

## АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ФАЗИ ПАТЕНТУВАННЯ ВІНАХОДУ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ

*Колосов О.Є., д.т.н., с.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ»,  
патентний повірений України*



### **Колосов А.Е. Аспекты международной фазы патентования изобретений по процедуре РСТ.**

Указаны особенности составления описания разработанного технического решения «базовой» украинской заявки, которая является основой для одноименной международной заявки. Рассмотрены некоторые процедурные аспекты получения патентов в разных странах, включая преимущества патентования изобретений по системе РСТ, с их адаптацией к отечественному Заявителю. Проанализированы основные процедурные особенности зарубежного патентования согласно РСТ, включая этапы международной подачи заявки на изобретение, международного поиска и письменного сообщения международной публикации, а также международной предварительной экспертизы. Приведены содержание шаблонов сопроводительного письма и письма об объяснении сделанных изменений на результаты проведения международного поиска и выводов относительно потенциальной патентоспособности заявленного изобретения. Указано, что результатом зарубежного патентования по процедуре РСТ является не выдача «международного патента», а получение более достоверной оценки шансов Заявителя на получение патента в национальном и региональном Патентных Ведомствах на базе представленной международной заявки.

**Ключевые слова:** заявка, патент, международная фаза, поиск, экспертиза, формула, изобретение

### **Kolosov A.E. Aspects of the international phase of patenting inventions under the certification mark ‘PCT’ procedure.**

The features of description of the preparation of the developed technical solutions of the ‘basic’ Ukrainian application, which is the basis for the international application of the same name, were described. Certain procedural aspects of obtaining patents in different countries were discussed, including the benefits of patenting under the ‘PCT’ certification system so as to adapt them to domestic applicants. The main features of foreign patent treatment under the ‘PCT’ certification procedure, including the steps of the international application for an invention, the international search and written report of the international publication and international preliminary examination were analyzed. The content of a cover letter template and a letter of explanation of the changes made to the results of international search and conclusions concerning the potential patentability of the claimed invention were given. It is indicated that the result of the foreign patenting under the ‘PCT’ procedure is not the issuance of an ‘international patent’, but obtaining a more accurate estimation of the chances of the applicant to obtain a patent in the national and regional Patent Offices on the basis of the presented international application.

**Keywords:** application, patent, international phase, search, expertise, formula, invention

### **Вступ.**

Інтеграція України до світового, зокрема, європейського, простору передбачає вихід вітчизняних фізичних чи юридичних осіб на зарубіжні ринки зі своєю продукцією, у т.ч. товарами чи послугами. Проте тут доречно навести відоме українське прислів'я: «не знаючи броду, не лізь у воду». Тобто передусім необхідно мати надійну попередню оцінку конкурентоспроможності пропонованих іноземним споживачам технічних та технологічних

рішень, товарів або послуг, що повинні охоронятися на цих ринках як об'єкти інтелектуальної власності і права, зокрема, як винаходи.

Останнє здійснюється переважно в рамках патентування. Тому перш за все вітчизняний Заявник повинен подати заявку на розроблений винахід у національне відомство-одержувач (ДП «УІПВ» – Укрпатент). Надалі він може не пізніше 12 місяців від дати подання цієї заявки (для збереження т.зв. конвенційного пріоритету винаходу) приступити до процедури зарубіжного патентування.

Особливо уважно необхідно підходити до процедурних аспектів отримання патентів у різних країнах, адже тут існують багато тонкощів і нюансів. Так, зокрема, при використанні традиційної системи патентування, вітчизняний винахідник для отримання патенту в декількох зарубіжних країнах повинен подавати заявки на одержання національних патентів в кожен з цих країн, причому в чітко встановлені патентними законодавствами цих країн терміни. Ситуація ускладнюється тим, що до процедур подання заявки існують формальні вимоги, які іноді різняться, для кожної з вибраних країн патентування.

Проте існують й деякі загальні правила, що, зокрема, передбачають наступне:

1. Патентна заявка повинна подаватись на офіційній мові конкретної країни.
2. Листування з Патентним Відомством кожної країни необхідно вести виключно через національних патентних повірених, адже у протилежному випадку це листування, як правило, визнається незаконним і не приймається до уваги Патентним Відомством.
3. Для запобігання визнання заявки відізваною на етапі національного патентування (чи надалі національного патенту у випадку його видачі), окрім інших вимог, необхідно своєчасно і в повному обсязі сплачувати в кожній країні мита, що передбачені її патентним законодавством.

Не викликає сумніву, що така система національного патентування може виявитися досить складною для вітчизняного Заявника розробленого винаходу.

Проте існують й інші варіанти патентування. Так, наприклад, якщо у Заявника винаходу є необхідність отримання патенту одразу в усіх країнах одного регіону, то він може скористатися перевагами т.зв. регіональної системи патентування. Це обумовлено тим, що країни ряду регіонів (Європи, СНД, Азії, Африки тощо) підписали регіональні договори про отримання одного патенту, який буде діяти одразу у всіх країнах-підписантах регіону. На базі підписання вищезазначених договорів з'явилися наступні регіональні системи патентування:

1. Євropатент, що охоплює основні країни Європи (учасницями Європейської патентної конвенції є 35 з більшості європейських країн).
2. Євразійський патент, що охоплює 9 країн СНД – колишніх республік Радянського Союзу.
3. Патенти АRІPО – Африканської регіональної організації промислової власності (приймає участь 16 англомовних країн Африки) і OAPI – Африканської організації інтелектуальної власності (приймає участь 16 франкомовних країн Африки).

Безумовною перевагою одержання регіонального патенту є те, що подаючи одну заявку на винахід у будь-якій з країн регіональної системи патентування, Заявник може отримати патент, який діє в будь-якій країні-учасниці регіональної угоди. При цьому заявки подаються відповідно до Європейського патентного відомства, Євразійського патентного відомства, Африканської організації інтелектуальної власності або Африканської регіональної організації інтелектуальної власності.

Однак треба зазначити, що регіональними угодами не охоплено більшість країн Азії, країни Північної та Південної Америки та багато інших. До значної кількості країн, таких наприклад, як США, Канада, Японія, Китай, Австралія заявки необхідно подавати окремо до кожного національного патентного відомства, що може становити певні незручності для Заявника.

Для останнього випадку, тобто якщо Заявнику винаходу необхідно отримати патент на винахід не тільки в країнах, що входять у відповідну регіональну систему, а й в інших країнах, найбільш доцільною є процедура патентування за системою PCT [1]. У відповідності з цією системою винахідники країн, що підписали Договір про патентну

кооперацію (РСТ), можуть подавати одну міжнародну заявку. Ця заявка має силу правильно оформленої національної заявки кожної з країн, що відносяться до підписаного Договору, й кількість яких на початок 2015 року становила 148.

Головні переваги патентування винаходів за системою РСТ полягають в наступному:

1. Заявник розробленого винаходу не повинен сплачувати одні й ті ж (за призначенням) мита в різних країнах під час проходження заявки на винахід процедури міжнародної фази.

2. Заявник винаходу має більше часу (як правило, до 30 й іноді до 31 місяців, з певними часовими нюансами) для остаточного вирішення питання про доцільність патентування свого винаходу в різних країнах.

3. Заявник винаходу може доручити вітчизняному патентному повіреному представляти свої інтереси на час проведення міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи. Після виконання такого пошуку та аналізу результатів експертизи винахідник має можливість більш реалістично підійти до питання наступного переходу на стадію отримання національних патентів (або вчасно змінити домагання, змінивши формулу та опис перед переходом на цю стадію), що, безсумнівно, приведе у кінцевому підсумку до скорочення зайвих витрат на патентування.

У цій статті розглядаються (тезово) лише деякі теоретичні та практичні аспекти, пов'язані з міжнародною фазою патентування винаходів за процедурою РСТ, з їх адаптацією до вітчизняного Заявника. Останнє передусім означає знаходження варіанту оптимізації (мінімізації) сплачуваних мит і зборів під час проведення процедури міжнародної фази з одночасним досягненням максимальної ефективності від проведення цієї процедури.

Адже офіційних й інструктивних матеріалів щодо міжнародного патентування за процедурою РСТ існує не один десяток, що містять не одну сотню сторінок. При цьому кожний процедурний етап є темою окремих багатогранних досліджень, тому розібратись у них досконало не просто навіть фахівцю (майже як за К. Прутковим: «нельзя объять необъятное» – *рос.*).

## **Деякі процедурні особливості зарубіжного патентування згідно з РСТ.**

### **1. Міжнародне подання заявки.**

Процедура зарубіжного патентування згідно з РСТ умовно поділяється на два основні етапи – міжнародну фазу та національну фазу [1-2]. Міжнародна фаза РСТ розпочинається з подання міжнародної заявки до відомства-одержувача (у розглянутому випадку мінімізації кумулятивних витрат Заявника – до Укрпатенту) та включає в себе такі стадії:

1) встановлення дати міжнародного подання та обробка міжнародної заявки відомством-одержувачем;

2) проведення Міжнародним пошуковим органом (МПО) міжнародного пошуку, за результатами якого заявнику надсилаються звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення про патентоспроможність винаходу;

3) міжнародну публікацію заявки Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (МБ ВОІВ) (відбувається у більшості випадків разом зі звітом про міжнародний пошук);

4) проведення (за бажанням Заявника) додаткового пошуку;

5) проведення (за бажанням Заявника) міжнародної попередньої експертизи (МПЕ) Органом міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) з подальшим наданням Заявнику міжнародного попереднього висновку щодо патентоспроможності заявленого винаходу.

На рис. 1 узагальнено показана послідовність базових етапів зарубіжного патентування винаходів згідно з РСТ [3].

Як було зазначено вище, дві останні стадії (див. рис.1) не є обов'язковими та проводяться на окреме прохання Заявника.

На рис. 2 вказані дії Заявника і Відомства під час міжнародної фази розгляду патентної заявки. При цьому схема адаптована під вітчизняних Заявників та мінімізацію витрат при сплаті міжнародних зборів і мит.



Рис. 1. Послідовність етапів зарубіжного патентування винаходів згідно з РСТ.

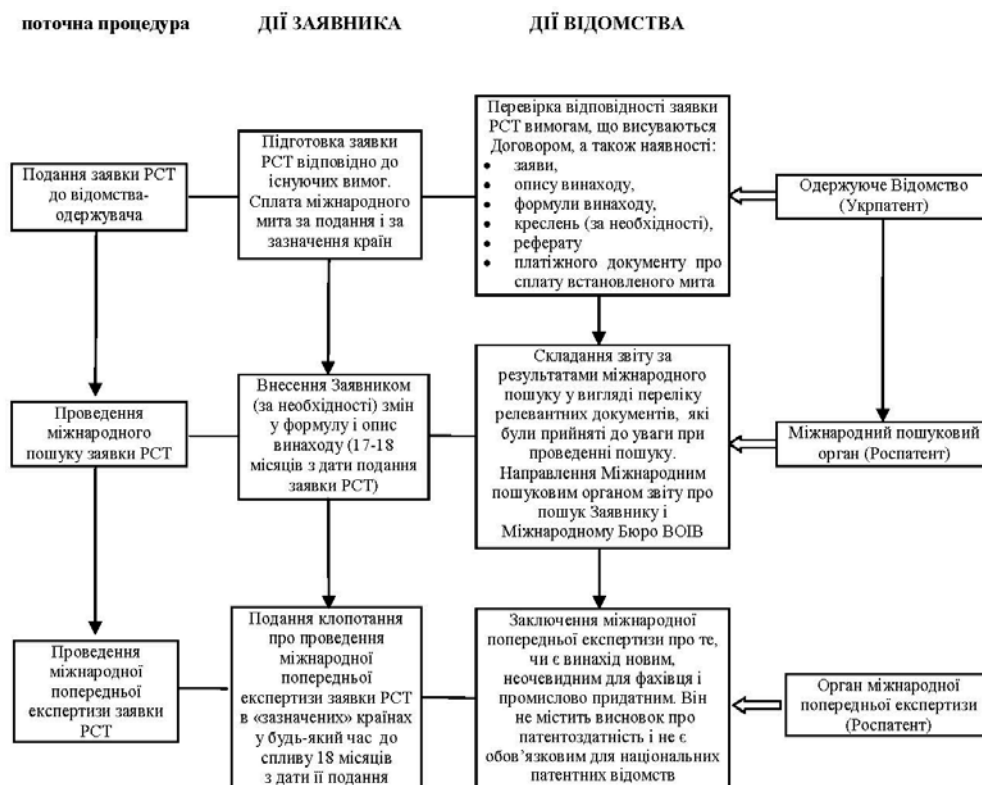


Рис. 2. Дії Заявника і Відомства під час міжнародної фази розгляду патентної заявки

Слід окремо підкреслити деякі моменти подання національної (у сенсі української) заявки на винахід відповідно до запропонованого в роботі [4] алгоритму. Попередньо проводиться експрес-пошук (наприклад, за ключовим словом у назві винаходу) по відкритих базах даних Укрпатенту та Роспатенту виданих патентів на винаходи (корисні моделі), на основі якого здійснюється відбір аналогів і прототипу, а також аналіз їх суттєвих ознак, що є близькими (або співпадають за функціональними ознаками) із суттєвими ознаками розроблюваного винаходу. Орієнтовна глибина пошуку – не більше 10-20 років. Також водночас доцільно здійснити інформаційний пошук у мережі інтернет за ключовими словами, що є у назві розробленого винаходу.

Наступний етап передбачає ретельне складання опису розробленого технічного рішення, зокрема, виокремлюється детально технічний результат, здійснюється обґрунтування причинно-наслідкового зв'язку сукупності суттєвих ознак розробленого винаходу із задекларованим технічним результатом (як при написанні ґрунтовної експериментальної наукової статті, у т.ч. з висновками, якщо треба – пояснюючими ілюстративними матеріалами – графіками, схемами, таблицями, формулами тощо) і викладається формула винаходу – бажано багатоланкова – у вигляді т. зв. «зонтичного патенту», тобто з урахуванням усіх можливих варіантів виконання винаходу [5].

Далі заявка подається до Укрпатенту і зразу, маючи вхідний номер поданої заявки, оформлюється комерційна процедура «прискореної» експертизи цієї заявки. В результаті проведення кваліфікаційної експертизи за «прискореною» процедурою Заявник отримує на руки у вигляді твердої копії повноцінний патентно-інформаційний пошук вже із зауваженнями експертизи щодо порівняння знайдених експертизою релевантних документів (аналогів і прототипу). Це значно полегшує роботу Заявника щодо аналізу знайденого масиву патентно-інформаційних документів, скорочує матеріальні і часові витрати при одночасному забезпеченні дати пріоритету розробленого ним винаходу.

Надалі за результатами пошуку і експертизи треба, як правило, зробити «секвестр» або коригування співпадаючих ознак і продовжити переписку з експертизою до отримання рішення про видачу патенту. Маючи таке рішення, можна оформлювати заявку РСТ, враховуючи зауваження експертизи, тобто скоригувавши формулу і опис винаходу у повірянні з початково поданим варіантом (звичайно, зробивши переклад скоригованої заявки на російську мову).

Подання ретельно підготовленої міжнародної заявки до відомства-одержувача здійснюється відповідно до РСТ й Інструкції до РСТ [1], а також згідно з Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [6]. Як було зазначено вище, обов'язки відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, що передбачені РСТ, виконує Укрпатент, який є компетентним національним відомством-одержувачем для прийняття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із Заявників є громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно від того, чи є він Заявником для всіх або лише для деяких держав РСТ [2].

При цьому відповідно до статті 3(2) РСТ, міжнародна заявка повинна містити заяву, опис винаходу, один чи декілька пунктів формули винаходу, одне чи декілька креслень (якщо це необхідно) і реферат (див. рис.1). Вимоги до заяви, опису винаходу, формули винаходу та креслень викладені відповідно в статтях 4, 5, 6 та 7 РСТ й у правилах 4, 5, 6 та 7 Інструкції до РСТ; вимоги до реферату викладені в правилі 8 Інструкції до РСТ [1, 2].

Усі документи міжнародної заявки подаються до Укрпатенту на папері в трьох примірниках, кожен з яких має бути придатним для прямого репродукування. Заява подається на бланку РСТ/RO/101 або у вигляді комп'ютерної роздруковки, виготовленої з використанням функціональних можливостей РСТ-EASY програмного забезпечення РСТ-SAFE («РСТ-EASY заява») [2, 7]. Бланк заяви РСТ/RO/101 разом з поясненнями щодо його заповнення розміщено на сайті ВОІВ за адресою [8].

Що стосується мови міжнародної заявки, то відповідно до статті 3(4)(i) РСТ міжнародна заявка повинна бути складена встановленою мовою. В Україні міжнародна заявка може бути подана до відомства-одержувача російською або англійською мовою, причому перший варіант для Заявника виявляється значно економічнішим. Листування із Заявником відомство-одержувач здійснює мовою міжнародної заявки.

Подаючи заявку до відомства-одержувача, заявник повинен зазначити свій вибір одного з компетентних Міжнародних пошукових органів (МПО), який має проводити міжнародний пошук щодо міжнародної заявки. Для України компетентними МПО є Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент) та Європейське патентне відомство (ЄПВ). Проте якщо міжнародну заявку подано російською мовою, а в якості Міжнародного пошукового органу зазначено ЄПВ, то Заявнику необхідно протягом місяця від дати одержання заявки відомством-одержувачем надати її переклад англійською мовою для цілей пошуку [2], що також збільшує витрати внаслідок необхідності перекладу.

Відповідно до статті 3(4)(iv) РСТ [1], подання кожної міжнародної заявки має супроводжуватися сплатою встановленого мита, а саме: мита за пересилання заявки (на користь відомства-одержувача), міжнародного мита за подання (на користь МБ ВОІВ) та мита за пошук (на користь МПО). Крім того, якщо в міжнародній заявці заявлено пріоритет попередньої заявки й Заявник доручає відомству-одержувачу підготувати та направити пріоритетний документ до МБ ВОІВ, необхідно сплатити відповідний збір (правило 17.1(b) Інструкції до РСТ). Зазначені мито та збори сплачуються на рахунки Укрпатенту [2].

Надалі після одержання міжнародної заявки Укрпатент здійснює розрахунок мита та зборів і надсилає відповідне повідомлення Заявнику із зазначенням строків сплати, переліку валют, у яких може бути сплачене мито та збори, і реквізитів для сплати, враховуючи існуючі суттєві пільги для вітчизняних Заявників.

Як варіант, експерти відділу міжнародних заявок Укрпатенту (за домовленістю із Заявником) люб'язно повідомляють Заявнику (наприклад, електронною поштою) кумулятивну суму мита та зборів, які необхідно сплатити (у гривнях і до того ж одним платежем) у день такого повідомлення, враховуючи варіативні поточні курси валют (доларів США і російських рублів) до національної валюти, а копію платіжного доручення з відміткою банку надіслати до Укрпатенту. Така послуга Укрпатенту є дуже зручною для Заявника, так як відпадає необхідність проведення декількох сплат у різних валютах. При цьому розміри мит і зборів та терміни їх сплати наведені на сайті Укрпатенту [2].

## **2. Міжнародний пошук і письмове повідомлення.**

Звіт про міжнародний пошук (ЗМП) головним чином складається з переліку посилань на опубліковані патентні документи та статті в технічних журналах, які можуть вплинути на патентоспроможність винаходу, заявленого в міжнародній заявці. ЗМП містить вказівки щодо кожного з перелічених документів стосовно їх можливої актуальності для вирішальних при оцінці патентоспроможності питань новизни і винахідницького рівня (неочевидності для спеціаліста) [3]. Причому ці документи можуть відрізнятися від документів, вказаних у звіті Укрпатенту в рамках проведення процедури «прискороеної» експертизи винаходу.

Разом із ЗМП, МПО готує для Заявника письмове повідомлення (думку) про патентоспроможність, яке містить докладний аналіз потенційної патентоспроможності заявленого винаходу. Таким чином, ЗМП дозволяє Заявнику попередньо оцінити його шанси на отримання патентів в Договірних державах РСТ. Причому сприятливий ЗМП, тобто звіт, в якому посилальні документи, очевидно, не будуть перешкоджати видачі патенту, допомагає Заявнику надалі у діловодстві по міжнародній заявці в тих країнах, в яких він бажає отримати патентну охорону (за умови непроведення процедури МПЕ).

У той же час якщо зміст ЗМП є частково або повністю несприятливим (наприклад, якщо в ньому містяться документи, які ставлять під сумнів повністю або частково новизну, і/або винахідницький рівень, і/або промислову застосовність заявленого винаходу), у Заявника є такі можливості: або змінити формулу поданої міжнародної патентної заявки в рамках первісного опису (з метою забезпечення більш явної відмінності розробленого винаходу від релевантних патентно-інформаційних документів) і потім опублікувати її, або відкликати заявку до моменту її міжнародної публікації.

Апріорі передбачається, що висока якість міжнародного пошуку забезпечує Заявнику таке положення, при якому будь-який патент, виданий на основі міжнародної заявки, піддається меншим шансам бути успішно оскарженим на національній фазі. Тим самим міжнародний пошук надає як Заявнику, так і Інвестору потенційно цінну інформацію, яка допомагає прийняти попереднє рішення про інвестування у розроблений винахід.

У відношенні кожної міжнародної заявки, поданої 1 січня 2004 року або після цієї дати, МПО одночасно з підготовкою ЗМП готує письмове повідомлення (думку), – яке однак є попереднім і не зобов'язуючим, – щодо того, чи задовольняє заявлений винахід критеріям патентоспроможності за результатами ЗМП, яке разом із ЗМП направляється Заявнику і у ВОІВ [3]. У той же час письмове повідомлення (думка) допомагає Заявнику зрозуміти і дати тлумачення результатів ЗМП із конкретним посиланням на текст (або графічні матеріали) надісланої міжнародної заявки. Це буває особливо корисно для Заявника для оцінки шансів

на отримання патенту, не несучи додаткових витрат у зв'язку з проведенням наступної стадії, а саме МПЕ.

При бажанні Заявник (згідно ст. 19 РСТ) може направити до ВОІВ неофіційні коментарі до цього письмового повідомлення (думки), тобто Заявник має можливість відповісти на обґрунтування та висновки письмового повідомлення (думки) навіть у тому випадку, якщо він не планує надалі скористатися перевагою МПЕ. У той же час якщо Заявник надалі не звертається з проханням про проведення МПЕ, то представлене МПО письмове повідомлення (думка) буде являти основу для міжнародного попереднього звіту про патентоспроможність (МПЗП), (Глава I РСТ). Цей попередній звіт МБ ВОІВ направить всім патентним відомствам Договірних держав РСТ, що його запитують, разом з будь-якими представленими неофіційними коментарями Заявника.

Однак якщо Заявник запрошує проведення МПЕ, то письмове повідомлення (думка) МПО, як правило, буде використано ОМПЕ як його власна перша письмова думка, якщо тільки ОМПЕ не повідомить ВОІВ про зворотне. Декларується, що вміст МПЗП (Глава I) буде також корисним для патентних відомств при прийнятті ними рішення про видачу патенту, особливо для тих з них, які не проводять важливої експертизи винаходу по суті. Причому цей звіт стає доступним для публіки протягом 30 місяців з дати пріоритету поданої міжнародної заявки.

### **3. Міжнародна публікація.**

ВОІВ публікує міжнародну заявку негайно після закінчення 18 місяців від дати пріоритету цієї заявки (якщо вона не була відкликана раніше) разом із ЗМП (див. рис.1). Заявник отримує копію міжнародної заявки, а кожна Договірна держава РСТ отримує копію всіх опублікованих міжнародних заявок. Крім того, ВОІВ здійснює публікацію у щотижневому «Інформаційному бюлетені РСТ», який містить основні дані про міжнародні заявки, опубліковані на цьому (поточному) тижні, в єдиному і скороченому форматі [3].

За електронним варіантом «Бюлетеня» [9] можна проводити пошук (за бібліографічними даними, текстами назви і реферату та за повним текстом одразу після публікації), а користувальницький інтерфейс є багатомовним (англійська, французька, іспанська мови).

### **4. Міжнародна попередня експертиза.**

МПЕ – це друга (після ЗМП) оцінка потенційної патентоспроможності винаходу, яка проводиться з використанням тих же стандартів, на підставі яких МПО готує своє письмове повідомлення (думку). Бізнес-орієнтованому Заявнику, як правило, бажано скористатися перевагами, що надає йому процедура МПЕ.

Декларується, що Заявник може представляти зміни до поданої міжнародної заявки відповідно до статті 34(2)(b) РСТ на момент подачі вимоги про МПЕ заявки або, з урахуванням правила 66.4bis, поки не буде підготовлено висновок МПЕ. Тобто якщо Заявник бажає внести зміни в міжнародну заявку в цілях спростування релевантних (на думку експертизи) посилальних документів, що фігурують у ЗМП, і висновків, зроблених в письмовому повідомленні (думці) МПО, то МПЕ надає Заявнику єдину можливість брати активну участь у діалозі в процесі міжнародної попередньої експертизи його винаходу, включаючи зустрічі з експертом особисто (або через довірену особу), тобто потенційно впливати на остаточні висновки експерта до моменту вступу міжнародної заявки в національну фазу [3].

Вищевказані зміни повинні бути представлені разом із супровідним листом, що пояснює розходження між листом, що замінюється, і листом, на який його заміняють, і в якому, переважно, пояснюються причини таких змін. Крім цього, в супровідному листі повинні бути позначені ті відомості в міжнародній заявці (в тому вигляді, в якому вона була подана – *і це надзвичайно важливо!*), на яких засновані запропоновані зміни.

Так як в інструкції РСТ для користувача [1] не міститься вичерпних відомостей про структуру супровідного листа та про пояснення зроблених змін, і наводяться лише загальні тлумачення, то нижче наведений (мовою міжнародної заявки – російською) варіант шаблону

можливих вмістів двох вищевказаних документів (тут для зручності вказані умовні та довільні номери сторінок, пунктів формул, абзаців, рядків).

*Перший документ:* «**Письмо, сопровождающее изменения согласно статье 34**».

Дата отправки.

Компетентному ОМПЭ (ИРЕА/RU).

Адрес Роспатента.

Касается международной заявки РСТ/UA2015/0000XX от (дата) «НАЗВАНИЕ ЗАЯВКИ».

Заявитель, адрес местожительства Заявителя.

На основании анализа результатов Международного поиска и в соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ, сообщаем о различии между формулой изобретения в её первоначально поданном виде, и измененной формулой, а также предоставляем заменяющие листы, содержащие изменения в формулу изобретения и в описание изобретения.

**При этом в формуле изобретения:** Пункт 1 изменён; пункты со N1 по N2 без изменений; пункты N3 и N4 изменены; пункты N5 и N6 изменены; пункты с N7 по N8 аннулированы; пункты с N9 по N10 без изменений; добавлен новый пункт N11.

**Основы для изменений пункта 1:** пункт 1 изменён в строке M1 и в строках с M2 по M3 и теперь включает следующие признаки: *“далее следует формулировка конкретных признаков”*. Основы для изменений можно найти в пунктах N2 и N4 первоначальной формулы изобретения.

**Основы для изменений пунктов N3 и N4:** относительно изменений в пункты N3 и N4, упоминание *“приводится формулировка конкретного признака”* содержится в абзацах L2 и L19 первоначального описания.

**Основы для изменений пунктов N5 и N6:** относительно изменений в пункты N5 и N6, упоминание *“приводится формулировка конкретного признака”* содержится в абзацах L5 и L15 первоначального описания.

**Основы для изменений пункта N11:** пункт N11 новый, его признаки содержатся на чертеже F3 первоначальной заявки.

**В описании изобретения:** Заменены листы №№ S0, S1, S2, S3, .... Остальные листы описания изобретения оставлены без изменений.

**Основы для изменений листов описания №№ S0, S1, S2, S3, ...:** Лист S0 изменен в соответствии с изменением пунктов N3 и N4 формулы изобретения на основании ст. 34(2)(b) РСТ и анализа результатов международного поиска, о чем подробно указывается в объяснении изменений, прилагаемых к данному письму. (Для остальных листов S1, S2, S3, ... приводятся аналогичные пояснения).

При этом предоставляем (в 2-х экземплярах) заменяющие листы №№ SS1-SS3, содержащие измененную формулу изобретения (*измененная хотя бы в одном пункте/признаке формула приводится полностью*), а также заменяющие листы №№ S0, S1, S2, S3, ..., содержащие изменения в описании изобретения.

*Другой документ:* «**Объяснение изменений формулы и описания изобретения в соответствии со статьей РСТ 34(2)(b)**».

Дата отправки.

Компетентному ОМПЭ (ИРЕА/RU).

Адрес Роспатента.

Касается международной заявки РСТ/UA2015/0000XX от (дата) «НАЗВАНИЕ ЗАЯВКИ».

Заявитель, адрес местожительства Заявителя.

Далі йдуть по кожній вищевказаній (у першому документі) зміні короткі пояснення Заявника, що пояснюють суть цієї зміни і те, яким чином вона відображається на описі винаходу та кресленнях. При цьому кожне пояснення не повинно перевищувати 500 слів англійською мовою або в перекладі на англійську мову.

Супровідний лист і пояснення зроблених змін підписуються Заявником (або його довіреною особою, у т.ч. агентом).



ОМПЕ, які проводять МПЕ, є МПО, згадані вище. Відносно поданої міжнародної патентної заявки, МПЕ може проводити один або кілька компетентних ОПМЕ. Причому для мінімізації загальних витрат на стадії міжнародної фази РСТ українським Заявникам доцільно вимогу на проведення МПЕ (бланк РСТ/ІРЕА/401) подавати також до Роспатенту. При цьому сплачуються два мита (обидва – за пільговим тарифом): за проведення МПЕ в розмірі 2700 RU і за обробку (у доларах США).

По закінченню процедури МПЕ готується міжнародний попередній висновок про патентоспроможність (МПВП, Глава II), що складається з думки про відповідність міжнародним критеріям патентоспроможності кожного з пунктів формули винаходу, за якими проводився пошук. Направляємий Заявнику МПВП (Глава II) з копіями направляється також до ВОІВ, яка, в свою чергу, направляє їх патентним відомствам Договірних держав РСТ, що запитали цей висновок.

МПЗП надає Заявнику, разом із ЗМП, більш ймовірну оцінку його шансів на отримання патенту і, при сприятливому вмісті ЗМП і МПЗП, більш міцну базу для продовження логічної процедури патентування по міжнародній заявці у вибраних національному та регіональному Патентних Відомствах.

### **Прикінцеві положення.**

Слід ще раз зазначити, що результатом зарубіжного патентування за процедурою РСТ не є видача «міжнародного патенту». А по завершенні міжнародної фази Заявнику необхідно у встановлені (дуже обмежені) строки здійснити подальші дії в кожному національному (або регіональному) Патентному Відомстві, у якому він бажає отримати патент на основі своєї міжнародної заявки.

Національна фаза включає в себе подання Заявником до цих відомств (звісно, через національних патентних повірених) перекладів заявки на відповідні офіційні мови, сплату відповідних мит та зборів і подальший розгляд заявки в цих Відомствах протягом певного часу, що приблизно становить 2-4 роки [1-3].

У той же час остаточне ухвалення рішення про видачу патенту (або про відмову у його видачі) залишається в компетенції кожного національного чи регіонального Патентного Відомства, в якому Заявник почав національну фазу. А МПЗП має прийматися національними або регіональними Патентними Відомствами до уваги, але у той же час не є для них зобов'язуючим.

Детальна інформація щодо патентування за процедурою РСТ розміщена на сайті ВОІВ за адресою [10], а стосовно строків переходу до національної фази, вимог національних Патентних Відомств, а також стосовно розмірів зборів та умов для сплати представлена в Посібнику РСТ для Заявника (РСТ Applicant's Guide, Volume II (National Phase)), розміщеному на сайті ВОІВ за адресою [11].

Запрошую колег продовжити розгляд і висвітлення досліджуваної теми та практичних аспектів її реалізації для вітчизняних Заявників як на сторінках журналу, так і на своєму сайті [12].

### **Висновки.**

1. Зарубіжне патентування є важливою умовою для успішного просування продукції (товарів або послуг) на зовнішній ринок та підвищення її конкурентоспроможності. Для Заявника, який бажає отримати охорону свого винаходу у великій кількості іноземних держав або для того, хто хоче розпочати зарубіжне патентування, але ще не має чітких планів щодо того, де саме він хоче його здійснювати, використання процедури згідно з РСТ надає можливість здійснити ці плани найбільш економічно вигідним та ефективним методом. Особливо доцільно це здійснювати при охороні свого винаходу на території великої кількості країн, у тому числі тих країн, що не є учасницями регіональних договорів.

2. Результатом зарубіжного патентування за процедурою РСТ не є видача «міжнародного патенту», а є отримання більш достовірної оцінки шансів Заявника на отримання патенту в національному та регіональному Патентних Відомствах на базі поданої міжнародної заявки.

3. Для мінімізації сплачуваних мит під час проходження процедури міжнародної фази патентування винаходу з одночасним досягненням максимальної ефективності від проведення цієї процедури вітчизняному Заявнику слід ретельно підходити до опису розробленого технічного рішення «вихідної» української заявки, що буде слугувати базою для міжнародної заявки. Це передбачає детальне виокремлювання технічного результату, здійснення обґрунтування причинно-наслідкового зв'язку сукупності суттєвих ознак розробленого винаходу із задекларованим технічним результатом і викладення формули винаходу бажано багатоланковою у вигляді т.зв. «зонтичного патенту», тобто з урахуванням усіх можливих варіантів виконання винаходу.

4. Після одержання в Укрпатенті рішення про видачу патенту за «прискоренню» процедурою доцільно подавати скориговану за результатами проведеної експертизи вже міжнародну заявку на винахід на російській мові у відомство-одержувач (Укрпатент), а епати міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи проводити на базі Роспатенту.

### **Література.**

1. Договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 г., пересмотренный 28.09.1979 г., измененный 03.02.1984 г. и 03.10.2001 г. и Инструкция к РСТ (текст, имеющий силу с 01.01.2013 г.) [Текст]. - Женева: ВОИС, 2013. - 269 с.

2. <http://www.uipv.org/ua/vinaxid.html#8>

3. [http://www.borovic.ru/content/files/pct\\_course\\_content\\_ru.pdf](http://www.borovic.ru/content/files/pct_course_content_ru.pdf)

4. Колосов О.Є. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід //Інтелектуальна власність. - 2015. - №3. - С.16-20.

5. Колосов О.Є. Особливості складання опису та формули винаходу //Інтелектуальна власність. - 2014. - №8. - С. 17-25.

6. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 № 22 із змінами згідно з наказом № 154 від 26.02.2004р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001р. за № 173/5364.

7. <http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html>

8. <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>

9. [www.wipo.int/pct/en/gazette/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/gazette/index.jsp)

10. <http://www.wipo.int/pct/ru>

11. <http://www.wipo.int/pct/ru/appguide/index.jsp>

12. [www.kolosov.ua](http://www.kolosov.ua), [www.kolosov.kiev.ua](http://www.kolosov.kiev.ua)