

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУР ПАТЕНТОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

В статье рассмотрены основные тенденции патентования за рубежом, рассмотрены патентные режимы, в рамках которых действует соглашение TRIPS, иницированное ВТО, и Договор о патентном праве (PLT). Представлены основные этапы подачи заявки на патент.

Существует давняя дискуссия о влиянии прав интеллектуальной собственности (ИС) на инновации и экономическое развитие. Один из наиболее спорных вопросов связан с силой патентной защиты в странах с низким и средним уровнем дохода [1]. В основе этой дискуссии лежит тот факт, что страны имеют возможность самостоятельно определять важные аспекты своих систем прав ИС. Хотя существуют международные соглашения, такие как соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которые гармонизируют и регулируют важные аспекты национальных систем ИС, глобальной патентной системы не существует и лишь несколько региональных систем. Этот часто упускаемый из виду факт означает, что патенты являются национальными правами и, следовательно, действительны только в той юрисдикции, которая их предоставляет [2]. Это, в свою очередь, означает, что независимо от силы установленной законом патентной охраны одно и то же изобретение может быть защищено патентом в одной юрисдикции, но не в другой. Следовательно, помимо наличия и силы патентной защиты, необходимость подачи патентов на одно и то же изобретение в каждой стране, для которой испрашивается патентная защита, вероятно, повлияет на решения компаний о том, где получить патентную защиту, и, следовательно, на их деловые решения, включая НИОКР, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), экспорт и т. д. Это также может повлиять на бизнес - решения компаний, не являющихся патентообладателями, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода [3].

Фрагментарный характер патентной охраны также поднимает ряд других вопросов. Во-первых, когда патентные заявки на одно и то же изобретение должны рассматриваться в нескольких различных ведомствах, не говоря уже о вопросах, связанных с правоприменением в разных юрисдикциях, несомненно, тратится много ресурсов впустую. В некоторой степени эта проблема смягчается системой PCT, которая допускает единый поиск предшествующего уровня техники одним из назначенных международных поисковых ведомств, однако для развивающихся стран создание патентного ведомства и приобретение экспертных знаний, необходимых для выдачи патентов, могут потребовать ресурсов, которые лучше было бы потратить в других местах [4].

Особенности патентных режимов можно разделить на две категории: патентная заявка и патентная правоприменительная практика. Некоторые законодательные факторы влияют на процесс получения патента, а другие - на процесс реализации патентных прав. Эти особенности различаются в разных странах и отражают различные подходы стран к правам интеллектуальной собственности. Некоторые страны (например, США) выделяют особенности, чтобы более сильно взвесить создание технологий, в то время как другие (например, Япония) предпочитают способствовать распространению технологий [5].

Одной из особенностей, которые следует рассмотреть в процессе патентования является определение приоритета (кто первым претендует на получение патента) и патентоспособности (является ли изобретение новым и не ограничен ли предмет патента). Если

изобретение не является полностью новым (в том смысле, что оно было открыто публично до подачи заявки), может применяться льготный период или исключение [6]. В процессе подачи заявки необходимо оплатить сборы, пройти экспертизу и определить, когда должно произойти публичное раскрытие информации. Как только патент выдан, если вообще выдан, изобретателю предоставляется определенный срок охраны; также могут быть возражения третьих сторон против выдачи патента или ограничения, такие как рабочее требование или принудительное лицензирование для третьих сторон. Если испрашивается глобальная патентная защита, то имеет значение, являются ли страны членами международных договоров, затрагивающих приоритет, пошлины и Национальный режим [7].

В процессе правоприменения, патентные права реализуются судами, а не патентными ведомствами. В случае нарушения патентообладатели могут прибегнуть к следующим законодательным положениям: предварительный судебный запрет, сопутствующее нарушение, бремя доказывания отмены, Открытие и доктрина эквивалентов. Предварительный судебный запрет требует от обвиняемого нарушителя прекратить производство или использование запатентованного продукта или процесса в ходе судебного разбирательства [8]. Сопутствующее нарушение позволяет третьим лицам также нести ответственность, если они внесли небрежный вклад в нарушение. В патентных процессах бремя доказывания перекладывается на обвиняемого, чтобы доказать невиновность (то есть показать, что используемый процесс не является запатентованным). Обнаружение позволяет обвинителю получить доказательства от обвиняемого, такие как документация. Наконец, доктрина эквивалентов признает виновного нарушителя ответственным, если он использует сущность запатентованного изобретения, но не нарушает патент в буквальном смысле [9].

В работах таких зарубежных исследователей, как: Билиц, Маккалман, Бранстеттер, Гулд и Грубен, Канвар и Эвенсон, Чен и Путтитанум, Киан, Сакакибара и Бранстеттер, Шерер и Вайсберст представлено влияние интернационализации патентной системы на получение патента в Европе. Проведенные исследования сосредоточены на относительно широких международных соглашениях, которые затрагивают только определенные аспекты национальных патентных систем, но которые не создали систему, позволяющую получать патентную выдачу одновременно в нескольких юрисдикциях [10]. Также анализируется влияние патентной силы на инновации. Большинство эмпирических исследований опираются на совокупные данные на уровне стран для изучения корреляций между той или иной мерой силы защиты прав ИС, экономическим ростом и инновациями [11].

В настоящее время существуют два основных многосторонних предложения по гармонизации патентных режимов: соглашение TRIPS, инициированное ВТО, и Договор о патентном праве (PLT), инициированный ВОИС. В целом ВТО сосредоточена на укреплении общих уровней защиты в развивающихся странах, в то время как ВОИС сосредоточена на сглаживании различий в спецификации защиты. Соглашение по TRIPS ожидает ратификации и осуществления странами-членами ВТО.

Некоторые основные моменты PLT заключаются в следующем:

- 1) Принимать заявки на любом языке
- 2) публикация с отчетом о поиске через 18 месяцев
- 3) доктрина эквивалентов
- 4) двадцатилетний срок действия патента со дня первой подачи заявки
- 5) приоритет отдается изобретателю, который первым подаст заявку
- 6) 1 год международного льготного периода
- 7) экспертиза должна быть проведена в течение 2-3 лет
- 8) После Выдачи Патента

Соглашение TRIPS вступило в силу 1 января 1995 года. TRIPS устанавливает лишь минимальную защиту, которую члены должны обеспечивать правам интеллектуальной собственности, его сфера охвата является всеобъемлющей: соглашение охватывает как общие, так и конкретные права интеллектуальной собственности [12].

Страны обязаны согласиться с положениями четырех предыдущих соглашений о защите прав интеллектуальной собственности, а также обязаны соблюдать процедуры разрешения споров, осуществляемые Всемирной торговой организацией. Дальнейшие положения требуют, чтобы страны предоставляли иностранной интеллектуальной собственности такой же режим, как и их собственной (статья 3 соглашения TRIPS); запрещают странам исключать определенные продукты из патентов и требуют защиты сортов растений (статья 27 соглашения TRIPS компьютерных программ, и баз данных (статья 27.3(б) соглашения TRIPS).

Подача заявки на патент-это юридический процесс, который регулируется строгими временными рамками и обычно незыблемыми сроками [13]. Это не то, к чему нужно спешить! Чтобы максимизировать свои шансы на достойный патент, вы должны:

Подробно изучите процедуру подачи заявки.

Старайтесь применять их не в спешке, а стратегически - в то время и по той причине, которая наиболее выгодна вашим планам эксплуатации. (См. стратегию патентования ниже.)

Используйте патентного поверенного! Не делайте все это сами - риск ошибиться слишком велик.

Подача международной заявки через договор о патентной кооперации (РСТ) включает в себя единую процедуру для этапов 1-4, но через 30 месяцев после подачи заявка проходит этапы 5 и 6 в каждом национальном или региональном ведомстве ИС, где вы хотите получить охрану.

Выбор маршрута подачи патентной заявки (ЕПС, РСТ, национальный и региональный или их комбинации) будет зависеть от:

- Изобретения;
- бизнес-плана;
- свободных средств;
- предполагаемого рынка.

Патентный поверенный сможет посоветовать вам маршрут, который лучше всего подходит для вас и вашего изобретения.

Этап 1 начало процесса

Патентный поверенный должен предоставить документацию, состоящую из:

- Запрос на патент.
- Сведения о заявителе.
- Описание изобретения.
- Формула изобретения.
- Реферат изобретения.
- Чертежи (если таковые имеются).

Кроме того, необходимо внести плату. Во избежание задержек крайне важно, чтобы вся документация во всех деталях соответствовала официальным требованиям. Ваш патентный поверенный позаботится об этом. В ЕПВ заявки принимаются на английском, французском или немецком языках.

Этап 2 дата подачи заявки и первичная экспертиза

Если документация представляется правильной, вашей заявке присваивается дата подачи - также известная как дата приоритета. После подачи заявки проводится формальная экспертиза, чтобы убедиться в правильности и полноте вашей документации.

В любое время в течение следующих 12 месяцев можно подать заявку на патентную защиту в других странах, и эти более поздние заявки будут рассматриваться так, как если бы они были поданы в день вашего приоритета. На практике это дает время в течение года, чтобы решить, сколько стран включить в свою патентную защиту.

Этап 3 Поиск

Высылается отчет о поиске, в котором перечисляются и включаются копии всех документов предшествующего уровня техники, найденных опытным экспертом и считающихся относящимися к вашему изобретению. Поиск основан в основном на ваших претензиях на новизну, но ваше описание и любые рисунки также будут приняты во внимание. Отчет часто включает первоначальное заключение о патентоспособности вашего изобретения.

Этап 4 Издание

Заявка публикуется через 18 месяцев после даты подачи. Изобретение появится в базах данных, доступных другим людям по всему миру. Он будет действовать как предшествующий уровень техники против любых будущих патентных заявок от других изобретателей или компаний на аналогичные изобретения.

После того как патент будет выдан, вы можете потребовать возмещения убытков за нарушения, возникшие еще до даты публикации вашей заявки. Однако для того, чтобы воспользоваться этим правом в некоторых странах, может потребоваться подать перевод претензий в национальное ведомство ИС и опубликовать переведенные претензии.

Этап 5 Экспертиза по существу

Если будет запрашиваться экспертиза по существу, ЕПВ должно решить, соответствует ли изобретение и заявка требованиям Европейской патентной конвенции. Для максимальной объективности обычно есть три эксперта ЕРО, один из которых поддерживает контакт с патентным поверенным. Этот этап часто включает в себя диалог между экспертами и вашим патентным поверенным, что может привести к пересмотру ключевых частей заявки.

Этап 6 решение о выдаче патента

Если эксперты принимают решение о выдаче патента, и все пошлины уплачены, и какие-либо претензии поданы, решение сообщается в Европейском патентном бюллетене. Решение о предоставлении гранта вступает в силу со дня его опубликования.

Этап 7 Проверка

После публикации решения ЕРО о выдаче патента, патент должен быть подтвержден в каждом указанном государстве в течение определенного срока. Если этого не сделать, патент может не иметь юридической силы в этом штате. В некоторых штатах валидация может включать в себя подачу (и оплату) перевода всего патента или только перевода предоставленной формулы изобретения.

Этап 8 Оппозиция

Выданный патент может быть оспорен третьими лицами - обычно конкурентами заявителя, - если они считают, что он не должен был быть выдан. После того, как о гранте сообщается в Европейском патентном бюллетене, у них есть девять месяцев, чтобы подать уведомление об возражении. Наиболее распространенным обвинением является то, что изобретение не является новым или не имеет изобретательского уровня. Дело будет рассмотрено группой ЕПВ, опять же из трех экспертов.

Этап 9 Апелляция

Все решения ЕПВ могут быть обжалованы. Ответственность за принятие решений по апелляциям несут независимые апелляционные советы.

В заключение можно сказать, что не существует всеобъемлющего международного или глобального патента. Поданная в США патентная заявка хороша только в Соединенных Штатах. Патент, поданный в Великобританию, хорош только в Великобритании и так далее. Поэтому для того, чтобы получить международные или иностранные патентные права, необходимо подать заявку отдельно в каждой зарубежной стране, поскольку патентное законодательство каждой страны различно. Эти патентные законы не имеют применения или силы за пределами страны, в которой они приняты.

Список источников

1. Минков А. Международная охрана интеллектуальной собственности. — СПб.: Питер, 2001, с. 58.
2. Grossman, G.M. and E. Helpman, 1991a, 'Quality Ladders in the Theory of Growth'.
3. Hall P, 'Intellectual Property Rights Protection and International Trade: An Economic Survey' (September 1998), p. 262.
4. Rafinejad D. Innovation, Product Development and Commercialization: Case Studies and Key Practices for Market Leadership, J. Ross Publishing, 2007, 432 p.
5. Alguliyev R.M., Mahmudov R.S. The issues of Internet regulation. Express – information, "Information society series", Baku, "Information Technologies" publishing house, 2010, 115 p. 6.
6. Меньшонков С.Н, Международная практика защиты прав интеллектуального собственника, МАКС Пресс 2003 г.
7. Клавье Ж.-П. Основные понятия интеллектуальной собственности // Труды Кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности, т. III «Проблемы охраны интеллектуальной собственности в России и Западной Европе», 1999-2000.
8. Залесов А. Охрана изобретений по соглашению ТРИПС // Интеллектуальная собственность, 1996, № 11-12, с. 40.
9. Копылов В. А. Информационное право: Учебное пособие. — М.: Юристъ, 1997, с. 67.
10. Городисский М., Шестопал Я. Объединение патентных поверенных: операции во всем мире // Закон, 1994, № 1, с. 96.
11. Бромберг Г. В., Лебедев С. А., Розов Б. С. Интеллектуальная собственность. Вводный курс: Учебное пособие. — М.: МАКС Пресс, 2002, с. 24.
12. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS Agreement) – URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm (дата обращения: 20.02.2021). – Текст : электронный.
13. The Briefing Book on International Organizations in Geneva 2004. — Geneva: AGL, 2004, p. 44-45.

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет»

Региональный учебно-научно-практический Юридический центр

**ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**

Электронный сборник материалов
международной научно-практической конференции
(Новополоцк, 28 мая 2021 г.)

Текстовое электронное издание

Новополоцк
ПГУ
2021

УДК 347.77/.88(082)
ББК 67.404я43

Рекомендован к изданию советом юридического факультета
Полоцкого государственного университета
(выписка из протокола № 8 от 27.10.2021 г.)

Редакционная коллегия:

В. А. БОГОНЕНКО, кандидат юридических наук, доцент (отв. редактор);
Н. А. БЕСЕЦКАЯ, кандидат юридических наук, доцент;
В. П. ШАРИКОВА, кандидат юридических наук, доцент

Рецензенты:

В. Н. ГОДУНОВ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь, директор учреждения образования «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета»;
А. Ю. КОРОЧКИН, кандидат юридических наук, доцент, Председатель Международного арбитражного (третейского) суда «Палата арбитров при Союзе юристов»

Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики [Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 28 мая 2021 г. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр ; редкол.: В. А. Богоненко (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). ISBN 978-985-531-781-5.

Представлены материалы отечественных и зарубежных ученых, специалистов, в которых рассматриваются вопросы использования объектов интеллектуальной собственности и их правовой охраны, в том числе способы защиты исключительных прав, а также проблемы применения законодательства об интеллектуальной собственности.

Конференция проведена в формате баркемпа. Баркемп – это инновационная неформальная образовательная конференция, открытая для всех, проходящая в формате докладов, лекций, тренингов, презентаций, обсуждений, мастер-классов, питчей и деловых игр.

Издание может быть использовано в научной, учебной, практической деятельности и рекомендуется всем, кто интересуется правовыми вопросами интеллектуальной собственности.

211440, ул. Блохина, 29, г. Новополоцк,
Тел. 8 (0214) 59-04-08, e-mail: v.bogonenko@psu.by

№ госрегистрации 3101918415

ISBN 978-985-531-781-5

© Полоцкий государственный университет, 2021

Для создания текстового электронного издания «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» использованы текстовый процессор Microsoft Word и программа Adobe Acrobat XI Pro для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF.

Текст воспроизводится по: **Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики** : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 28 мая 2021 г. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр ; редкол.: В. А. Богоненко (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2021. – 212 с. ISBN 978-985-531-780-8.

**ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**

Электронный сборник материалов
международной научно-практической конференции
(Новополоцк, 28 мая 2021 г.)

Технический редактор *А. А. Прадидова*.
Компьютерная верстка *А. А. Прадидовой*.
Компьютерный дизайн обложки *М. С. Мухоморовой*.

Подписано к использованию 18.11.2021.
Объем издания: 2,07 Мб. Тираж 3 диска. Заказ 756.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Полоцкий государственный университет».

Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/305 от 22.04.2014.

ЛП № 02330/278 от 08.05.2014.

211440, ул. Блохина, 29,
г. Новополоцк,
Тел. 8 (0214) 59-95-41, 59-95-44
<http://www.psu.by>