

G-NEWS

#4 (115) 2016, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
И ЮРИСТЫ*С Новым годом и Рождеством!*

Преимущества процедуры РРН для российского заявителя



С.А.Дорофеев,
Партнер, Российский
и Евразийский
Патентный
Поверенный
(«Городисский
и Партнеръ», Москва)

К началу 2000-х Патентные ведомства развитых стран столкнулись с проблемой увеличения сроков рассмотрения заявок на выдачу патента, вызванной существенным ростом числа подаваемых заявок. В то же время многие заявители заинтересованы в скорейшем получении исключительных прав на свои изобретения.

Договор о патентной кооперации (РСТ), предусматривающий подачу международных заявок, хотя и упрощает решение задачи международного зарубежного патентования изобретений, но не сокращает время получения патента в той или иной стране. Поэтому к 2006 году в патентных ведомствах США и Японии созрел план ускорения процедуры экспертизы заявок. В результате появилась программа межведомственного взаимодействия, получившая звучное название Patent Prosecution Highway

(РРН), что можно вольно перевести на русский как «зеленый свет – заявкам на изобретения». Роспатент присоединился к программе в 2009 году. » стр. 2

Программа РРН дает возможность использовать сведения о результатах экспертизы в одном патентном ведомстве при рассмотрении аналогичной заявки того же заявителя в другом ведомстве. Вместе с тем РРН не влияет на независимость экспертизы в каждом ведомстве, т.е. эксперт другого ведомства может и провести дополнительный поиск с нахождением новой ссылки, и по-своему оценить патентоспособность изобретения. На практике это происходит не всегда, поскольку идея программы с позиции патентных ведомств как раз и состоит в разгрузке экспертов по принципу международного разделения труда в случае рассмотрения участвующими в программе патентными ведомствами одной и той же заявки.

Поясним суть системы. Например, российский заявитель подает национальную заявку в Роспатент, а затем по национальной процедуре или в рамках РСТ подает аналогичную заявку в другое ведомство из числа участвующих в программе РРН. В случае установления Роспатентом соответствия, по меньшей мере, одного независимого пункта формулы условиям патентоспособности, программа РРН позволяет российскому заявителю представить в другое патентное ведомство заявление о проведении экспертизы с учетом сведений о результатах экспертизы в Роспатенте. В этом случае второе ведомство может использовать результаты экспертизы в первом ведомстве, в том числе результаты информационного поиска и переписки с заявителем, что сокращает время на рассмотрение данной заявки и определение условий ее патентоспособности во втором ведомстве.

Программа РРН получила свое дальнейшее развитие для заявок, поданных по системе РСТ, в виде так называемой РСТ РРН. В этом случае условием проведения ускоренной экспертизы является наличие у заявителя положительного заключения Международного Поискового Органа, заключения Органа Международной Предварительной Экспертизы, вынесенного соответствующими ведомствами – участниками программы РСТ РРН.

Еще одной ветвью развития программы РРН можно рассматривать пилотный проект РРН-MOTTAINAI. В соответствии с этим проектом, как только решение о признании патентоспособности изобретения получено в одном из участвующих в программе ведомств можно подать заявление об ускорении экспертизы во всех остальных с использованием

ных требований к формуле изобретения ходатайствовать об ускоренной экспертизе в остальных участвующих ведомствах. При этом, как и в проекте РСТ РРН, испрашивать ускоренную экспертизу в участвующих ведомствах можно и на основе положительного заключения Международного Поискового Органа, заключения Органа Международной Предварительной Экспертизы, вынесенного соответствующими ведомствами – участниками программы.

Наиболее существенным преимуществом программы РРН является значительное сокращение времени рассмотрения заявки. По данным Патентного ведомства Японии, существенно сокращаются и сроки вынесения первого запроса экспертизы, и сроки вынесения окончательного решения, которое, чаще всего, при этом бывает решением о выдаче патента; например:

Страна	Срок до первого запроса, без РРН/с РРН (мес.)	Срок до решения, без РРН/с РРН (мес.)
ЯПОНИЯ	10,7/1,7	28,1/7
США	18/4,4	29/14
КОРЕЯ	11,3/2,45	17,2/5,23
ТАЙВАНЬ	26,4/2	35,4/4,73

Если принято, что средний срок получения решения о выдаче патента в России 10 месяцев, то, с учетом средних сроков получения патента с использованием программы РРН в других странах, российский заявитель может получить патент в любой из стран-участников программы РРН в течение 12-24 месяцев с момента подачи заявки в РФ. Это чрезвычайно короткий срок для получения патентных прав.

Еще одним достоинством программы является уменьшение расходов на патентование. Государственная пошлина за подачу заявления о проведении экспертизы в соответствии с программой РРН не предусмотрена (за исключением Кореи), стоимость работы патентного поверенного небольшая из-за стандартизированных требований и небольшого объема работы.

Экспертиза стала более эффективной и дешевой для заявителя за счет уменьшения количества запросов Ведомства.

По данным Патентного ведомства Японии, по заявкам, по которым подано ходатайство о РРН, сокращается и количество запросов экспертизы, подготовка ответов на которые требует затрат.

Прагматичные американцы посчитали, что средняя стоимость ответа на запрос в Патентное ведомство США по заявкам средней сложности составляет \$2,086, общая стоимость ответов по заявкам без РРН составляет \$6,258, а по заявкам с РРН – \$4,547.

Таким образом экономия составляет \$1,711. Для заявок повышенной сложности, по которым средняя стоимость ответа на запрос составляет \$3,434, экономия достигает \$2,816. Учитывая тот факт, что в США для заявок с РРН число решений об отказе в выдаче патента и число ходатайств о продолжении экспертизы в случае вынесения решения об отказе резко сократилось (с 26% до 12%), уменьшение расходов для заявок повышенной сложности за счет отсутствия необходимости подачи возражения на решение об отказе

Экспертиза стала более эффективной и дешевой для заявителя за счет уменьшения количества запросов Ведомства

результатов экспертизы этого ведомства независимо от того, в каком из ведомств была подана первая заявка. Этот принцип распространяется также и на выделенные заявки. Преимущества этой программы несомненны, поскольку дают возможность использовать наиболее ранние результаты экспертизы.

Дальнейшим этапом развития РРН-MOTTAINAI явилась программа Global РРН, согласно которой заявитель, получивший решение о признании его изобретения патентоспособным в одном из 21 участвующих ведомств, может на основании этого решения и при соблюдении установлен-

и подачи ходатайства о продолжении экспертизы составляет \$10,865. Эти цифры наглядно подтверждают практическую выгоду системы РРН в США.

Средние цифры экономии в Великобритании, Корею, Канаде, Японии и других странах могут быть несколько скромнее. Однако с учетом того, что в большинстве стран-участниц среднее количество запросов Ведомства до вынесения решения о выдаче патента меньше 1, средние затраты российского заявителя на патентование изобретения в зарубежных странах могут уменьшиться за счет сокращения переписки с патентным ведомством.

Использование программы РРН обеспечивает гораздо большую предсказуемость результата экспертизы и существенно повышает вероятность выдачи патента. Однако необходимо отметить, что процент решений о выдаче не равен 100, поскольку патентные законы и практики патентования отличаются от страны к стране; эксперт другого патентного ведомства может найти другие релевантные документы или по-иному оценить документы, принятые во внимание первым экспертом.

При использовании программы РРН значительно увеличивается вероятность раннего вынесения решения о выдаче патента. По данным Патентного ведомства США первичное решение о выдаче патента принимается в случае заявок с РРН в 23,8% случаев, в отличие от 12,6% по обычным заявкам. Анализ 155 заявок с первичным решением о выдаче патента в США показал, что в 98% случаев эксперт провел дополнительный поиск, в 84% случаев привел дополнительный релевантный документ. В 40% случаев принятие решения о выдаче патента явилось результатом интервью с заявителем с экспертом. Вывод очевиден – результатом раннего принятия решения о выдаче патента явилось не низкое качество экспертизы, а высокое качество представленной для рассмотрения формулы изобретения.

Данные Патентного ведомства Японии по повышению процента решений о выдаче патента при участии в программе РРН в различных странах приведены в следующей таблице:

Страна	Решения о выдаче патента % (без РРН)	Решения о выдаче патента % (с РРН)
ЯПОНИЯ	69,8	74,7
США	68,8	82
КОРЕЯ	67,9	87,3
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ		100
КАНАДА	65	91
АВСТРАЛИЯ		100
РФ	67	98
МЕКСИКА		100
ТАЙВАНЬ	63	95

Таким образом, для российских заявителей вероятность получения патента в Корею, Японии и США при наличии решения о выдаче патента в РФ составляет в среднем 82%. Вероятность получения патента в других странах-участницах при наличии решения о выдаче патента в РФ (к сожалению, нет конкретных данных по Германии) еще выше.

Очевидно, что участие в программе РРН обеспечивает повышение качества экспертизы с получением более на-

дежных патентов в каждой стране-участнице за счет синергетического эффекта от использования результата работы предыдущего эксперта последующим экспертом, причем РРН гарантирует значительно более высокое качество экспертизы, чем может обеспечить одно национальное Ведомство.

Программа РРН облегчает доступ как экспертов, так и заявителей к инструментарию экспертизы в разных странах, к документам на различных языках, к национальным базам данных и техническим описаниям.

Далее приведем несколько важных моментов, которые должен учесть российский заявитель, желающий принять участие в программе:

Для российских заявителей программа РРН доступна в 21 стране, среди которых Австрия, Австралия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Израиль, Канада, Китай, Корея, Норвегия, Португалия, Сингапур, США, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, а также Северный Патентный Институт, территория действия охраняемых документов которого распространяется на Данию, Исландию и Норвегию.

При использовании программы РРН ходатайство о проведении экспертизы по существу (в странах с отсроченной экспертизой) должно быть подано ранее или одновременно с ходатайством о РРН. На момент подачи ходатайства о РРН экспертиза по существу в ведомстве более поздней экспертизы еще не должна быть начата, т.е. первый запрос экспертизы не должен быть вынесен. Мы рекомендуем подавать оба ходатайства одновременно. На дату подачи ходатайства о РРН в ведомство более поздней экспертизы в Роспатенте должно быть принято решение о выдаче патента в отношении хотя бы одного пункта формулы изобретения. Пункты формулы изобретения, приложенные к ходатайству о РРН, должны по существу соответствовать пунктам формулы, по которым было принято решение о выдаче патента в Роспатенте. Пункты с более узким объемом охраны, чем пункты, по которым было принято положительное решение, признаются по существу соответствующими этим пунктам. При этом пунктом с более узким объемом охраны признается пункт, в который внесен признак, раскрытый в первоначальных материалах заявки. Не должен являться препятствием для признания пунктов, по существу соответствующими пунктам, по которым было принято положительное решение, другой формат их представления, например, с ограничительной и отличительной частями.

При удовлетворении ходатайства о РРН заявка ставится на особый контроль, эксперт знакомится со ссылками и результатами предшествующей экспертизы и проводит собственную ускоренную экспертизу по национальной процедуре.

Вывод:

Программа РРН обеспечивает более эффективное (с вероятностью получения патента более 82%) и чрезвычайно быстрое (в течение 12-24 месяцев с момента подачи заявки в РФ) параллельное рассмотрение заявок в разных странах и поэтому является привлекательной для всех российских заявителей, желающих получить патентную охрану за рубежом, и в особенности для представителей быстро развивающихся отраслей промышленности.

Формы необходимых для представления документов можно посмотреть на сайте Роспатента.

События

(конференции, семинары, новости)

29 СЕНТЯБРЯ 2016 \ \ ДУБНА

В городе Дубна Московской области состоялось официальное открытие филиала фирмы «Городисский и Партнеры». Это 11^й филиал фирмы в России. Дубна – динамично развивающийся наукоград, на становление и развитие которого в большой мере повлияли находящиеся в нем исследовательские, научные и высокотехнологичные предприятия, и фирма уверена, что с помощью высококвалифицированных патентных поверенных и юристов местные предприятия создадут и многократно увеличат портфели своих интеллектуальных активов для успешной реализации бизнес и коммерческих программ внутри страны и за рубежом.

31 АВГУСТА-1 СЕНТЯБРЯ 2016 \ \ ШАНХАЙ



Фото: выступление В.И.Бирюлина

В.И. Бирюлин, Партнер, Патентный поверенный РФ («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Intellectual Property: Fuel of Innovation» на Международной Конференции «Global IP & Innovation Summit 2016», организованной издательством «Managing Intellectual Property» в Шанхае (Китай). В своем выступлении Владимир представил обзор актуальной ситуации в сфере ИС в России, в том числе сравнение национального и евразийского патентов, а также рассказал о возможных вариантах защиты прав ИС, включая административный и судебный (гражданское и уголовное производство). Конференция собрала более 300 специалистов в сфере ИС из Китая, Гонконга, Южной Кореи, Сингапура, Вьетнама и других стран, объединив как представителей компаний, так и частнопрактикующих поверенных и юристов.

16-20 СЕНТЯБРЯ 2016 \ \ МИЛАН

В.Н.Медведев, Управляющий партнер, С.В.Дудушкин, Старший Партнер, Е.Е.Назина, Партнер, и А.К.Василец, Партнер (все – «Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие во Всемирном Конгрессе AIPPI в Милане, на котором обсуждались актуальные вопросы состояния и развития современной охраны и защиты интеллектуальной собственности в мире. В работе Конгресса приняли участие около 1800 патентных поверенных и специалистов в области интеллектуальной собственности.

21 СЕНТЯБРЯ 2016 \ \ ВЛАДИВОСТОК

В.И. Бирюлин, Партнер, Патентный поверенный РФ, и А.В. Мельников, LL.M, Старший юрист (оба – «Городисский и Партнеры», Москва), Масашу Куроке, Советник, Патентный поверенный Японии («Городисский и Партнеры», Владивосток), выступили с докладами на Семинаре «Защита прав ИС в России: судебные и таможенные процедуры», организованном филиалом фирмы «Городисский и Партнеры» во Владивостоке для представителей компаний и юридических фирм из Японии.

11 ОКТЯБРЯ 2016 \ \ МОСКВА

И.С.Горячев, Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Пределы патентования лекарственных средств и борьба с «озелененными патентами» в фармацевтике. Практика принудительного лицензирования» на XVII Практической Конференции «Патентование и защита инноваций -2016», организованной компанией Infor-media Russia в Москве для представителей крупнейших российских и зарубежных правообладателей. На Конференции обсуждались актуальные вопросы защиты интеллектуальной собственности в России.

12-13 ОКТЯБРЯ 2016 \ \ ЛОНДОН

С.А. Дорофеев, Партнер, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Москва), Президент Российского Лицензионного Общества (LES Russia), модерировал Пленарную Сессию «Принудительное лицензирование» и выступил с докладом «Принудительное лицензирование: Россия в мировой практике» на Пан-Европейской Конференции «Being brave for economic growth» организованной в Лондоне Лицензионным Обществом Британии и Ирландии (LES Britain and Ireland).



Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23
e-mail: pat@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
Факс: +7(812) 324-74-65
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 141980, **ДУБНА**
Московская обл.,
ул. Флёрова, д.11, оф.33
Телефон: +7 (496) 219-92-99/92-29
e-mail: Dubna@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
Факс: +7(861) 210-08-65
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
Ул. Розы Люксембург, 49
Телефон: +7 (343)351-13-83
Факс: +7 (343)351-13-84
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Ильинская, 105а
Телефон: +7(831) 411-55-60
Факс: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**,
Нижегородская обл.,
Дивеевский район, пос. Сатис,
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 14 Телефон /
Факс +7 83130 67475
e-mail: sarov@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412
Телефон: +7(846) 270-26-12
Факс: +7(846) 270-26-13
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**
ул. Жуковского, 26
Телефоны: +7 (843) 236-32-32
Факс: +7 (843) 237-92-16
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**
ул. Петропавловская, 41, оф. 215
Телефон: 7 (342) 259-54-39
Факс: 7 (342) 259-54-38
e-mail: perm@gorodissky.ru

Россия, 690091, **ВЛАДИВОСТОК**
Океанский проспект, 17, офис 1003
Телефон: +7 (423) 246-91-00
Факс: +7 (423) 246-91-03
e-mail: vladivostok@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, офис 3
Телефон: +380(44) 278-49-58
Факс: +380(44) 503-37-99
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua