

Мимулатова Т. Д.

студентка магистратуры

1 курс, юридический факультет

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Россия, Чеченская Республика, г. Грозный

Научный руководитель: Идрисов Х.В.

кандидат юридических наук, доцент

кафедры «Гражданское право и процесс»

ОХРАНА РОССИЙСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ЗА РУБЕЖОМ

***Аннотация:** В статье рассмотрен один из подинститутов права интеллектуальной собственности, как патентное право. Проанализированы основные процедурные особенности зарубежного патентования согласно РСТ (международная патентная система), включая этапы международной подачи заявки на российские изобретения, полезные модели и промышленные образцы, международного поиска и письменного сообщения международной публикации, а также международной предварительной экспертизы. Кроме того, указано, что результатом зарубежного патентования по процедуре РСТ является не просто 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.*

Mimulatova T. D.

master student

2 course, faculty of Law

FSEI HPE “Chechen State University”

Russia, Chechen Republic, Grozny

Scientific director : Idrisov H. V.

candidate of Law, associate Professor

of the Department “ Civil law and process”

**PROTECTION OF RUSSIAN INVENTIONS, OF UTILITY MODELS
AND INDUSTRIAL DESIGNS ABROAD**

Abstract: The article describes a method of protecting property rights, as a patent. The main procedural features of foreign patenting under the PCT (international patent system) are analyzed, including the stages of international filing of an application for Russian inventions, utility models and industrial designs, international search and a written report of an international publication, as well as international preliminary examination. It is indicated that the result of foreign patenting under the PCT procedure is not the issuance of an “international patent”, but a more reliable assessment of the Applicant’s chances of obtaining a patent in the national and regional Patent Offices based on the submitted international application.

Keywords: application, patent, international phase, search, examination, formula, invention.

Интеграция России в мировое экономическое пространство предусматривает выход российских физических и юридических лиц на зарубежные рынки со своей продукцией, полезными моделями, промышленными образцами, в т.ч. товарами или услугами. Однако, здесь уместно привести известную пословицу: «Не зная брода, не суйся в воду». То

есть, в первую очередь, необходимо иметь надежную предварительную оценку конкурентоспособности предлагаемых иностранным потребителям технических и технологических решений, товаров или услуг, которые должны охраняться на данных рынках как объекты интеллектуальной собственности и права, в частности, как изобретения.

Вопрос охраны прав на российские изобретения, полезные модели и промышленные образцы за рубежом – острая проблема сегодняшнего дня.

Итак, цель патента это правовая защита, предоставляемая владельцу изобретения (обычно изобретателю) для обнародования его идеи изобретения. Процесс получения патента состоит из ряда формальностей - составление особой заявки о выдаче патента, рассмотрение заявки соответствующим ведомством и принятия решения о выдаче патента¹. По всем выданным патентам на изобретения осуществлялся выпуск полных описаний изобретений.

Чтобы изобретение или процесс были патентоспособными, необходимо соблюдать три строгих критерия:

- 1) он не был обнародован нигде в мире до подачи заявки на патент. Раскрытие включает в себя рецензируемую публикацию или презентацию на конференциях и плакаты.
- 2) должен включать изобретательский уровень. Изобретательский уровень определяется как «неочевидное» развитие технологии или процесса.
- 3) должен быть адаптированным к промышленному применению.

Патент имеет территориальное действие, то есть российский патент действует только на территории Российской Федерации, американский — только на территории США и так далее. Таким образом, если разработчик не

¹ Тронин В. Г., Костина С. Н., Дёмкина Н. А. Патентование и инновационная деятельность в УлГТУ, место России в мировом рейтинге патентования// Вестник Ульяновского государственного технического университета - 2014г. № 1. С. 17.

получил патент, действующий в конкретной стране, то изобретение в этой стране охраняться не будет. Это означает, что любое юридическое или физическое лицо в данной стране может без каких-либо ограничений производить, использовать, ввозить или продавать продукцию, созданную на основе этого изобретения.

Благодаря патентной защите изобретений за рубежом разработчики могут использовать исключительные права на изобретения, запатентованные в этих странах. Наличие зарубежных патентов позволяет заключать лицензионные соглашения с иностранными компаниями на использование изобретения, налаживать контакты с иностранными организациями и получать доступ к зарубежным рынкам.

Зарубежное патентование имеет смысл, если компания:

- планирует экспорт продукции, созданной на основе ее изобретения;
- планирует производство такой продукции за рубежом;
- предполагает заключение лицензионных соглашений с зарубежными партнерами².

Порядок патентования за рубежом отечественных изобретений и полезных моделей, созданных в России, регламентируется ст. 1395 ГК РФ.

Согласно требованиям этой статьи подавать в зарубежных странах заявки на патентование объектов промышленной собственности можно по истечении шести месяцев с даты подачи соответствующей заявки на выдачу охранного документа РФ в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент, далее — экспертная организация) или ранее, но после проверки заявки на наличие сведений, составляющих государственную тайну. При этом необходимо учитывать, что если компания хочет, чтобы ее изобретение охранялось за рубежом с даты

² Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности): Учеб. пос. / М. В. Карпычев, Ю. Л. Мареев и др.; под общ. ред. Н. М. Коршунова — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — С. 211.

подачи заявки на получение национального патента в РФ, то заявки на получение зарубежных патентов необходимо подать в течение 12 месяцев с даты приоритета, то есть с даты подачи заявки в национальное патентное ведомство (ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.)). Следовательно, по общему правилу заявку на зарубежные патенты надо подавать не ранее шести месяцев и не позднее 12 месяцев с даты подачи заявки в национальное патентное ведомство.

Кроме других требований, необходимо своевременно и в полном объеме уплачивать в каждой стране пошлины, предусмотренные ее патентным законодательством.

Ситуация осложняется тем, что к процедурам подачи заявки существуют формальные требования, которые иногда разнятся, для каждой из выбранных стран патентования³.

Важным преимуществом системы РСТ является наличие дополнительных 18 месяцев к уже имеющемуся 12-месячному приоритетному периоду. Таким образом, у заявителя появляется дополнительное время для изучения перспектив коммерциализации изобретения и выбора зарубежных стран, где действительно целесообразно получить патентную охрану. Кроме того, в рамках процедуры РСТ заявители получают отчет о международном поиске и заключение, которые содержат ценную информацию о патентоспособности их изобретений. На основе этой информации заявители могут принять решение о целесообразности продолжения зарубежного патентования.

Не вызывает сомнения, что такая система национального патентования российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов может оказаться достаточно сложной.

³ Михайлов А. В. О двойном патентовании // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 16. С. 67.

Однако существуют и другие варианты патентования. Так, например, если в заявителя изобретения является необходимость получения патента сразу во всех странах одного региона, то он может воспользоваться преимуществами т.н. региональной системы патентования.

Это обусловлено тем, что страны ряда регионов (Европы, СНГ, Азии, Африки т. п.) подписали региональные договоры о том, что получение одного патента, будет действовать сразу во всех странах – подписантов региона.

Следует еще раз отметить, что результатом зарубежного патентования по процедуре РСТ не является выдача «международного патента». А по завершении международной фазы заявителю необходимо в установленные (весьма ограниченные) сроки осуществить дальнейшие действия в каждом национальном (или региональном) Патентном ведомстве, в котором он желает получить патент на основе своей международной заявки. Национальная фаза включает в себя представление заявителем данным ведомствам (конечно, через национальных патентных поверенных) переводов заявки на соответствующие официальные языки, уплату соответствующих пошлин и сборов, дальнейшее рассмотрение заявки в этих ведомствах в течение определенного времени, во временном интервале, что составляет 2-4 года⁴. В то же время окончательное принятие решения о выдаче патента (или об отказе в его выдаче) остается в компетенции каждого национального или регионального Патентного ведомства, в котором заявитель начал национальную фазу.

Таким образом, зарубежное патентование является важным условием для успешного продвижения российской продукции (товаров или услуг) на внешний рынок и повышение ее конкурентоспособности. Для заявителя, который желает получить охрану своего изобретения в большем количестве

⁴ Березкин В. И. О Патентовании иностранными фирмами российских изобретений// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2009. № 1. С. 3.

иностранных государств или для того, кто хочет начать зарубежное патентование, но еще не имеет четких планов относительно того, где именно он хочет его осуществлять, использование процедуры согласно РСТ позволяет осуществить эти планы наиболее экономически выгодным и эффективным методом. Особенно целесообразно это осуществлять при охране своего изобретения на территории многих стран, в том числе стран, не являющихся участниками региональных договоров.

Список литературы

1. Березкин В. И. О Патентовании иностранными фирмами российских изобретений// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2009. № 1. С. 65-67.
2. Зинов В. Г., Романова Н. В., Куприянова О.И. Зарубежное патентование: Стратегия и затраты// Экономика науки 2015г. № 2. С. 3.
3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности): Учеб. пос. / М. В. Карпычев, Ю. Л. Мареев и др.; под общ. ред. Н. М. Коршунова — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 400 с.
4. Михайлов А.В. О двойном патентовании// Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 16. С. 60-71.
5. Тронин В. Г., Костина С. Н., Дёмкина Н. А. Патентование и инновационная деятельность в УлГТУ, место России в мировом рейтинге патентования// Вестник Ульяновского государственного технического университета - 2014г. № 1. С. 12-19.