

ЕСЬКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Главный государственный эксперт по ИС

**ПРАКТИКА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЗАЯВКАМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАЗЕ В РОСПАТЕНТЕ
КАК МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКОВОМ ОРГАНЕ И ОРГАНЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В
СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ
КООПЕРАЦИИ**

Дата выступления 02.04.2024

Основные документы, которыми руководствуются эксперты ISA и IPEA

- Договор о патентной кооперации (РСТ) - <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/pct.pdf>
- Инструкция к РСТ (текст, имеющий силу с 1 июля 2022 г.) - <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/pct-regs.pdf>
- Административная инструкции РСТ - <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/ai.pdf>
- Стандарты ВОИС - <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/standarty-vois>
- Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы - <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/ispe.pdf>
- Руководство РСТ для заявителя - <https://www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html>

Данные документы служат для обеспечения единого подхода различных патентных ведомств к международным заявкам.

РОСПАТЕНТ ДЕЙСТВУЕТ КАК ISA И IPEA ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТРАН И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (26)



- Армения (AM)
- Азербайджан (AZ)
- Болгария (BG)
- Беларусь (BY)
- Колумбия (CO)
- Куба (CU)
- Евразийская патентная организация (EA)
- Грузия (GE)
- Индонезия (ID)
- Иран (IR)
- Киргизия (KG)
- Демократическая республика Корея (KP)
- Казахстан (KZ)
- Марокко (MA)
- Молдавия (MD)
- Монголия (MN)
- Африканская организация интеллектуальной собственности (OA)
- Румыния (RO)
- Россия (RU)
- Саудовская Аравия (SA)
- Сирия (SY)
- Туркменистан (TM)
- Таджикистан (TJ)
- Узбекистан (UZ)
- Вьетнам (VN)
- Зимбабве (ZW)

- Международный поиск, проводимый Международным поисковым органом, включает поиск предшествующих раскрытий, являющихся релевантными в отношении новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, и составление отчета о международном поиске

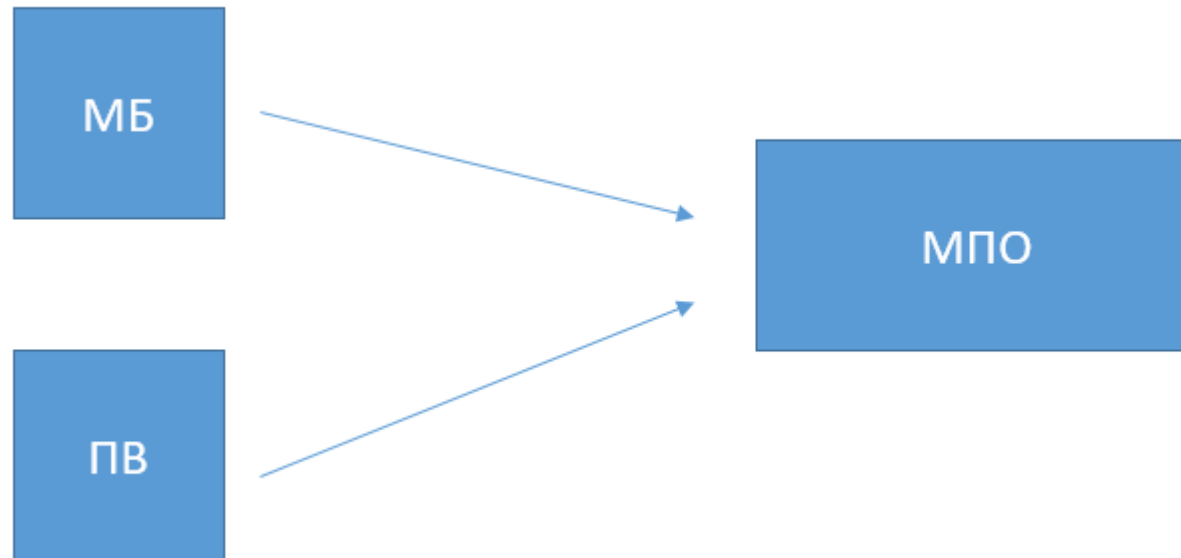
- и письменного сообщения о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости,

дополнительная цель - идентифицировать любые недостатки в отношении формы или содержания международной заявки и все самые значительные и актуальные вопросы в отношении ясности формулы изобретения, описания изобретения и чертежей, а также определить, можно ли признать формулу изобретения полностью основанной на описании.

ПОСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ РСТ В МПО



Получающее ведомство или МБ пересылает копию для поиска (Search Copy) в МПО в соответствии с Правилем 23 Инструкции к РСТ.



Международный поисковый орган (Роспатент) уведомляет заявителя о получении копии для поиска с использованием бланка по форме РСТ/ISA/202 и направляет копию уведомления в Международное бюро



ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ		
РСТ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ КОПИИ ДЛЯ ПОИСКА (Правило 25.1 Инструкции к РСТ)		От МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА Кому:
		Дата отправки 02 февраля 2023 (02.02.2023)
Номер дела заявителя или агента		ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Номер международной заявки РСТ/RU 2022/000222	Дата международной подачи 14 июля 2022 (14.07.2022)	Дата приоритета
Заявитель Иванов Иван Иванович		
<p>1. Когда Международный поисковый орган и получающее ведомство не являются частями одного и того же ведомства: Настоящим заявителю уведомляют, что копия для поиска вышеупомянутой международной заявки получена настоящим Международным поисковым органом на дату, указанную ниже.</p> <p>Когда Международный поисковый орган и получающее ведомство являются частями одного и того же ведомства: Настоящим заявителю уведомляют, что копия для поиска вышеупомянутой международной заявки получена на дату, указанную ниже.</p> <p style="text-align: center;">_____ 27 января 2023 (27.01.2023) _____ (дата получения)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Копия для поиска содержала перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, который является неотъемлемой частью международной заявки в том виде, как она была подана.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Копия для поиска сопровождалась перечнем последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот согласно Правилу 13ter.1(a) только для целей международного поиска</p>		

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА



классификация объекта изобретения

Соблюдение требования единства изобретения (Статья 17(3))

Заявленный объект, по которому Международный поисковый орган не обязан проводить поиск (Правило 39)

Результаты предшествующего поиска, упомянутого заявителем в заявлении (Правила 4.12, 16.3, 41)

Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, соответствующий стандартам, предусмотренным в Административной инструкции, и на допустимом языке (см. параграфы 15.12 и 15.14А); Правило 13ter

Международный поиск для выявления соответствующего предшествующего уровня техники (Статьи 15, 17(2))

Проверка реферата и названия изобретения (Правила 37, 38)

Составление отчета о поиске или декларации (Правило 33)

Составление письменного сообщения (Правило 43bis)

Правило 13 Инструкции

Единство изобретения (выдержки из Правила)

13.1 Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел («требование единства изобретения»).

13.2 Если в одной и той же международной заявке заявлена группа изобретений, то требование единства изобретения, упомянутое в Правиле 13.1, считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками. Выражение «особые технические признаки» означает те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности.

Формула.

1. Способ получения пористых кремниевых частиц, заключающийся в том, что:

(а) покрывают камни и/или частицы кремния диаметром от 5 см до 1 мм частицами серебра;

(б) погружают покрытые частицами серебра камни в водный раствор HF (1-15M) и H₂O₂ (1-60%) на время от 1 минуты до 20 часов;

(в) отделяют полученный слой пористого кремния с поверхности камней и/или частиц путем их ультразвуковой обработки в воде;

(г) измельчают полученные пористые кремниевые частицы до размеров от 10 до 400 нм в ультразвуковой ванне.

2. Способ по п. 1, при котором камни и/или частицы кремния диаметром от 5 см до 1 мм соответственно, получают путем измельчения отходов.

3. Способ по любому из п.п. 1 или 2, при котором на этапе (б) удаляют частицы серебра.

4. Пористые кремниевые частицы, полученные способом по любому из п.п. 1-3.

5. Применение пористых кремниевых частиц по п. 4 для визуализации клеток или тканей.

6. Способ визуализации клеток или тканей при котором: вводят пористые кремниевые частицы по п. 4 в организм in vivo внутривенно;

визуализируют клетки или ткани путем фотовозбуждения упомянутых пористых кремниевых частиц лазерами с длинами волн от 300 до 1000 нм.

7. Применение пористых кремниевых частиц по п. 4 в качестве фотосенсибилизаторов процесса генерации активного кислорода.

8. Противораковая терапия, при которой: активируют активные формы кислорода фотовозбужденными пористыми кремниевыми частицами по п. 4, находящимися в клетках или тканях, используя лазеры с длинами волн от 300 до 700 нм;

воздействуют фотовозбужденными упомянутыми пористыми кремниевыми частицами с концентрацией 0.1 мг/мл на раковые клетки Her2 в течение не менее 150 минут.

1. Данный Международный поисковый орган

(i) считает, что в международной заявке заявлено 3 (число) изобретений в пунктах, указанных ниже/на дополнительном листе:
(см. дополнительный лист)

(ii) и считает, что **международная заявка не соответствует требованию единства изобретения** (Правила 13.1, 13.2 и 13.3) по причинам, указанным ниже/на дополнительном листе:
(см. дополнительный лист)

(iii) провел международный поиск (см. Приложение) будет основывать отчет о международном поиске на тех частях международной заявки, которые относятся к изобретению, указанному первым в формуле изобретения:

(iv) будет основывать отчет о международном поиске на других частях международной заявки, если за них будут оплачены дополнительные пошлины.

2. Следовательно, настоящим заявителю **предлагается** в течение вышеуказанного срока оплатить сумму, указанную ниже:

<u>8500</u>	X	<u>2</u>	=	<u>17000 RUB</u>
пошлина за дополнительное изобретение		число дополнительных изобретений		общая сумма дополнительных пошлин

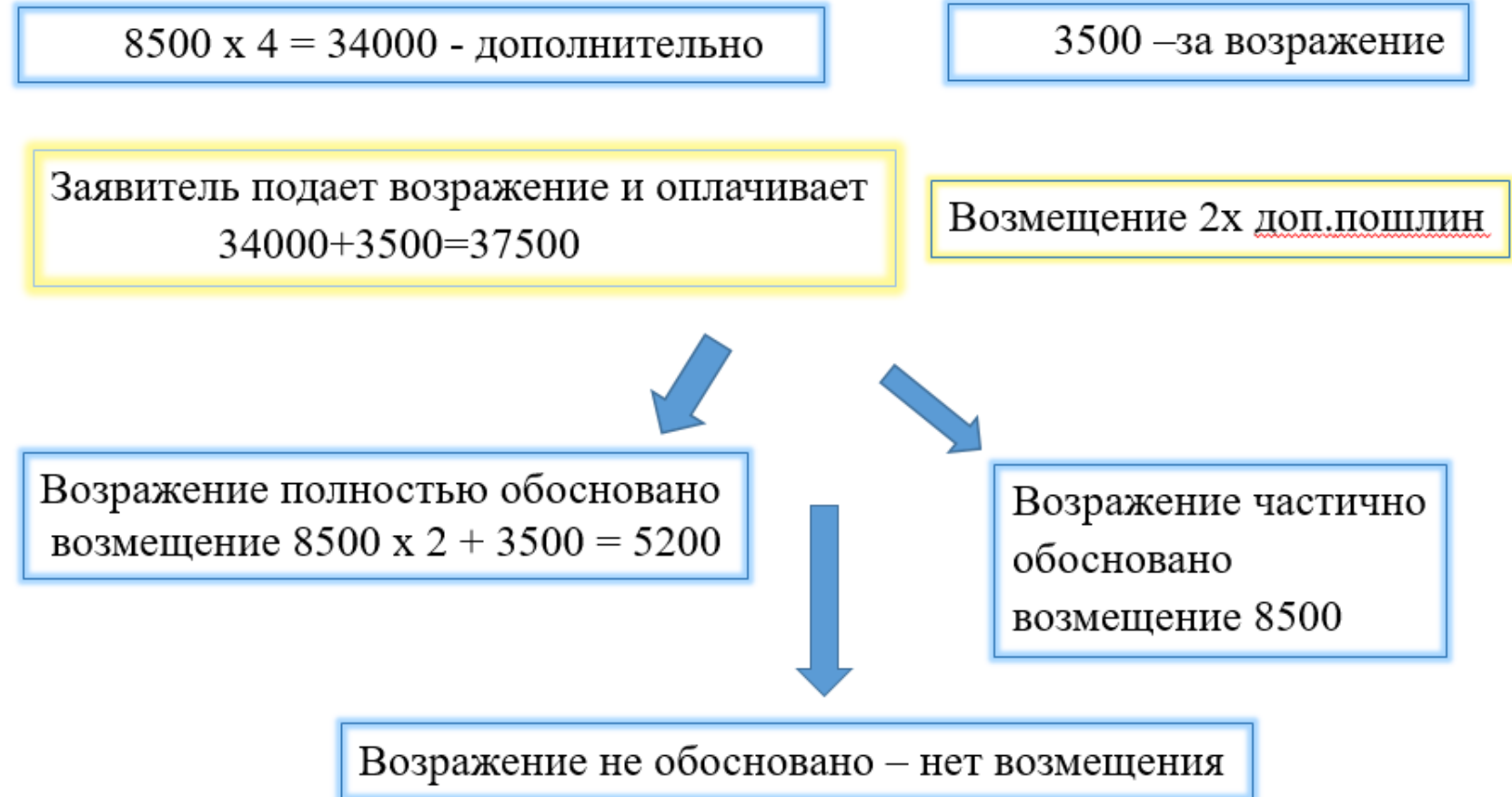
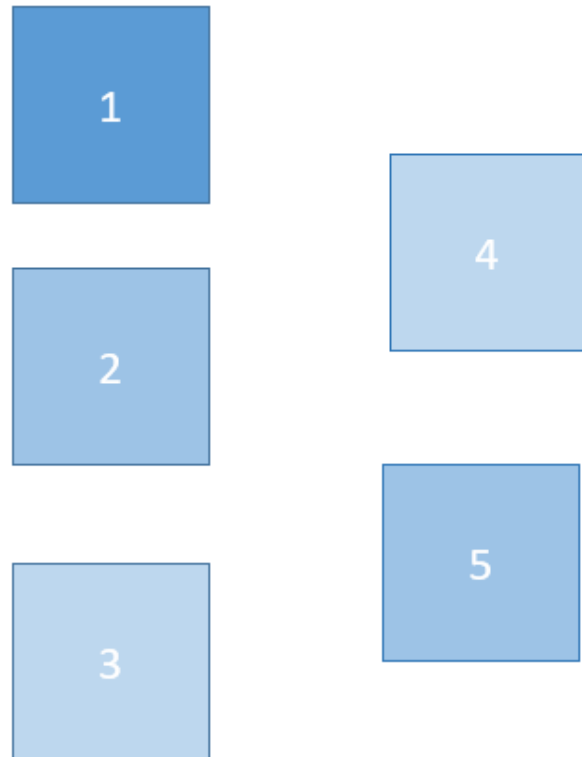
3. Заявитель информируется о том, что в соответствии с Правилom 40.2(с), **оплата любой дополнительной пошлины может быть сопровождаться подачей возражения**, то есть обоснованного утверждения о том, что международная заявка отвечает требованию единства изобретения или что сумма запрошенной дополнительной пошлины завышена, в соответствующих случаях, при условии оплаты пошлины за возражение.

В случае если заявитель оплачивает дополнительные пошлины, заявителю предлагается в течение срока, указанного выше, оплатить пошлину за возражение в размере 3500 RUB (сумма/валюта)

В случае если заявитель в течение вышеуказанного срока не уплатил требуемую пошлину за возражение, возражение считается не поданным и Международный поисковый орган делает соответствующее заявление.

4. Пункт(ы) формулы _____ признаны не подлежащими поиску в соответствии со статьей 17(2)(b), т.к. имеют дефекты в соответствии со статьей 17(2)(a), и таким образом, не были отнесены ни к одному изобретению.

ПРИМЕР



МПО является «компетентным органом» для рассмотрения исправлений:

- в описании,
- формуле изобретения,
- в чертежах,
- в документе, представленном в Международный поисковый орган.
- **в реферате ошибки в соответствии с Правилом 91 не исправляются.**

Срок для исправления – в течение 26 месяцев даты приоритета (Правило 91.2).

Проверка на исправление очевидной ошибки включает:

- признание того, что действительно была допущена ошибка (имелось в виду нечто иное, чем то, что содержится в соответствующем документе); и
- оценка того, было ли предложенное исправление единственным значением того, что подразумевалось (не могло подразумеваться ничего другого, кроме предложенного исправления).

- лингвистические ошибки,
- орфографические ошибки
- грамматические ошибки
- и другие, при условии, что значение раскрытия не изменяется в результате исправления.

Оценка очевидности исправления ошибки основывается на описании, формуле изобретения или чертежах заявки.

Не является очевидной ошибкой:

- пропуск одного или нескольких полных элементов международной заявки или одного или нескольких полных листов международной заявки,
- в реферате,
- ошибка содержится в изменении в соответствии со статьей 19 (на стадии рассмотрения в МПО),
- ошибки в химических и математических формулах не могут быть исправлены, за исключением случаев, когда правильная формула является общеизвестной.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ОЧЕВИДНЫХ ОШИБОК



- В тексте формулы изобретения или описания допущены технические ошибки. Например, пропущена буква в слове при вводе текста, буквы в слове переставлены местами и т.п.
- Ошибка в нумерации пунктов формулы

13. Способ...	очевидно исправить	13. Способ...
15. Способ ...		<u>14.</u> Способ...
16. Способ...		<u>15.</u> Способ...
- Ошибка в описании, касающаяся ссылки на фигуру. В абзаце [0048] описания есть ссылка на фиг.53 (вместо 36). Ошибка очевидна, так как фиг.53 отсутствует, и описываются элементы с фиг.36.
- Заявитель просит исправить очевидную ошибку в описании на с.6 при указании диапазона позиций «сплиттеров 107-113» на «107-110, 112, 113», поскольку позиция 111 относится к катушке, а не к сплиттеру. Ошибка исправляется как очевидная.
- В формуле изобретения указан термин «проводная связь», а в описании изобретения речь идет о применении беспроводной связи. Из приведенных в заявке чертежей также ясно, что используется беспроводная связь. В этом случае специалисту очевидно, что в формуле изобретения допущена очевидная ошибка.
- В описании и формуле изобретения указана химическая формула используемого соединения – сульфата натрия, однако в тексте это соединение названо сульфитом натрия. В этом случае такая ошибка считается очевидной.

- Просьба заявителей об исправлении очевидной ошибки, касающейся замены в формуле изобретения и описании термина «сеть» на термин «беспроводная сеть», не может быть удовлетворена, если частный вариант сети – беспроводная сеть – не был указан в первоначально поданной заявке.
- Просьба о замене «менее 0,1 Ст» на «менее 1 Ст» не очевидна. Хотя в описании Пример иллюстрирует содержание масла с вязкостью 0,21 Ст и 0,36 Ст, которые больше 0,1 Ст, но не определяют очевидность указания «менее 1 Ст», то есть может подразумеваться другое значение, например, «менее 0,5 Ст».
- Просьба о замене термина «сульфит натрия» на «сульфат натрия» не признается исправлением очевидной ошибки, если в материалах заявки, содержащихся на дату подачи заявки РСТ, не был упомянут сульфат натрия и/или не была приведена химическая формула сульфата натрия. Исправление такой ошибки привело бы к изменению сущности заявленного изобретения.

- Просьба об исправлении очевидной ошибки в формуле изобретения, описании или чертежах представляется заявителем в компетентный орган.
- Заявитель должен представить заменяющий лист или заменяющие листы и сопроводительное письмо, в котором обращается внимание на разницу между заменяющим и заменяемым листами.
- Если компетентный орган разрешит исправить ошибку, то заявителю будет направлено соответствующее уведомление (Форма РСТ/ISA/217).
- Если компетентный орган откажет в исправлении ошибки, уведомление (Форма РСТ/ISA/217) с указанием причин отказа направляется заявителю. У заявителя есть возможность подать в МБ ВОИС просьбу о публикации отказа в исправлении очевидной ошибки вместе с причинами его вынесения и любыми краткими комментариями заявителя, если таковые имеются (Правило 91.3(d)). Данная просьба должно быть подано в течение двух месяцев с даты отказа и сопровождаться оплатой специальной пошлины ([CHF50 + CHF12]).

МПО (Роспатент) принимает результаты предшествующего поиска:

- предшествующий поиск был проведен тем же Международным поисковым органом (в Роспатенте),
- предшествующий поиск был проведен иным Международным поисковым органом.

(Правило 41 Инструкции к РСТ, Соглашение между РОСПАТЕНТ и МБ ВОИС, Руководство для заявителя RU, Приложение D)

МПО осуществляет возврат части уплаченной пошлины за поиск при условии:

- наличие просьбы заявителя, которая формируется путем проставления отметки X в графе заявления « продолжение графы VII в соответствии с Правилom 4.12.»,
- наличие результатов предшествующего поиска, доступных для МПО.

Возврат части уплаченной суммы осуществляется в следующих размерах:

1 - в *размере 75 процентов* - если не требуется проводить дополнительный поиск;

2 - в *размере 50 процентов* - если дополнительный поиск подтвержден документами, относящимися к одной или двум дополнительным подгруппам Международной патентной классификации;

3 - в *размере 25 процентов* - если дополнительный поиск подтвержден документами, относящимися к новым аспектам заявленного изобретения (например, международная заявка основывается на нескольких более ранних заявках, а используется отчет о поиске только по одной из них).

Правило 39

Объект заявки в соответствии со статьей 17(2)(a)(i)

39.1 Определение

Ни один Международный поисковый орган не обязан проводить поиск по международной заявке, если и в той мере, в какой объект заявки относится к следующему:

- (i) научные и математические теории;
- (ii) сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- (iii) схемы, правила или методы хозяйственной деятельности, выполнение чисто умственных действий или проведения игр;
- (iv) хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики – Роспатент проводит поиск;
- (v) простое изложение информации;
- (vi) компьютерные программы в случае, если Международный поисковый орган не оснащен для проведения поиска по определению уровня техники в отношении таких программ.



ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Номер международной заявки

**Графа II Замечания для случая, когда некоторые пункты формулы не подлежат поиску
(Продолжение пункта 2 первого листа)**

Настоящий отчет о международном поиске не был подготовлен в отношении некоторых пунктов формулы в соответствии со Статьей 17(2)(а) по следующим причинам:

1. пункты №:
т.к. они относятся к объектам, по которым данный Международный поисковый орган не обязан проводить поиск, а именно:

2. пункты №:
т.к. они относятся к частям международной заявки, настолько не соответствующим установленным требованиям, что по ним нельзя провести полноценный международный поиск, а именно:
|

3. пункты №:
т.к. они являются зависимыми пунктами и не составлены в соответствии со вторым и третьим предложениями Правила 6.4(а).

Международный поисковый орган уведомляет, что в соответствии со Статьей 17(2)(a) отчет о международном поиске не будет подготовлен по следующим причинам.

1. Объект международной заявки относится к следующему:
 - a. научные теории
 - b. математические теории
 - c. сорта растений
 - d. породы животных
 - e. чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами
 - f. схемы, правила и методы организации производства
 - g. схемы, правила и методы выполнения чисто умственных расчетов
 - h. схемы, правила и методы выполнения игр
 - i. оперативные или терапевтические методы лечения людей
 - j. оперативные или терапевтические методы лечения животных
 - k. способы диагностики заболеваний людей или животных
 - l. простое изложение информации
 - m. вычислительные программы, по которым Международный поисковый орган не проводит поиск по уровню техники
2. Следующие части международной заявки, не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска невозможно:

<input type="checkbox"/> описание	<input type="checkbox"/> формула изобретения	<input type="checkbox"/> чертежи
-----------------------------------	--	----------------------------------
3. Полноценный поиск не может быть выполнен без перечня последовательностей; заявитель не выполнил в установленный срок следующее:
 - не представил перечень последовательностей, соответствующий со Стандарту ВОИС ST.26, и такой перечень не доступен Международному поисковому органу на доступном языке, в приемлемой форме и приемлемым способом.
 - не уплатил пошлину за позднее представление перечня последовательностей в ответ на предложение в соответствии с Правилom 13ter.1(a).
4. Дополнительные пояснения:

Отсутствие отчета о международном поиске само по себе не оказывает какого-либо влияния на действие международной заявки, и ее обработка, включая рассылку в Указанные ведомства, продолжается.

Правило 4.3

Название изобретения должно быть кратким (предпочтительно, от двух до семи слов на английском языке или в переводе на английский язык) и точным.

Правило 37.2

Если международная заявка не содержит названия и Международный поисковый орган не получил от Получающего ведомства уведомления о том, что заявителю было предложено сообщить название, или если упомянутый Орган приходит к выводу, что название не соответствует требованиям Правила 4.3, то он сам устанавливает название.

1. Название изобретения должно четко и ясно указывать на техническое назначение изобретения.

Не допускается

«Способ», «Устройство», «Химические соединения»

2. Имена или наименования или подобные термины нетехнического характера, не должны использоваться

«Генератор Смирнова», «Велосипед Иванова»

сокращение «и т.д.»

Правило 8 (выдержки из Правила)

8.1 Содержание и форма реферата

(a) Реферат должен содержать:

(i) краткое изложение того, что раскрыто в описании изобретения, формуле изобретения и чертежах; в этом изложении определяется область техники, к которой относится изобретение; оно составляется таким образом, чтобы ясно понимались техническая задача, сущность ее решения посредством изобретения и основное использование или использования изобретения;

(ii) когда это применимо, химическую формулу, которая наилучшим образом характеризует изобретение по сравнению со всеми остальными химическими формулами, имеющимися в международной заявке.

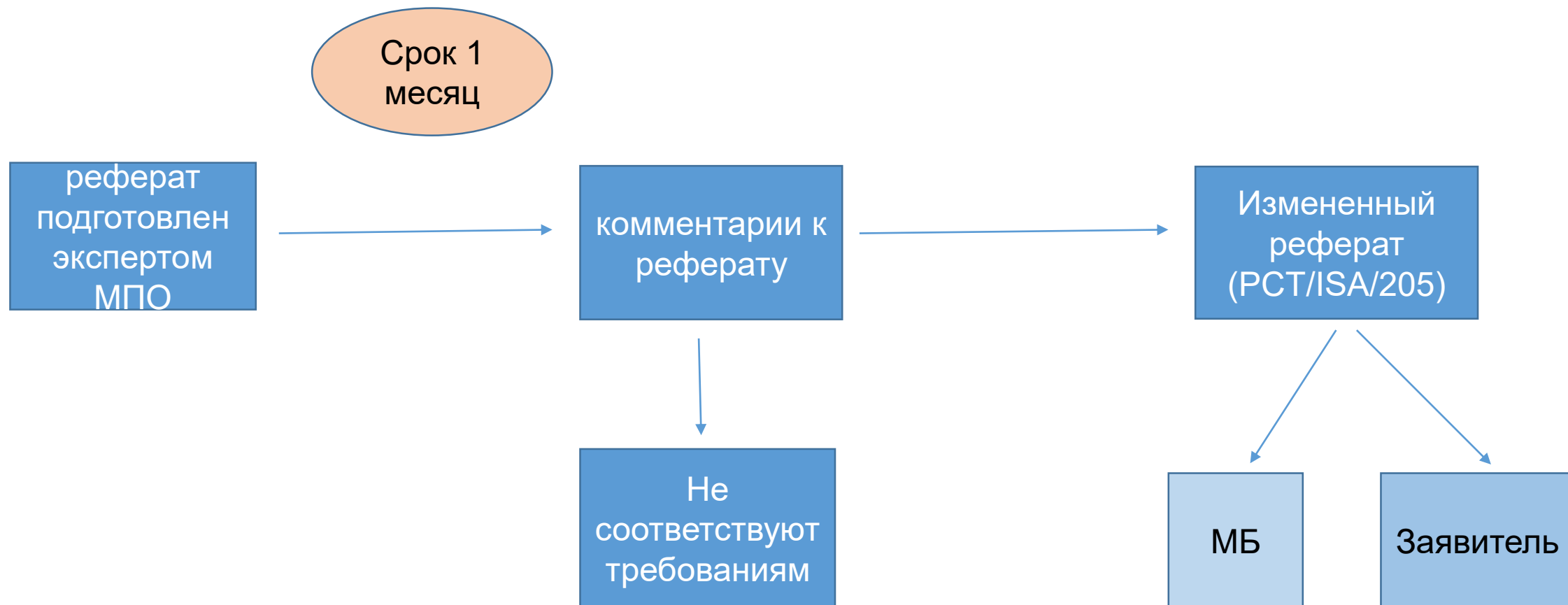
(b) Реферат должен быть настолько кратким, насколько это позволяет раскрытие изобретения (предпочтительно, от **50 до 150** слов на английском языке или в переводе на английский язык).

(c) Реферат не должен содержать заявлений в отношении предполагаемых достоинств или ценности заявляемого изобретения или его гипотетического применения.

(d) Каждый основной технический признак, приведенный в реферате и иллюстрированный чертежом в международной заявке, должен сопровождаться ссылочным обозначением, заключенным в скобки.

8.3 Основные принципы составления реферата

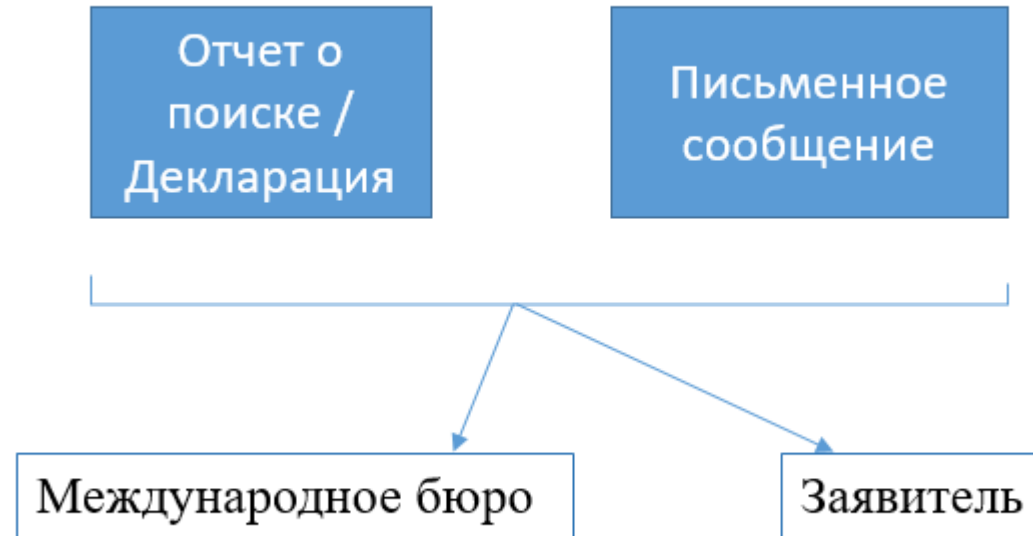
Реферат составляется таким образом, чтобы он мог служить эффективным инструментом поиска в определенной области, в особенности для того, чтобы помочь ученому, инженеру или исследователю решить вопрос, есть ли необходимость обращаться к самой международной заявке.



РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА



Срок для подготовки отчета о международном поиске и письменного сообщения Международного поискового органа составляет три месяца с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом или девять месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее (Статья 18(1), Правило 42).



ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТА О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ



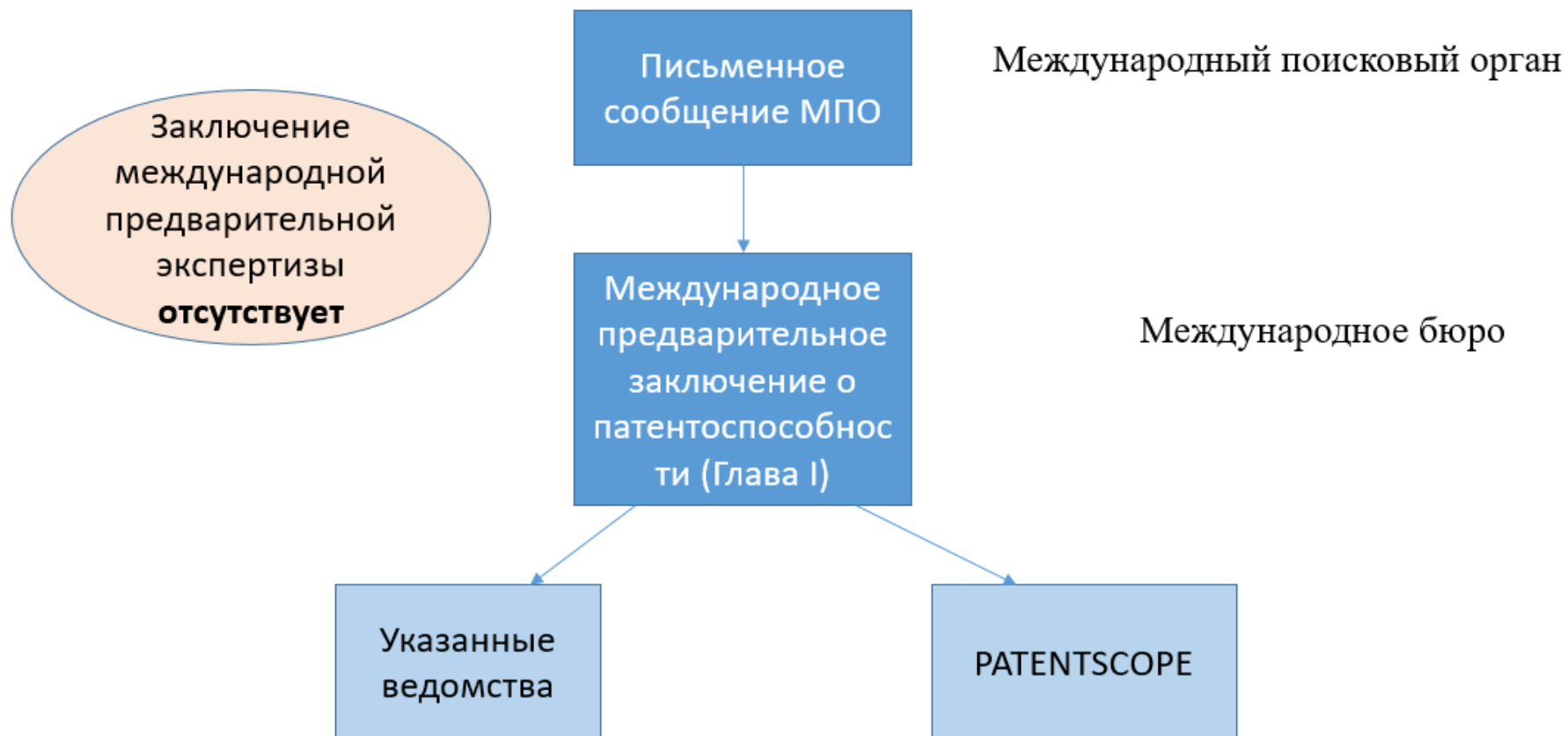
- ★ направить (неформальные) комментарии к письменному сообщению,
- ★ подать в Международное бюро изменения по Статье 19(1) (Правило 46),
- ★ обратиться с просьбой о проведении одного или нескольких дополнительных международных поисков Органами, предлагающими услугу дополнительного международного поиска (Правило 45bis),
- ★ ходатайствовать о проведении международной предварительной экспертизы (Статьи 31, 34(2)(b); Правило 53), представив доводы и/или изменения, которые должны быть приняты во внимание Органом международной предварительной экспертизы; изъять заявку (Правило 90bis),
- ★ не предпринимать никаких дальнейших действий на международной фазе и ждать, пока это необходимо или желательно, рассмотрения заявки в Указанных ведомствах.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ (INFORMAL COMMENTS)



- ★ Заявитель может представить свои комментарии в Международное бюро на неформальной основе.
- ★ Цель - предоставить заявителю возможности опровергнуть выводы письменного сообщения МПО.
- ★ Неформальные комментарии будут находиться в общем доступе на сайте PATENTSCOPE с даты международной публикации.
- ★ Срок подачи (рекомендуемый) - до истечения 28 месяцев с даты приоритета. Любые неформальные комментарии, полученные по истечении 30 месяцев с даты приоритета, будут сохранены в делах Международного бюро, но не будут переданы в Указанные ведомства.
- ★ Язык неформальных комментариев - английский, французский или язык публикации международной заявки по выбору заявителя.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ (IPRP) (ГЛАВА I) -(Правило 44bis)



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (МПЭ)



- Целью МПЭ является составление предварительного, не обязывающего заключения в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости заявленного изобретения.
- Требование на проведение МПЭ подается до истечения 3-х месяцев с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске или 22 месяцев с даты приоритета в зависимости от того, какой срок истекает позднее.
- Бланк Требования на сайте Роспатента <https://rospatent.gov.ru/ru/docs/form/PCT>
- Условия подачи Требования:
 - заявитель должен являться резидентом (жителем) или гражданином Договаривающегося государства, связанного положениями Главы II РСТ,
 - международная заявка должна быть подана в Получающее ведомство Договаривающегося государства или Ведомство, действующее от имени Договаривающегося государства, связанного положениями Главы II.
- При подаче Требования или в ходе МПЭ могут быть изменены формула изобретения, описание и чертежи. Изменения не должны выходить за рамки того, что заявлено в первоначально поданной международной заявке.

ПОШЛИНЫ, ПРЕДПИСАННЫЕ К ОПЛАТЕ ПРИ ПОДАЧЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Имеется два вида пошлин, которые взимаются в случае подачи Требования на проведение международной предварительной экспертизы:

- **Пошлина за предварительную экспертизу** взимается за проведение международной предварительной экспертизы и подготовку международного предварительного заключения о патентоспособности.
 - Если поисковым органом являлся ФИПС - **4 500 руб.** (заявка подана на русском языке) и **16 000 руб.** (на английском языке).
 - Если международный поиск по заявке был проведен иным Международным поисковым органом, размер пошлины за предварительную экспертизу составляет **6 750 руб.**, если заявка была подана на русском языке, и **24 000 руб.**, если заявка была подана на английском языке.
- **Пошлина за обработку** уплачивается в Орган международной предварительной экспертизы, который переводит пошлину за обработку в Международное бюро. Размер пошлины за обработку на сегодняшний день составляет **235 долларов США**. Есть льгота для заявителей (оплачивают 10% от установленного размера пошлины за обработку).
- Заявителю необходимо учесть, что пошлина за обработку оплачивается в российских рублях по курсу Центрального банка России на день оплаты.

- * ОМПЭ начинает МПЭ, когда в его распоряжении имеется Требование, полностью уплаченные пошлины, отчет о поиске и письменное сообщение.
- МПЭ проводится только в отношении тех пунктов формулы, по которым МПО подготовил отчет о международном поиске.
- Уровень техники для целей МПЭП - все то, что стало доступным публике в мире посредством письменного раскрытия при условии, что это раскрытие имело место до соответствующей даты, которой является:
 - дата подачи предшествующей заявки, если только ОМПЭ не придет к выводу, что притязание на приоритет является недействительным по причинам иным, чем выход за пределы приоритетного периода, но не более, чем на 2 месяца; или
 - дата международной подачи международной заявки, по которой проводится ОМПЭ, для всех других случаев.
- При проведении МПЭ в необходимых случаях должен проводиться дополняющий поиск (top-up search)

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОММЕНТАРИЙ ОМПЭ В «ПИСЬМЕННОМ СООБЩЕНИИ» (ПРАВИЛО 66.2)



- международная заявка относится к области, по которой он не обязан проводить МПЭ (исключенные объекты – Правило 67),
- описание, формула изобретения или чертежи являются настолько неясными или формула изобретения настолько слабо подкреплена описанием (Статья 6), что не может быть составлено полноценное мнение о новизне, изобретательском уровне или промышленной применимости заявленного изобретения,
- МПЗ по любому из пунктов формулы изобретения предполагается “отрицательным”, т.е. не представляется новым, не соответствует изобретательскому уровню или не представляется промышленно применимым,
- какое-либо изменение выходит за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке,
- МПЗ о патентоспособности должно сопровождаться (неблагоприятными) замечаниями относительно ясности изложения формулы изобретения, описания и чертежей или относительно вопроса о том, достаточно ли полно формула изобретения подкрепляется описанием,
- какой-либо пункт формулы изобретения относится к изобретению, в отношении которого не был подготовлен отчет о международном поиске, и ОМПЭ решает не проводить международную предварительную экспертизу этого пункта,
- перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот не представлен Органу в форме, обеспечивающей полноценную международную предварительную экспертизу.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ (МПЗП)



- МПЗП должно быть подготовлено в течение 28 месяцев с даты приоритета или 6 месяцев с момента (Правило 69.1) для начала МПЭ.
- МПЗП может иметь приложения:
 - заменяющие листы с изменениями и сопровождающие письма, в которых указана основа для таких изменений в первоначальной заявке;
 - заменяющие листы с исправлениями очевидных ошибок, которые были разрешены ОМПЭ и приняты во внимание при подготовке МПЗП.

СИСТЕМА ЗАМЕЧАНИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В РАМКАХ РСТ

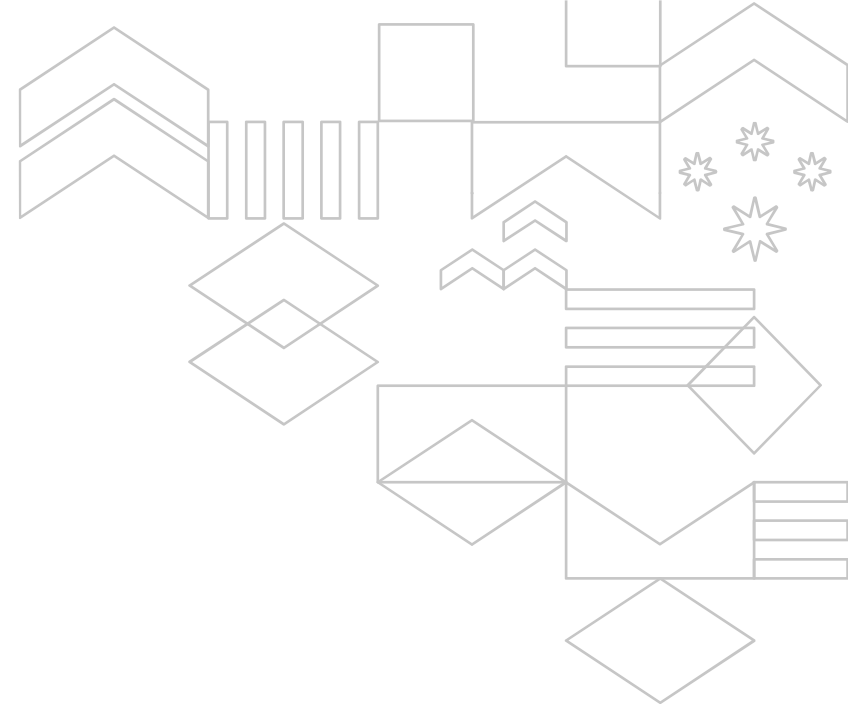


- С июля 2012 г. действует система, позволяющая третьим лицам подавать свои замечания по опубликованным международным заявкам.
- Замечания, касающиеся вопросов новизны и изобретательского уровня, до истечения 28 месяцев с даты приоритета заявки РСТ представляются в электронном виде через систему ePCT или посредством сервиса PATENTSCOPE по ссылке во вкладке «Библиографические данные» - «Submit observation».
- Каждое замечание может содержать до десяти ссылок на известный уровень техники, включающих библиографические данные источников информации с указанием тех частей, которые относятся к конкретным пунктам формулы изобретения по международной заявке, а также краткие объяснения в отношении релевантности приведенных источников информации.
- До истечения 30 месяцев с даты приоритета заявки РСТ заявитель может направить свои комментарии к полученным замечаниям, которые также размещаются в системе PATENTSCOPE.

РУКОВОДСТВО ПО ПОДАЧЕ ВОЗРАЖЕНИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПО ЗАЯВКАМ PCT



- С Руководством по подаче возражений третьих лиц по заявкам PCT «A Guide to Using WIPO's PCT Third Party Observation Service» (доступно только на английском языке) можно ознакомиться по адресу:
- http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ФИПС, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
E-mail: fips@rupto.ru или pct-peo@rupto.ru
Телефон: +7 (499) 240-2591