

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЕВРОСОЮЗЕ

Патенты и торговые знаки - процедура регистрации

Эрик Гусев
патентный поверенный

Содержание

- ▼ Патентование Российских изобретений в иностранных государствах
- ▼ Процедура РСТ
- ▼ Европейский патент
- ▼ Пилотная программа РРН между ФИПС и Патентным Ведомством Финляндии
- ▼ Товарный знак Евросоюза
- ▼ Мадридская система международной регистрации товарных знаков

Компания Papula-Nevinpat

- ▼ Одна из крупнейших патентных фирм в Финляндии
 - ▼ всемирно известная патентная фирма по защите промышленной собственности в России
- ▼ Поверенные Papula-Nevinpat имеют прямое представительство в Европейских и Евразийских ведомствах по патентам, промышленным образцам и товарным знакам
- ▼ Главный офис в Хельсинки, офисы в Финляндии, России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане
- ▼ Создана 1975 году патентным советником Антти Папула

Интеллектуальная собственность

- ▼ временное обладание авторскими и смежными правами
- ▼ обладание действующими патентами
 - ▼ патент — охранный документ, удостоверяющий исключительное право изобретения, полезной модели либо промышленного образца
- ▼ обладание действующими свидетельствами на товарные знаки
 - ▼ товарный знак — словесное, изобразительное, комбинированное или иное обозначение служащее для индивидуализации товаров или юридических лиц

Патентование Российских изобретений в иностранных государствах

- ▼ Статья 1395(1), Гражданский кодекс РФ - часть четвертая:

Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

Патентование за рубежом – стратегия

- ▼ Одновременная подача отдельных патентных заявок во всех странах
 - ▼ Непрактично, но может дать защиту быстро
- ▼ Конвенционное патентование – подача заявки в стране-участнице Парижской конвенции в течение 12 месяцев с даты подачи первой патентной заявки
 - ▼ практично когда патентование намеренно только в нескольких стран
- ▼ Патентование по процедуре РСТ – подача международной заявки в течение 12 месяцев с даты подачи первой патентной заявки
 - ▼ предпочтительный метод

Процедура РСТ

- ▼ Patent Cooperation Treaty; международный Договор о Патентной Кооперации, заключен между более чем 125 странами-участницами Парижской конвенции
 - ▼ все промышленно развитые страны кроме Тайвана
- ▼ Административные функции выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности ВОИС
- ▼ Заявка подается в одно Получающее ведомство
 - ▼ в РФ ведомством является ФИПС, подача на русском языке
- ▼ Две фазы: международная и национальная
- ▼ Выдача патентов остается под контролем национальных или региональных патентных ведомств: ЕРО, ЕАРО, и т.д.
- ▼ РСТ ≠ международный патент

Процедура РСТ – сроки

- ▼ 0 месяцев – дата приоритета
- ▼ 12 – подача заявки РСТ, формальная экспертиза
- ▼ 16 – отчет о международном поиске (ISR)
 - ▼ мнение Международного поискового органа о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости
 - ▼ изменение заявки в течение двух месяцев
- ▼ 18 – международная публикация заявки, отчета и изменений
- ▼ 22 – по ходатайству заявителя: требование о проведении международной предварительной экспертизы для подтверждения патентоспособности (Demand, Art.34 amend.)
- ▼ 28 – международная предварительная экспертиза IPRP (Chapter II)
- ▼ 30/31 – выход на национальную и региональную фазу

Преимущества процедуры РСТ

- ▼ Выход на национальную или региональную фазу до истечений 30 или 31 месяцев с даты приоритета
- ▼ Для анализа ситуации о желательности патентования за рубежом и уплаты национальных пошлин имеется 30/31 месяцев вместо 12 месяцев
- ▼ Отчет о международном поиске даёт возможность реально оценить шансы на патентование
- ▼ В ходе международной предварительной экспертизы есть возможность изменить международную заявку
- ▼ Международная заявка – средство маркетинга

Европатент

- ▼ Выдача единого патента, обеспечивающего охрану в 38 европейских государствах – участниках Европейской патентной конвенции
- ▼ подача заявки в Европейское патентное ведомство г. Мюнхен; либо через национальное патентное ведомство государства-участника
 - ▼ переписка с Европейским ведомством на немецком, английском или французском
- ▼ После подачи заявки Российскому заявителю нужно использовать услуги Европейского патентного поверенного

Европатент – сроки

- ▼ 0 месяцев – дата приоритета
- ▼ 12 – подача еврозаявки
 - ▼ возможно на русском, с представлением перевода
- ▼ 18 – публикация заявки
- ▼ 18–24 – отчет о поиске (European Extended Search Report & Written Opinion), публикация отчета
- ▼ 24–30 – ходатайство о проведении экспертизы по существу
 - ▼ в кайнем случае возможно преобразование еврозаявки на национальные заявки на полезную модель, но при этом надо отказаться от заявки на европатент
- ▼ 48< – решение о выдаче патента
 - ▼ оплата пошлины за опубликование патента, перевод формулы на остальные официальные языки ЕПВ в течении 4 месяцев
 - ▼ выдача патента на изобретение может быть оспорена любым лицом в течении 9 месяцев
 - ▼ ратификация в течении 3 месяцев

Сколько стоит получение патента?

- ▼ РСТ: подача заявки, пошлина за проведение поиска 4к€
- ▼ Европатент: подача заявки, проведение экспертизы по существу, опубликование патента ≈ 10 к€ (пошлины ведомства > 5 к€)
 - ▼ ратификация ≈ 1 к€ / страна + стоимость переводов
 - ▼ годовая пошлина за поддержание Европатента в силе
 - за 3-9 годы: 420–1260€
 - за 10-20: 1420€
- ▼ FI: подача заявки + экспертиза 1к€
 - ▼ опубликование патента 1к€ + (стоимость перевода)
 - ▼ годовые от 150€ до 900€ за год

Пилотная программа РРН между ФИПС и Патентным Ведомством Финляндии

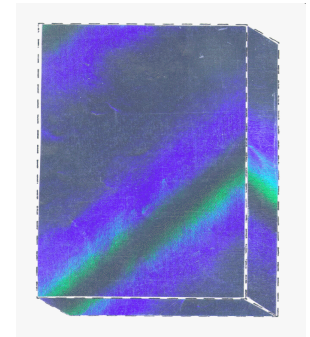
- ▼ РРН предоставляет возможность заявителю, чья формула изобретения определена как соответствующая требованиям патентоспособности в Ведомстве первой подачи (ВПП), подать соответствующее заявление в Ведомство второй подачи (ВВП) и ходатайствовать о проведении экспертизы вне очереди, давая возможность ВВП использовать результаты поиска и экспертизы, сделанной ВПП.
- ▼ Пилотная программа РРН начнется 01.03.2011, будет проходить в течение одного года и завершится 28.02.2012

Пилотная программа РРН

- ▼ Требование для заявителя:
 - ▼ Заявление о проведении экспертизы в соответствии с РРН
 - ▼ Предоставить копии всех запросов экспертизы и их переводы на английский
 - ▼ Копии пунктов формулы, которые признаны экспертом патентоспособными в ФИПС и их переводы на английский
 - ▼ Таблицу, поясняющую соответствие пунктов формулы признанных патентоспособными, и пунктов формулы, содержащихся в данной заявке
 - ▼ Копии и переводы всех документов найденных на стадии экспертизы по существу
 - ▼ Копии и переводы всех действий ФИПС

Товарные знаки в странах Европы

- ▼ Регистрация происходит отдельно в каждой стране
 - ▼ исключение: Community trade mark
- ▼ В качестве товарных знаков в Европе можно зарегистрировать:
 - ▼ цвет или комбинацию цветов
 - ▼ звуки, в их специфическом музыкальном звучании
 - ▼ голограмму, упаковку
 - ▼ вкус, запах



The smell of fresh cut grass



Процесс регистрации в Европе

- ▼ Рекомендуется зарегистрировать товарный знак даже в том случае, если он используется уже в течение многих лет, в случае судебного спора регистрация укрепит позицию владельца прав
- ▼ Прямые национальные заявки
 - ▼ когда защита нужна на территории одной/ двух стран
 - ▼ в каждой стране нужно использовать услуги поверенного = дорого
- ▼ Товарный знак Евросоюза (Community trade mark)
 - ▼ действует на всей территории Евросоюза
- ▼ Мадридская система международной регистрации
 - ▼ регистрация товарного знака одновременно в нескольких странах-участницах Мадридского соглашения и/или Протокола к нему

Товарный знак Евросоюза – регистрация

- ▼ Подача заявки в Офис по Гармонизации на Внутреннем Рынке (OHIM, Alicante)
 - ▼ недорого – пошлины ведомства около 2200€
 - ▼ процесс регистрации – 6 месяцев
 - ▼ практически когда защита нужна на территории всех стран Евросоюза, выделение отдельных стран невозможно
 - ▼ после регистрации защита на 10 лет, может быть продлена на неопределенный срок
 - ▼ пошлины за поддержание каждые 10 лет 2500€
- ▼ Система регистрации товарных знаков ЕС является автономной, не содержит требований об обязательном наличии базовой заявки и связи с ней
- ▼ Аннулирование заявки в одной стране приведет к потере правовой охраны во всех странах

Мадридская система международной регистрации

- ▼ Международная регистрация торговых знаков действует на основании Мадридского соглашения и Мадридского протокола
- ▼ Защита более чем в 80 странах мира путем подачи лишь одного заявления на одном из языков (английском или французском)
- ▼ Заявка на международную регистрацию подается через ФИПС, т.е. отпадает необходимость в услугах иностранных патентных поверенных
 - ▼ в заявке указывают страны, в которых испрашивается охрана
- ▼ Условие подачи: заявка в страны Мадридского Соглашения и Протокола подается на основе поданной заявки на регистрацию товарного знака в ФИПС
- ▼ Оплачивается одна пошлина за подачу заявки
 - ▼ 653 CHF (знака в черно-белом исполнении), 903 CHF (в цветном)
 - ▼ дополнительная пошлина 100 CHF за каждую страну

Мадридская система международной регистрации

- ▼ ФИПС пересылает заявку в Международное бюро ВОИС
 - ▼ формальная экспертиза; публикация заявки
 - ▼ сертификат о международной регистрации товарного знака в течении 5-6 месяцев с даты подачи по окончании экспертизы заявки
- ▼ ВОИС передает заявку в национальные ведомства стран, в которых испрашивается регистрация
- ▼ Национальные ведомства стран проводят экспертизу заявки в соответствии со своим законодательством
 - ▼ Срок экспертизы заявки в странах Мадридского Соглашения составляет 12 месяцев, в странах Протокола 18 месяцев
- ▼ Национальное ведомство каждой страны уведомляет ВОИС о возможности предоставления охраны товарному знаку на ее территории
- ▼ ВОИС уведомляет владельца знака о регистрациях или отразгах

Дополнительная информация

- ▼ Процедура РСТ http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/pct/obsh_inf/article_2.html на сайте ФИПС
- ▼ система бесплатного поиска <http://www.wipo.int/pctdb/en/> заявок и публикаций РСТ
- ▼ система бесплатного патентного поиска Espacenet
http://ru.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ru/ru/advanced.hts
- ▼ поиск <https://register.epo.org/espacenet/simpleSearch?lng=en> в Европейском патентном реестре
- ▼ Наиболее часто задаваемые вопросы в отношении патентов на сайте http://www.wipo.int/sme/ru/faq/pat_faqs.htm ВОИС
- ▼ Наиболее часто задаваемые вопросы в отношении товарных знаков на сайте http://www.wipo.int/sme/ru/faq/tm_faqs.htm ВОИС
- ▼ Пилотная программа РРН между ФИПС и Патентным Ведомством Финляндии (РРН) на сайте http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/pph/fn/PPH_PCT_fn.pdf ФИПС и на сайте http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/NBPR_PPH_Guidelines_for_RU_filers_2011_02_14_final.doc РРН

Спасибо за внимание!

www.papula-nevinpat.com

erik.goussev@papula-nevinpat.com