

Функціонування Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» як Міжнародного пошукового органу

Олена ДАНИЛОВА,

начальник відділу контролю якості та вдосконалення експертизи заявок на винаходи та корисні моделі та ТІМ (Укрпатент), м. Київ

Як відомо, для патентування винаходів в іноземних країнах в більшості випадків доцільно подавати заявки згідно з Договором про патентну кооперацію – за процедурою РСТ. Проведення міжнародного пошуку (МП), міжнародної попередньої експертизи (МПЕ), також відповідно строки переходу у національну фазу (до 30 місяців при проведенні МПЕ) надають додаткові можливості для визначення доцільності патентування в інших країнах та перспектив отримання охоронного документа, а якість МП та МПЕ є суттєвим фактором у цьому процесі.

Державне Підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» – Укрпатент, що розпочало свою роботу як міжнародний пошуковий орган (МПО) та орган міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) у лютому 2016, є одним з 23-ох Патентних відомств світу (серед 152 учасників договору РСТ), що на даний час мають статус МПО/ОМПЕ і працюють із дотриманням високих стандартів якості щодо проведення патентних пошуків та експертизи заявок, які відповідають Стандарту якості ISO 9001:2015. Ці стандарти підтримуються як стосовно заявок, поданих за процедурою РСТ, так й інших інозем-

них, а також національних заявок. Результати патентно-пошукових робіт та експертизи проходять багатоступеневий контроль, при цьому для МП та МПЕ обов'язковим є 100%-й контроль відділом контролю якості та вдосконалення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та ТІМ.

Система РСТ є досить динамічною відносно прагнення до постійного налаштування до сучасних світових тенденцій та вдосконалення. Відтак у рамках цієї системи існують багато робочих груп, що опрацьовують технічні та практичні питання, а регулярні зустрічі цих груп дозволяють розробляти узгоджені із всіма країнами – членами договору РСТ стратегії та рішення та подати їх на подальшу обробку до Міжнародного Бюро (МБ) для внесення відповідних змін у діючі акти.

Серед останніх таких регулярних річних заходів у лютому 2019 р. у м. Каїр (Єгипет) відбулася дев'ята зустріч Підгрупи з моніторингу якості МПО та ОМПЕ та 26-а сесія Зустрічей Міжнародних органів згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ/МІА), до якої разом із фахівцями інших 22-ох МПО/ОМПЕ долучилися й представники Укрпатенту. На цих заходах було роз-

глянуто та опрацьовано низку питань, що стосуються як системи моніторингу та управління якістю, так й робочих практичних моментів роботи МПО/ОМПЕ.

Зокрема обговорювалися питання звітності про Системи управління якістю (СУЯ), обміну даними стосовно технологічних процесів СУЯ і можливості їх представлення у звітах, пропозиції щодо подальшого покращення СУЯ із залученням зворотного зв'язку із користувачами та обміном досвідом між МПО/ОМПЕ. Представлені презентації своїх СУЯ патентних відомств Японії, Чилі, Китайської Народної республіки та ЄПВ показали, що існують певні розбіжності у організації роботи цих систем, але всім притаманна багатоступеневість контролю протягом процесу розгляду заявки, що характеризує й систему контролю якості патентного пошуку та експертизи в Укрпатенті. Не залишились поза увагою й питання звітності про дотримання МПО/ОМПЕ мінімальних вимог відповідно до Правил 36 і 63.

Було порушено питання щодо змін до Глави 21 Керівництва РСТ з проведення Міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи (далі – Керівництво РСТ), які стосуються впровадження принципів мислення на основі оцінки ризиків та інших змін до Глави 21, при цьому МПО/ОМПЕ звернули увагу, що необхідно зосередитися на тому, що необхідно робити відомствам, щоб покращити якість своїх процесів, але при цьому залишити гнучкість шляхів досягнення мети.

Також розглядалися пропозиції Патентного відомства США (USPTO) щодо цілей майбутнього дослідження стратегій пошуку. Крім того, був наданий огляд дослідження характеристик звітів про міжнародний пошук та обговорювалися можливі варіанти поліпшення надання інформації, зокрема: поліпшити доступність належним чином структурованих версій базових даних, щоб зацікавлені МПО/ОМПЕ

могли легше генерувати додаткові дані для себе, як і коли це необхідно (це може стосуватися типу цитованих документів, мови цитування для співставлення, відмінною від тієї, в якій було здійснено пошук за міжнародною заявкою тощо). Національне управління інтелектуальної власності Китаю висунуло пропозиції щодо опитування для збирання коментарів про вдосконалення форми, контенту міжнародних пошуків та письмових повідомлень, для подальшого вдосконалення звітів про міжнародні пошуки та письмових повідомлень, які є ланками комунікації як між заявником та відомством, так й між національною та міжнародною фазами.

Була представлена доповідь МБ щодо нових он-лайн сервісів РСТ, висвітлені переваги системи PST – SAFE, обговорено переваги таких сервісів, як WIPO DAS, WIPO CASE, ePCT та eSearchCopy, було закликало інші відомства також використовувати ці сервіси з метою покращення обміну даними. МБ ВОІВ представило статистичні дані у рамках системи РСТ. Слід зазначити, що відповідно до даних зі згаданої доповіді Укрпатент знаходиться на першому місці серед інших МПО/ОМПЕ за дотриманням строків надсилання звітів про міжнародний пошук/письмових повідомлень.

Опрацьовувалися такі технічні питання, як використання ePCT для пересилання пошукових копій, важливість представлення бібліографічних даних з форм заяви РСТ у придатних форматах, таких як DOCX, XML, врегулювання вимушених затримок, що викликані перебоями в роботі відповідних відомств й спричинені технічними проблемами, викликаними негараздами в роботі засобів електронної комунікації. Стандартизація статей за підсумками відповідей на Циркуляр С. РСТ 1547, зокрема щодо перекладів різними мовами та стандартизації термінології (МПО/ОМПЕ подякували МБ за виконану під час підготовки положень різни-

ми мовами роботу і підкреслили важливість створення різних мовних версій, які легко доступні для використання експертами, у тому числі через систему РСТ; також МПО/ОМПЕ повідомили про впровадження попередніх версій положень у свої локальні системи та про наміри оновлення їх з врахуванням модифікацій).

МБ доповіло про можливості застосування національних класифікаційних символів у міжнародних заявках, у обговоренні МПО/ОМПЕ зазначили про важливість інших класифікацій, таких як, наприклад СРС, для технологій, що швидко розвиваються. Переважною загальною думкою при обговоренні була необхідність переведення індексів СРС в машинозчитуваний формат, такий як XML.

На заходах продовжилася робота над питаннями щодо впровадженнь та розширень певних положень Керівництва РСТ. Зокрема Канадський офіс інтелектуальної власності повідомив про прогрес у розвитку положень, що стосуються єдності винаходу, і запропонував МПО/ОМПЕ прокоментувати можливе розширення роботи по розробці положень у інших галузях. Різні Органи наголосили на тому значенні, яке вони вбачають у використанні та подальшому розвитку стандартних статей, що також може бути підсилено при напрацюванні консенсусу в інших роботах з цього питання, а один Орган зазначив, що може бути бажаною розробка додаткових положень щодо єдності винаходу для вирішення особливих випадків, зокрема щодо винаходів у галузі біотехнології.

Також питання єдності винаходу розглядалося й під час обговорення доповіді ЄПВ про результати роботи групи ІР5 щодо сумісної розробки експертної панелі гармонізації патентів (РНЕР), у тому числі для оцінки єдності винаходу. Результати роботи ІР5 щодо визначення недотримання єдності представлені як практичний приклад, що ілюструє загальну методологію, ця презентація

була схвалена РНЕР у листопаді 2018 року і буде представлена керівникам ІР5 у червні 2019 року. ЄПВ запропонувало вирішити питання ІР5 під час розгляду питання встановлення недотримання єдності в межах Підгрупи РСТ/МІА, і розглянути можливість оновлення Розділу 10 Керівництва РСТ. Було зазначено, що необхідна подальша робота для підготовки запропонованих змін з метою розгляду для включення до Керівництва РСТ. Додатково один з Органів зазначив, що було б дуже корисним тематичне дослідження в галузі біотехнології, оскільки ця галузь часто стикається з особливими труднощами при оцінці єдності винаходу. Австралія внесла пропозиції щодо внесення змін у Керівництво РСТ про перевірку єдності винаходу, включаючи ряд нових прикладів, які були результатом обговорень, що відбувалися в межах роботи Підгрупи з якості. МБ повинно підготувати Циркуляр РСТ на основі узгодженого тексту для консультацій, призначених офісам та групам користувачів.

Корисною виявилася доповідь патентного відомства Японії щодо пропозицій про посилення зв'язку між міжнародною та національною фазами, що ґрунтуються на подоланні певних розбіжностей у параграфах Керівництва РСТ стосовно вимог до аналізу ясності формули винаходу, опису, креслень та базування формули на описі, можливо, шляхом модифікації відповідних параграфів 2.03 та 15.08 Керівництва РСТ. Такі модифікації можуть сприяти більш якісним міжнародним пошукам та відповідним письмовим повідомленням МПО, які будуть придатні в роботі відомств усіх обраних країн на національній фазі, незважаючи на відмінності в їх власних законодавствах та законодавстві РСТ. МПО/ОМПЕ підтримали намір модифікувати параграф 15.08 Керівництва РСТ, й надалі МБ було запропоновано підготувати такі модифікації до Керівництва РСТ через наступний Циркуляр РСТ для додаткових кон-

сультатій та введення.

Цікавим було обговорення спільних пошуків та експертизи РСТ, був представлений звіт ЄПВ щодо виконання третього пілотного проекту співробітництва при проведенні пошуку та експертизи відповідно до договору РСТ («CS&E») серед патентних відомств ІР5: ЄПВ, Японії (JPO), Кореї (KIPO), Китайської Народної Республіки (CNIPA) та США (USPTO), який передбачає залучення результатів пошуку та експертизи, що зроблені експертом одного з патентних відомств, при експертизі та проведенні пошуку за тією ж заявкою іншими експертами інших відомств за спеціально розробленою схемою співробітництва.

Також обговорювалися пропозиції щодо мінімуму документації РСТ і стосовно змін та доповнень до мінімуму документації відповідно до Правил 34 (1) РСТ, зокрема включення до мінімуму РСТ цифрової бібліотеки Індійських традиційних знань. Було надано інформацію про нові бази даних і бібліотеки знань та рекомендації зі швидкого доступу патентних відомств до них. Було також відмічено, що багато МПО/ОМПЕ часто цитують документи, що знаходяться за межами Правил 34 (1) РСТ. При обговоренні декілька МПО/ОМПЕ висловили підвищений інтерес до розширення мінімуму документації РСТ документами, що стосуються опублікованих корисних моделей, зазначивши необхідність забезпечення перекладу даного великого масиву документів офіційними мовами.

Один зі звітів ЄПВ стосувався роботи цільової групи, створеної Комітетом зі стандартів ВОІВ (КСВ) з підготовки рекомендацій щодо переходу від Стандарту ВОІВ ST.25 на Стандарт ST.26 переліку послідовностей, що передбачає представлення переліків амінокислотних та нуклеотидних послідовностей з використанням XML (розширеної мови розмітки). Повідомляючи про хід робіт, на даному етапі учасникам

цільової групи надали для тестування восьму версію програмного забезпечення для ST.26 (у тестуванні беруть участь також фахівці Укрпатенту), були визначені певні кроки для введення у дію ST.26 у строк до 1 січня 2022 р.

Низка обговорюваних питань також включала звіт стосовно просування роботи Пілотного проекту про взаємні розрахунки зборів РСТ, запропонований Міжнародним Бюро; пропозицію USPTO щодо надання певної правової основи для виправлення або доповнення показників, передбачених у Правилі 4.11, протягом періоду, який забезпечив би їх включення до міжнародної публікації шляхом додавання нового Правил 26 і відповідних змін до адміністративних інструкцій та багато інших.

Участь у таких заходах надає не лише можливість долучитись до обговорення, а й отримати актуальну інформацію стосовно вимог до системи контролю якості, яка існує у Міжнародних органах, та рекомендацій Підгрупи з якості. Обговорювані питання у межах Зустрічі РСТ/МІА безпосередньо пов'язані із діяльністю Укрпатенту як ОМП та ОМПЕ й дозволяють визначити основні напрямки шляхів розвитку щодо: моніторингу якості міжнародних пошуків та попередньої міжнародної експертизи, очікуваних змін до релевантних інструкцій, правочинів та стандартів РСТ, навчання експертів та практик міжнародної кооперації при проведенні міжнародних пошуків та попередньої міжнародної експертизи, що є невід'ємною складовою процесів покращення і підтримки високого рівня якості при проведенні міжнародних пошуків та попередньої міжнародної експертизи в Укрпатенті.

Наведений огляд демонструє постійну співпрацю у межах Договору РСТ всіма країнами-учасницями та МПО/ОМПЕ, направлену на вдосконалення системи, дотримання стандартів якості та підвищення якості патентних пошуків та експертизи, Укрпатент разом

із провідними патентними відомствами світу також залучений у цей процес. Про дотримання Укрпатентом стандартів якості може свідчити аналіз результатів Звітів про міжнародний пошук та Письмових повідомлень Укрпатенту як компетентного МПО, що показує достатньо високу результативність роботи експертизи. Зокрема протягом 2018 року за результатами звітів про МП лише у 25% випадків об'єкти визнано такими, що відповідають умовам патентоздатності, а серед негативних звітів – близько 44% заперечують наявність винахідницького рівня, 26% – новизну й близько 3% – промислову придатність. Всі строки проведення робіт суворо контролюються у експертних відділах, відділом контролю якості та вдосконалення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та ТІМ, а також відділом міжнародних заявок на винаходи і корисні моделі. Від початку спільної роботи як МПО та ОМПЕ Укрпатент дотримується всіх залежних від нього встановлених процедурних строків, що відображено у статистичних звітах ВОІВ за відповідний період, де Укрпатент за цими показниками займає перші позиції серед інших Відомств світу, що мають статус МПО/ОМПЕ.

Укрпатент проводить міжнародний пошук і міжнародну попередню експертизу за міжнародними заявками, поданими українськими заявниками як до Укрпатенту в якості Відомства-одержувача, так і до Міжнародного бюро ВОІВ як Відомства-одержувача. Найбільша активність подання міжнародних заявок до Укрпатенту як МПО та ОМПЕ протягом 2015-2019 рр. за статистичними даними ВОІВ спостерігається у таких галузях, як механіка, двигуни, турбіни та насоси; транспорт; медицина, фармацевтика та хімія; будівництво; трохи менше – електрообладнання та електромашини; комп'ютерні технології; меблі та ігри. Переважна більшість заявок, де Україна зазначена як МПО/ОМПЕ, стосуються заявок, поданих українськими заявниками.

Для стимулювання національних винахідників у міжнародному патентуванні їх винаходів та збільшення кількості міжнародних заявок, де Укрпатент зазначений як МПО/ОМПЕ, у 2018 році за пропозицією Укрпатенту Міністерством економічного розвитку і торгівлі України стосовно заявок, що подаються українською або російською мовою, було істотно зменшено розміри зборів, які Укрпатент може вимагати у зв'язку з виконанням функцій МПО/ОМПЕ. Зокрема у разі подання заявки українською або російською мовою зменшено: збори за пошук (Правило 16.1 (a)) та додатковий збір (Правило 40.2(a)) до 100 євро; збори за додатковий пошук (Правило 45bis.3(a)) для документів з пошукової колекції Органу, що включає мінімум документації РСТ відповідно до Правила 34 – до 90 євро, для російськомовних документів колишнього СРСР – до 70 євро, для європейських та північноамериканських документів – до 90 євро; збір за додатковий пошук відповідно до пункту 3 Додатку «Е», якщо декларація згадана у статті 17(2)(a), був прийнятий у зв'язку з об'єктом, згаданим у Правилі 39.1(iv) – до 60 євро; збори за попередню експертизу (Правило 58.1(b)) у разі, якщо звіт про Міжнародний пошук підготовлений Органом – до 50 євро та у разі, якщо звіт про Міжнародний пошук підготовлений іншим Міжнародним пошуковим органом – до 70 євро.

Загалом згідно із статистичними даними ВОІВ стосовно міжнародних заявок, що подані до Укрпатенту за останні 10 років його функціонування, спостерігається певна стабілізація відношення кількості отриманих патентів до поданих заявок на рівні приблизно 67-68%. Багаторівневий контроль процесів патентного пошуку та експертизи не лише впливає на якість цих процесів, але його можна вважати корисним для заявників, оскільки це дозволяє зменшити ризики або упередити можливі майбутні оскарження отриманого патенту, що

також впливатиме на його ціну. Здебільшого первинні об'єкти запитуваного захисту за міжнародними заявками, що надходять до Укрпатенту, як й багато заявок — за національними, зазнають суттєвих змін після проведення експертизи, й ті зміни, яких зазнає винахід під час проведення експертизи та діловодства за заявкою, як правило, дозволяють відокремити саме той об'єкт захисту, що відповідає всім умовам патентоздатності та дійсно наблизений до продукту, щодо якого ставиться мета виходу на

ринок.

Функціонування як МПО та ОМПЕ вимагає від Укрпатенту залишатись на високому рівні дотримання світових стандартів й чинить постійний позитивний вплив на підвищення ефективності та якості роботи, що разом із наданням певних фінансових послаблень заявникам при виборі Укрпатенту як МПО або ОМПЕ при поданні міжнародних заявок створює сприятливі умови для отримання патентного захисту не лише в Україні, а й за кордоном.