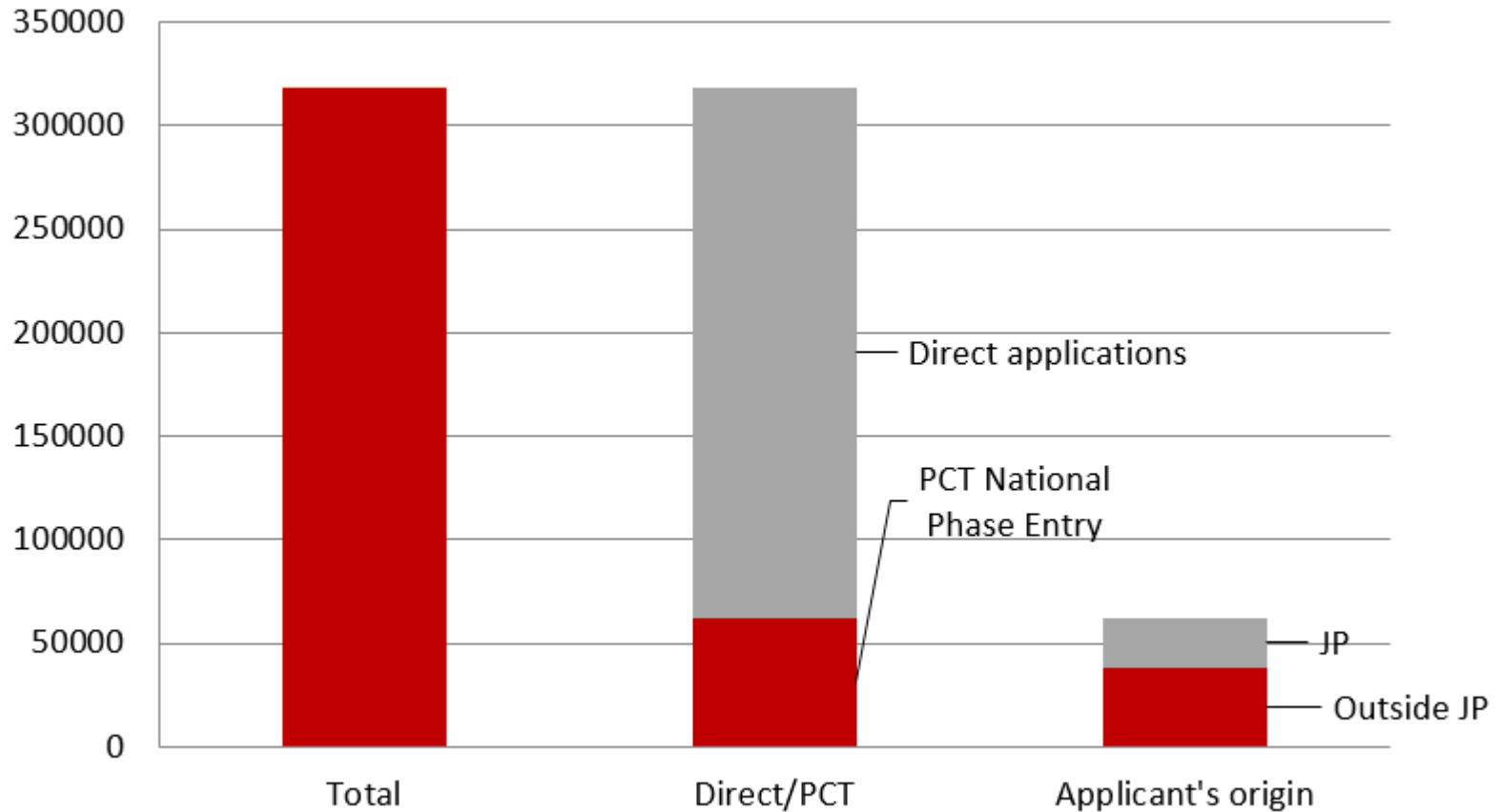
**Советник**

**Секция по юридической и пользовательской поддержке РСТ**

**Отдел по правовым вопросам и по работе с пользователями РСТ**

**ВОИС, Женева  
Сентябрь 17 и 18, 2019**

# Количество переходов на национальную фазу в DO/JP (Япония) в 2017



Источники: Центр статистических данных по ИС

# Переход на национальную фазу в DO/JP

- Срок:
  - 30 месяцев с даты приоритета
- Сделать:
  - Заполнить форму на пересылку, «Форма No.53»
  - Национальная пошлина: 14,000 иен

# Агент

- Назначение агента:
  - Если заявитель не является резидентом Японии; обязательно
- Срок
  - В течение двух месяцев с момента уведомления от Ведомства
- Кто может выступать в качестве агента?
  - Патентный поверенный и т.п., зарегистрированный для ведения дел в Патентном ведомстве Японии (JPO)

# Перевод

- Требуется перевод международной заявки на:
  - Японский язык
- Перевод должен содержать:
  - Описание, формулу, чертежи (если есть текст) и реферат;
  - Изменения по статье 19 и/или 34 (необязательно)
- Срок:
  - До 28 месяцев с даты приоритета:
    - Во время перехода на национальную фазу
  - От 28 месяцев до 30 месяцев:
    - В течение двух месяцев с момента перехода на национальную фазу

# Ходатайство о проведении экспертизы

## ■ Срок:

- три года с даты международной подачи

## ■ Пошлина:

- 118,000 иен + 4,000 за каждый пункт формулы (до 01.04.2019);
- 138,000 иен + 4,000 за каждый пункт формулы (с 01.04.2019)




# Изменение во время национальной фазы

- Срок:
  - До первого действия Ведомства;
  - После уведомления о причинах отказа; или
  - Во время апелляции
- Адаптировать формулу к требованиям национального законодательства:
  - Единство изобретения
  - Если предметом является:
    - Компьютерное программное обеспечение, методы ведения бизнеса;
    - Хирургические/терапевтические методы или методы диагностики человека

# Рекомендации по переходу на национальную фазу в DO/JP

- Назначить местных агентов до перехода на национальную фазу:
  - Подготовить качественный перевод.
- Изменение во время перехода на национальную фазу для того, чтобы:
  - Уменьшить размер пошлины
  - Адаптировать формулу для уменьшения количества действий Ведомством
- Доступны программа РСТ-РРН и другие программы РРН

 **Вопросы и ответы в отношении национальной фазы: Китай**

**ВОИС, Женева  
Сентябрь 17 и 18, 2019**

**Жилонг Ю**  
Старший сотрудник по правовым вопросам  
Секция по юридической и пользовательской поддержке РСТ  
Отдел по правовым вопросам и по работе с пользователями РСТ

# Переход на национальную фазу в Китае

- Первоочередные рекомендации
- Действия при переходе на национальную фазу
- Основание для экспертизы
- Притязание на приоритет
- Процедура на национальной фазе
- Изменения и корректировки
- Другие особые вопросы
- Сроки и восстановление права

# Патент на изобретение или полезная модель

■ Виды защиты, доступные при переходе на национальную фазу:

□ Патент на изобретение

- Срок действия патента - 20 лет, подлежит экспертизе по существу

□ Полезная модель

- Срок действия патента - 10 лет, только продукт (форма и структура), только «предварительная экспертиза», ограничения принудительного исполнения

>> Необходимо указать при переходе (с использованием различных форм) и не может быть изменено впоследствии

# Объекты, исключенные из числа патентоспособных

- Нарушение законов или общественной морали, или нанесение ущерба общественным интересам (A5.1), например, средства для азартных игр
- Объекты, исключенные в соответствии с A25:
  - Научные открытия
  - Правила и методы интеллектуальной деятельности
  - Методы диагностики или лечения заболеваний
  - Породы животных и сорта растений
  - Вещества, полученные с помощью средств ядерной трансформации
- Решения, основанные на генетических ресурсах, которые были получены или использованы незаконно (A5.2)
- Изобретения, сделанные в Китае, но не получено разрешение по результатам проверки на наличие сведений, составляющих государственную тайну, до подачи заявки за рубежом

# Когда действовать?

- Срок перехода национальную фазу в Китае:
  - 30 месяцев с даты приоритета, или
  - 32 месяца, пошлина за продление 1000 CNY (юаней)
  - Всегда можно запросить ускоренную процедуру

# Нужен ли патентный агент?

- Назначение патентного агентства:
  - Обязательно, если нет постоянного местожительства или офиса в Китае
    - Любое патентное агентство, зарегистрированное в Национальном управлении интеллектуальной собственностью Китая (CNIPA)
  - В иных случаях необязательно



# Действия, которые необходимо выполнить при переходе на национальную фазу в Китае (1)

- *Письменное заявление о переходе на национальную фазу в Китае, с указанием:*
  - международной заявки (номер, дата международной подачи, название изобретения)
  - запрашиваемого вида охраны (только один)
  - заявителя (имя и адрес)
  - изобретателя (имя)
  - основания для экспертизы
  - притязания на приоритет
  - другой информации (депонирование биологического материала, декларация о не наносящих ущерба раскрытиях и т.д.)

# Действия, которые необходимо выполнить при переходе на национальную фазу в Китае (2)

- Документы заявки, которые должны быть предоставлены:
  - перевод первоначальной заявки (описание и формула)
  - перевод реферата
  - копия чертежей и фигуры, прилагаемой к реферату (любой текст заменяется переводом на китайский язык)
  - Любые изменения, подлежащие рассмотрению
- Другие документы, если применимо:
  - доверенность, назначения, доказательства не наносящих ущерба раскрытиях, сертификат депонирования и сертификат жизнеспособности, раскрытие информации об источнике генетических ресурсов и др.

# Действия, которые необходимо выполнить при переходе на национальную фазу в Китае (3)

- Оплата национальных пошлин (в CNY), в том числе:
  - пошлина за подачу заявки (900 CNY для заявок на изобретения, 500 CNY для заявок на полезные модели)
  - дополнительная пошлина за подачу заявки, если это применимо (описание: 50 CNY за каждую страницу свыше 30 листов, и 100 CNY за каждую страницу свыше 300 страниц; 150 CNY за каждый пункт формулы свыше 10 пунктов).  
*Примечание:* расчет ведется на основе перевода первоначальной заявки на китайский язык независимо от последующих изменений
  - пошлина за публикацию (50 CNY для заявок на изобретения)
  - пошлина за продление (1000 CNY), если это применимо
  - пошлина за притязание на приоритет (80 CNY за каждый)

# Условия установления даты перехода

- По заявке будет установлена дата перехода на национальную фазу и присвоен национальный номер заявки, если в срок:
  - подано письменное заявление с указанием номера международной заявки и испрашиваемого вида защиты
  - подан перевод описания и формулы первоначальной заявки, и
  - уплачены пошлина за подачу заявки, пошлина за публикацию и пошлина за продление, если применяется
- Исправление вышеупомянутого возможно, но должно быть совершено в течение срока для перехода на национальную фазу
- Корректировка других действий может быть сделана по запросу в срок, указанный в нём

# Основание для экспертизы

■ Любое из приведенного ниже может быть выбрано в качестве основания для проведения экспертизы (может быть несколько оснований)

- Первоначальная заявка
- Изменения на международной фазе
  - Изменения по статье 19
  - Изменения по статье 34

*Примечание:* должен быть представлен перевод, если он указан в качестве основы для экспертизы

- Исправления при переходе на национальную фазу (Статья 28/41)

# Притязание на приоритет (1)

- Добавление притязания на приоритет не возможно
- Притязание на приоритет корректируется в течение 2 месяцев с даты перехода на национальную фазу
- Восстановление права на приоритет,
  - притязание на приоритет, установленное RO или IB, признается недействительным, информация опубликована IB, оплата специальной пошлины
- Восстановление права на приоритет (оговорки в соответствии с правилом 49<sup>ter</sup>.1(g) и 2(h) Инструкции)
  - Решение, принятое RO, не действительно
  - Не возможно в DO/CN (Китай)
- Притязание на приоритет не будет признаваться

# Притязание на приоритет (2)

- IB направляет приоритетный документ, в противном случае может быть предоставлен по запросу на национальной фазе

*Примечание:* CNIPA имеет доступ к DAS

- Право испрашивания приоритета
  - заявитель является тем же или одним из заявителей по заявке на приоритет, или представил декларацию в соответствии с правилом 4.17(iii) Инструкции, в ином случае
  - требуется присвоение права на приоритет
- Пошлина за притязание на приоритет (80 CNY за каждое)

# Национальные процедуры (1)

- Для заявок на полезные модели:  
*Подача* (переход на национальную фазу) –  
*Формальная экспертиза* – *Решение* (выдача патента и публикация)
- Для заявок на изобретения:
- *Подача* (переход на национальную фазу) –  
*Формальная экспертиза* – *Национальная публикация* – *Экспертиза по существу* (по запросу)  
– *Решение* (выдача патента и публикация)



# Национальные процедуры (2)

- Для заявок на изобретения:
  - временная защита начинается со дня публикации на китайском языке
  - экспертиза по существу должна быть запрошена вместе с уплатой пошлины (2500 CNY) в течение 3 лет с даты приоритета

Примечание: снижение пошлины за экспертизу по существу

20% скидка, если ISR подготовлен ЕПВ, JP (Япония) или SE (Швеция);

нет пошлины за экспертизу, если ISR/ IPRP подготовлены CN

# Дополнительные возможности внесения изменений на национальной фазе

- Изменения во время национальной фазы:
  - (для заявок на изобретения) с запросом о проведении экспертизы по существу или в течение 3 месяцев с момента получения уведомления о начале экспертизы по существу
  - (для полезных моделей) 2 месяца с даты перехода на национальную фазу
  - внесение изменений возможно после уведомления
- Основание для изменений: первоначально поданная заявка

# Исправление ошибок перевода

- Исправление ошибок перевода:
  - до завершения технической подготовки к публикации на национальном уровне (300 CNY), или
  - В течение 3 месяцев с момента получения уведомления о начале экспертизы по существу (1200 CNY)
- Что делать, если ошибки перевода не исправлены
  - объем защиты будет определяться на основе (1) языка оригинала, или (2) перевода, в зависимости от того, который из них является более узким

# Единство изобретения

- Эксперт может согласиться или не согласиться с мнением ISA/IPEA
- Если установлено отсутствие единства изобретения, на национальной фазе дополнительные изобретения должны быть исключены или заявка разделена
- Дополнительные изобретения, по которым не проводился поиск или экспертиза ISA/IPEA из-за отсутствия единства изобретения,
  - могут быть восстановлены после оплаты специальной пошлины (900 CNY)
  - разделение заявки недопустимо, если они не восстановлены

# Проверка сведений, включенных путем отсылки

- Содержание, включенное путем отсылки на международную фазу, не будет принято DO/CN (оговорка в соответствии с правилом 20.8(b) Инструкции)
  - заявитель может запросить сохранение соответствующей части или элемента и изменить дату подачи, в противном случае
  - оно должно быть исключено из заявки

# Изменение библиографических данных

- Изменения, подпадающие под правило 92 *bis* Инструкции, автоматически принимаются (РСТ/ІВ/306); новые данные должны использоваться при переходе на национальную фазу
  - в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы:
    - изменение имени заявителя: уступка или другие доказательства, подтверждающие передачу права собственности;
    - переход от китайского заявителя к иностранному заявителю: разрешение на передачу технологии от соответствующего Органа
- Изменения на национальной фазе, также как по национальным заявкам
  - собственное заявление может быть принято для исправления ошибок в именах или используемого другого имени на китайском языке

# Запрос на продление сроков

- Для сроков, установленных DO/CN (вместо установленных законом сроков), заявитель может запросить продление до истечения срока:
  - запрос на продление с указанием причин и
  - уплатить специальную пошлину
    - первый раз – 300 CNY за каждый месяц
    - второй раз – 2000 CNY за каждый месяц

*Примечание:* обычно только одно продление для одного и того же уведомления; продление не должно быть более двух месяцев

# Восстановление права из-за задержки (1)

- Утерянные права могут быть восстановлены, если срок не соблюден из-за:
  - форс-мажорных обстоятельств: в течение 2 месяцев с даты устранения препятствий, но не позднее, чем в течение 2 лет с момента истечения соответствующего срока
  - другие обоснованные причины: в течение 2 месяцев с момента получения соответствующего уведомления
- Как запросить восстановление прав:
  - отправить запрос и указать причины
  - заплатить специальную пошлину (1000 CNY) (не требуется уплата пошлины в случае форс-мажорных обстоятельств)
  - выполнить любое пропущенное действие



# Восстановление прав из-за задержки (2)

## ■ Исключения

- не применимы к определенным срокам, например, приоритетный период
- если пропущен срок перехода на национальную фазу, допустимы только форс-мажорные обстоятельства

*Примечание:* правило 49.6 Инструкции не применяется DO/CN

# Некоторые советы

- Назначить местного агента (доступ к системе электронной подачи заявок CNIPA)
- В некоторых случаях можно рассмотреть вопрос о полезной модели
- Должен соблюдаться срок перехода на национальную фазу
- Воспользоваться преимуществами РСТ-РРН
  - CNIPA заключила соглашения об Ускоренном патентном делопроизводстве (РРН) с более чем 20 ведомствами, включая пилотную программу IP5 РРН, большинство из которых содержат соглашение РСТ-РРН
- Оценить возможности поправок по собственной инициативе
- Заранее направлять запрос на продление указанных сроков

# Более подробная информация

- Руководство РСТ для заявителя, Национальная фаза:
- <http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/cn.pdf>
- Патентный закон Китая и нормативные акты:
- <http://english.cnipa.gov.cn/lawpolicy/patentlawsregulations/index.htm>
- Руководство по проведению экспертизы CNIPA, Часть III:
- <http://www.cnipa.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn/sczn2010eng.pdf>

Спасибо за внимание!

[zhilong.yu@wipo.int](mailto:zhilong.yu@wipo.int)

+41 22 338 7179

■ **Сессия 6:  
Вопросы и ответы в отношении  
национальной фазы**

**ВОИС, Женева  
Сентябрь 17 и 18, 2019**

**Таегеун КИМ  
Сотрудник по правовым вопросам  
Секция по юридической и пользовательской поддержке РСТ  
Отдел по правовым вопросам и по работе с пользователями  
РСТ**



**WIPO**

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ



## Национальная фаза в Республике Корея

# Вопросы, которые необходимо учесть перед переходом

## ■ Патент или полезная модель?

- Полезная модель обеспечивает более короткий срок защиты и НЕ выдается патент на способы, как в случае на изобретения
- В обоих случаях должны пройти экспертизу по существу
- Возможно преобразование для обоих видов защиты

## ■ Назначение агента:

- Обязательно, если у вас нет адреса или места нахождения компании в Южной Корее
- В течение двух месяцев с более ранней даты между крайним сроком перехода на национальную фазу или сроком подачи ходатайства о проведении экспертизы

# Переход на национальную фазу

## ■ Срок:

- 31 месяц с даты приоритета
- Перевод описания, формулы, чертежей и реферата может быть отложен до 32 месяцев, если
  - запрос на отсрочку подается в период между 30 и 31 месяцем, и
  - перевод еще не был представлен.

## ■ Ходатайство о проведении экспертизы:

- НЕ требуется при переходе, но должно быть подано в течение определенного периода



# Другие вопросы, которые необходимо учесть

## ■ Гарантия перевода:

- Новый перевод может быть представлен взамен старого:
  - До истечения срока подачи перевода, и
  - если не было направлено ходатайство о проведении экспертизы.
- Неправильные переводы могут быть исправлены даже позднее

## ■ Снижение пошлины за проведение экспертизы:

- Если отчет о международном поиске и/или заключение международной предварительной экспертизы были подготовлены Ведомством интеллектуальной собственности Республики Корея

# Другие вопросы, которые необходимо учесть (продолжение)

- Не наносящее ущерб раскрытие: 12 месяцев “Льготный период”
  - Раскрытие, сделанное заявителем в течение **12 месяцев** до даты подачи, не может служить основанием для признания отсутствия новизны или изобретательского уровня
  - Должно быть запрошено в течение 30 дней с более раннего дня между переходом на национальную фазу или сроком подачи ходатайства о проведении экспертизы
- Несовместимость с правилами РСТ в DO/KR (Республика Корея)
  - Восстановление права на приоритет (правило 49ter);
  - Восстановление прав после отказа в выполнении действий, упомянутых в Договоре РСТ, Ст. 22 (правило 49.6)

# Ускоренная экспертиза

- Первое действие» в течение 2 месяцев с момента принятия решения о проведении ускоренной экспертизы
- Определенные случаи, для которых целесообразна такая экспертиза
  - Если третье лицо использует опубликованное изобретение в коммерческих целях
  - Заявитель использует или готовится использовать изобретение в коммерческих целях
  - Изобретения в определенных областях техники, например «Зеленые технологии» или электронная торговля;
  - Заявки по процедуре «Ускоренное патентное делопроизводство (PPH)».
- Пошлина: 200,000 KRW (около 180 долларов США) в случае выдача патента

# Спасибо за внимание!

*(taegeun.kim@wipo.int)*

- Дополнительную информацию можно найти:
  - *Руководство РСТ для заявителя*, Национальная Глава (KR) ([www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/kr.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/kr.pdf))
  - Домашняя страница Ведомства интеллектуальной собственности Республики Корея (<https://www.kipo.go.kr/en/MainApp>)