

Виконання Укрпатентом функцій Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) в системі Договору про патентну кооперацію (РСТ)

ЖУЖНЕВА Антоніна Олександрівна

начальник відділу міжнародних заявок
на винаходи та корисні моделі

ДП «Український інститут інтелектуальної
власності» (Укрпатент)



Міжвідомчий координаційний штаб повідомляє: гарячі лінії допо

Урядовий портал > Головна > Новини > Міністерств та відомств > Укрпатент розпочинає виконувати функції МПО та ОМПЕ



Укрпатент розпочинає виконувати функції МПО та ОМПЕ

05.02.2016 | 11:27

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) повідомляє про початок виконання Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) функцій Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ).

Укрпатент став 20 Міжнародним пошуковим органом та Органом міжнародної попередньої експертизи у світі, в когорті таких найпередовіших відомств як Європейське патентне відомство, Відомство США з патентів та торговельних марок, Японське патентне відомство, Канадське відомство інтелектуальної власності, Іспанське відомство з патентів та торговельних марок, Відомство інтелектуальної власності Сінгапуру, Патентне відомство Ізраїлю тощо.

Підставою для цієї важливої події є підписання 27 листопада 2015 року Генеральним директором ВОІВ Френсісом Гаррі та Головою ДСІВ Аллою Жаріноювою Угоди між Державною службою інтелектуальної власності України та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» функцій МПО та ОМПЕ відповідно до РСТ.

Укрпатент починає виконувати функції Міжнародного пошукового органу і Органу міжнародної попередньої експертизи, а також Органу, визначеного для проведення додаткового пошуку, з 5 лютого 2016 року.

Крім того, з цієї дати Укрпатент є компетентним у проведенні міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи за міжнародними заявками, поданими до Укрпатенту як до відомства-одержувача.



Угода
між
Державною службою інтелектуальної власності України та Міжнародним бюро
Всесвітньої організації інтелектуальної власності
про виконання Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної
власності»
функцій Міжнародного пошукового органу
та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно
до Договору про патентну кооперацію

- З 5 лютого 2016 року Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) розпочато виконання функцій Міжнародного пошукового органу (МПО) і Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ), а також Органу, визначеного для проведення додаткового пошуку.

- В травні 2017 року Комітет з технічної співпраці РСТ рекомендував Асамблеї Міжнародного союзу патентної кооперації (Союз РСТ) продовжити призначення Укрпатенту органом МПО/ОМПЕ на десять років. Укрпатент було визнано таким, що повністю відповідає вимогам РСТ для продовження такого призначення.

- 06 жовтня 2017 року під час Асамблеї Союзу РСТ було прийняте рішення про продовження призначення 22 Міжнародних пошукових органів та Органів міжнародної попередньої експертизи до 31 грудня 2027 року та затверджено проекти угод між Міжнародним бюро та відповідними відомствами.

Взаємодія Укрпатенту в якості МПО/ОМПЕ з Міжнародним бюро ВОІВ в сфері використання електронних сервісів

- У листопаді 2016 року Укрпатент розпочав використання системи **ePCT** в якості МПО/ОМПЕ з метою завантаження звітів про міжнародний пошук та інших документів, передбачених процедурою, безпосередньо у електронні справи міжнародних заявок, що зберігаються на сервері ВОІВ, для оптимізації строків надсилання таких документів та зменшення витрат на поштові пересилання.
- для отримання копій для пошуку від Міжнародного бюро ВОІВ в якості Відомства-одержувача на початку 2017 року Укрпатент приєднався до системи **eSearchCopy**.



МІЖНАРОДНИЙ ПОШУК
(Глава I РСТ)

Міжнародний пошук

Метою міжнародного пошуку є виявлення відповідного рівня техніки (стаття 15(2) РСТ).

Міжнародний пошук проводиться:

- По кожній міжнародній заявці (за виключенням тих заявок, що були вилучені до його початку)
- Міжнародним пошуковим органом (МПО), вибраним заявником з переліку компетентних для проведення міжнародного пошуку МПО, визначених Відомством-одержувачем

Можливості для заявників щодо вибору Міжнародного пошукового органу (МПО)

Для заявників, які мають право подавати міжнародні заявки до Відомства-одержувача України, компетентними Міжнародними пошуковими органами є:

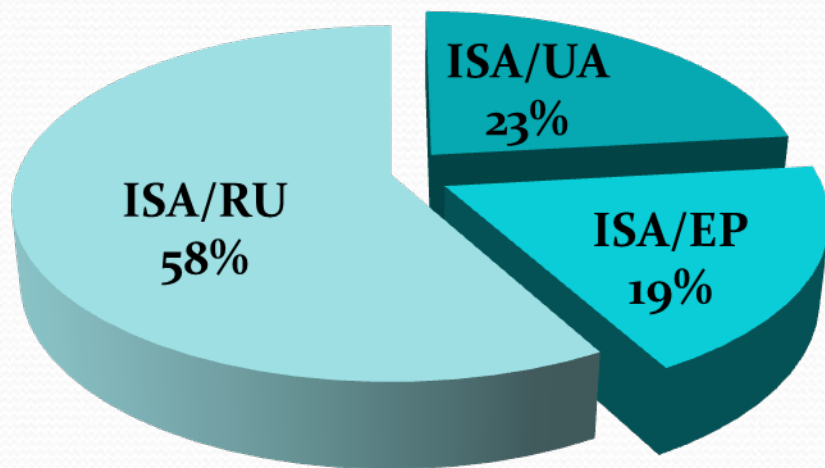
- ISA/UA** Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
- ISA/EP** Європейське патентне відомство (ЄПВ)
- ISA/RU** Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент)

Відомості щодо зазначення Укрпатенту в якості МПО у міжнародних заявках, поданих у 2016 році

Загальна кількість міжнародних заявок, поданих до Установи як до Відомства-одержувача (RO/UA), в період з 05.02.2016 по 31.12.2016 - 138

Міжнародні пошукові органи, зазначені заявником (з 05.02.2016 по 31.12.2016)	ISA/UA	ISA/EP	ISA/RU
Розподіл кількості міжнародних заявок, поданих до RO/UA (відсоток від загальної кількості)	32 (~23,19 %)	26 (~18,84 %)	80 (~57,97 %)

2016 рік



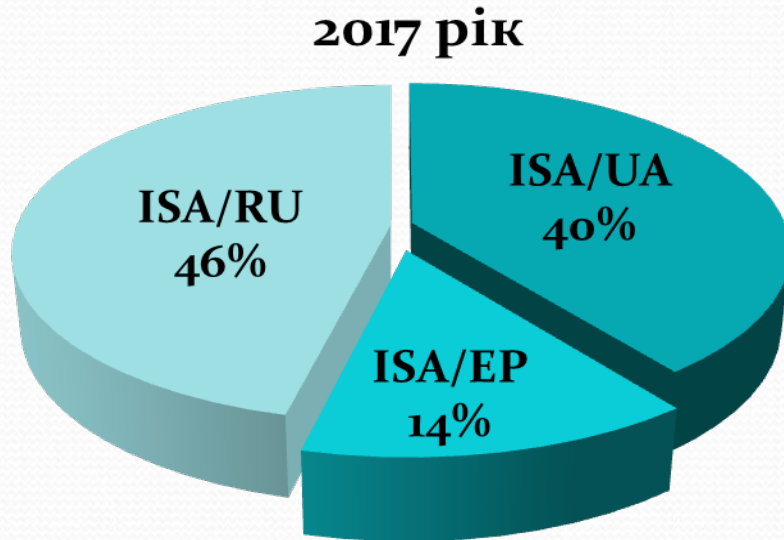
Також Укрпатент було зазначено у якості МПО у 1 заявці, поданій до Міжнародного бюро ВОІВ в якості Відомства-одержувача (RO/IB)

З поданих в період з 05.02.2016 по 31.12.2016 138 міжнародних заявок 13 заявок було вилучено Відомством-одержувачем у зв'язку з несплатою мита та зборів

Відомості щодо зазначення Укрпатенту в якості МПО у міжнародних заявках, поданих у 2017 році

Загальна кількість міжнародних заявок, поданих до Установи як до Відомства-одержувача (RO/UA), в період з 01.01.2017 по 31.10.2017 - 106

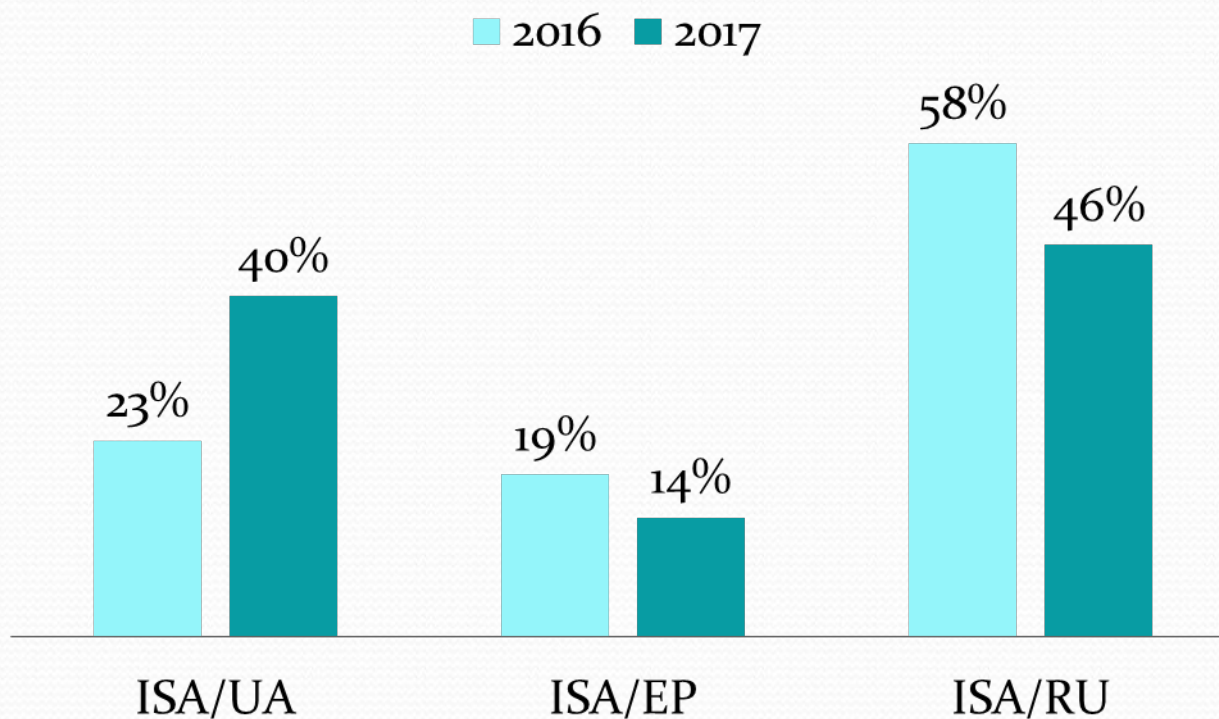
Міжнародні пошукові органи, зазначені заявником (з 01.01.2017 по 31.10.2017)	ISA/UA	ISA/EP	ISA/RU
Розподіл кількості міжнародних заявок, поданих до RO/UA (відсоток від загальної кількості)	42 (~39,62 %)	15 (~14,15 %)	49 (~46,23 %)



Також Укрпатент було зазначено у якості МПО у 2 заявках, поданих до Міжнародного бюро ВОІВ в якості Відомства-одержувача (RO/IB)

З поданих в період з 01.01.2017 по 31.10.2017 106 міжнародних заявок 5 заявок було вилучено Відомством-одержувачем у зв'язку з несплатою мита та зборів

Порівняння відсоткових даних щодо зазначення певних МПО у міжнародних заявках, поданих до Укрпатенту як до Відомства-одержувача у 2016 та 2017 роках



Завдання Міжнародного пошукового органу

- Перевірка дотримання вимоги єдиності винаходу (правила 13 и 40 Інструкції до РСТ)
- Проведення пошуку по заявленому винаходу (стаття 15(3)РСТ, правило 33.3 Інструкції до РСТ)
- Перевірка назви (правило 37 Інструкції до РСТ) та реферату (правило 38 Інструкції до РСТ)
- Надання дозволу на виправлення очевидних помилок, якщо такі помилки містяться у будь-якій частині міжнародної заявки, за виключенням заяви (правило 91.1(b)(ii) Інструкції до РСТ)

Результат проведення міжнародного пошуку

- **Підготовка звіту про міжнародний пошук** (правила 42 и 43 Інструкції до РСТ) або декларації про те, що звіт про пошук не буде підготовлений (стаття 17(2) РСТ)
- **Підготовка письмового повідомлення** (правило 43*bis* Інструкції до РСТ), в якому міститься висновок МПО щодо того:
 - чи є заявлений винахід новим, таким, що має винахідницький рівень, та промислово придатним;
 - чи відповідає міжнародна заявка вимогам РСТ та Інструкції до РСТ.

Мова складання звіту про міжнародний пошук (або декларації) та письмового повідомлення МПО (правила 43.4 та 43bis.1(b) Інструкції до РСТ)

Кожен звіт про міжнародний пошук, будь-яка декларація, зроблена у відповідності до статті 17(2) (а) РСТ та письмове повідомлення МПО, повинні бути викладені **тією мовою, на якій публікується міжнародна заявка.**

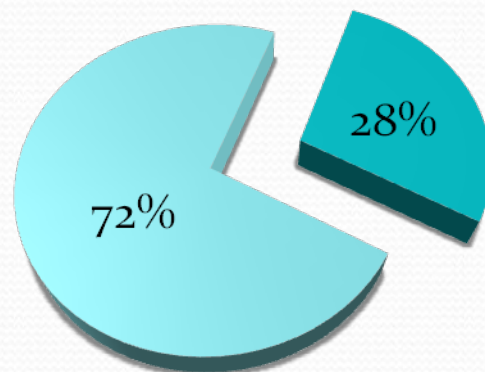
Для міжнародних заявок, що подаються до Відомства-одержувача України (RO/UA):

- **російська**
- **англійська**

Дані щодо отримання копій для пошуку Укрпатентом в якості МПО у 2016-2017 рр.

В період з 05.02.2016 по 31.10.2017 до Укрпатенту в якості МПО **надійшло 58 копій для пошуку** від Відомств-одержувачів (56 від RO/UA та 2 від RO/IB)

Мова подання - російська (кількість заявок)	Мова подання - англійська (кількість заявок)
42 (~72,41 %)	16 (~27,59 %)



- Мова подання - англійська
- Мова подання - російська

Строк для підготовки звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення МПО (правило 42 Інструкції до РСТ)

- **3 місяці** від дати отримання копії для пошуку Міжнародним пошуковим органом

або

- **9 місяців** від дати пріоритету

в залежності від того, який із зазначених строків спливає пізніше

Дані щодо надсилання звітів про пошук Укрпатентом в якості МПО у 2016-2017 рр.

- ❑ Результати першого міжнародного пошуку (звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення МПО) було направлено Укрпатентом заявникові та до Міжнародного бюро ВОІВ на початку червня 2016 року.
- ❑ В період з 05.02.2016 по 31.10.2017 Укрпатентом в якості МПО було підготовлено та направлено заявникам та до Міжнародного бюро ВОІВ звіти про міжнародний пошук та письмові повідомлення МПО по **49 міжнародних заявках** та 5 рішень щодо виправлення очевидних помилок у цих заявках.
- ❑ Всі звіти про пошук були надіслані протягом встановленого строку, про що є згадка у щорічному статистичному звіті ВОІВ (PCT Yearly Review 2017) щодо даних за 2016 р.
- ❑ 35 міжнародних заявок, по яких міжнародний пошук було проведено Укрпатентом, опубліковані на сайті ВОІВ

Можливі дії заявника після отримання звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення МПО

- Відсутня формальна процедура для заявників щодо відповіді на письмове повідомлення МПО
- Заявники можуть надіслати неформальні коментарі до письмового повідомленням МПО в Міжнародне бюро ВОІВ

Можливі дії заявника після отримання звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення МПО

- Відповідно до статті 19 РСТ після отримання звіту про міжнародний пошук заявник має право один раз змінити формулу міжнародної заявки, надіславши зміни до Міжнародного бюро
- Внесення змін до формули винаходу відповідно до статті 19 РСТ неможливе, якщо МПО зробив заяву, у відповідності до статті 17(2)РСТ, що звіт про міжнародний пошук не буде підготовлено
- Зміни не повинні виходити за межі того, що було розкрито у первісно поданій міжнародній заявці. Виконання цього положення не перевіряється у рамках Глави I РСТ.



ДОДАТКОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПОШУК

Клопотання про проведення додаткового міжнародного пошуку (правило 45bis Інструкції до РСТ)

- може бути подане заявником у будь-який час **до спливу 22 місяців** від дати пріоритету;
- подається до Міжнародного бюро ВОІВ (**форма РСТ/ІВ/375**);
- повинно містити зазначення Міжнародного пошукового органу для проведення додаткового пошуку, при цьому:
 - для проведення додаткових міжнародних пошуків декількома Міжнародними пошуковими органами подаються окремі клопотання;
 - Міжнародний пошуковий орган, що проводив «основний» міжнародний пошук не може бути вибраний для проведення додаткового міжнародного пошуку

Міжнародні пошукові органи, які проводять додаткові міжнародні пошуки

Джерело: PCT Newsletter

Table I(c) — Supplementary search fees
(amounts on 11 October 2017, unless otherwise indicated)

ISA	Supplementary search fee	Supplementary search handling fee ^{2, 32}
AT	– for a search of the German-language documentation: CHF 928	CHF 200
	– for a search of the European and North American documentation: CHF 1,299	
	– for a search of the PCT minimum documentation: CHF 1,855	
EP	CHF 2,046	CHF 200
FI	CHF 2,046	CHF 200
RU	CHF 202 (323) ³³	CHF 200
SE	CHF 2,046	CHF 200
SG	CHF 1,597	CHF 200
TR	– for a full search: CHF 2,046	CHF 200
	– for a search only on the documents in Turkish held in the search collection of the Authority: CHF 140	
UA	– for a search of only the PCT minimum documentation: CHF 109	CHF 200
	– for a search of only the Russian language documentation of the former USSR and the Ukrainian language documentation: CHF 184	
	– for a search of only the European and North American documentation: CHF 218	
XN	– for a full search: CHF 2,046	CHF 200
	– for searches only of documentation in Danish, Icelandic, Norwegian and Swedish: CHF 590	
XV	– for a full search: CHF 2,046	CHF 200
	– for searches only of documentation in Czech, Hungarian, Polish and Slovak: CHF 600	

Дані щодо подання до Укрпатенту в якості МПО клопотань про проведення додаткового міжнародного пошуку

У 2017 році до Укрпатенту в якості Органу, який проводить додатковий міжнародний пошук, надійшло перше клопотання про проведення додаткового міжнародного пошуку.

Розподіл звітів про проведення додаткового міжнародного пошуку (дані станом на квітень 2017 р.)

Джерело: WIPO Statistics Database

International Searching Authority (ISA)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Austria (AT)	-	1	2	2	2	2	-
European Patent Office (EP)	3	7	21	30	61	40	44
Finland (FI)	-	-	1	-	-	-	-
Nordic Patent Institute (XN)	1	-	3				
Russian Federation (RU)	35	31	19	32	46	22	2
Singapore (SG)	-	-	-	-	-	-	1
Sweden (SE)	2	2	-	3	-	-	-
Total	41	41	46	67	109	64	47

Додатковий міжнародний пошук (правило 45bis Інструкції до РСТ)

Результат проведення додаткового міжнародного пошуку:

- підготовка звіту про додатковий міжнародний пошук або декларації про те, що звіт про додатковий міжнародний пошук не буде підготовлений (стаття 17(2) РСТ).

Строк для підготовки звіту про додатковий міжнародний пошук:

- до спливу 28 місяців від дати пріоритету.



МІЖНАРОДНА ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА
(Глава II РСТ)

Міжнародна попередня експертиза

Метою міжнародної попередньої експертизи є складання попереднього та незобов'язуючого висновку щодо того, чи є заявлений винахід новим, таким, що має винахідницький рівень, та промислово придатним (стаття 33(1) РСТ).

Міжнародна попередня експертиза проводиться:

- Органом міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ)
- за клопотанням заявника, яке називається «вимога» (форма РСТ/ІРЕА/401)
- для використання результатів її проведення в «вибраних» відомствах

Міжнародна попередня експертиза

Відповідно до статті 34 РСТ на стадії проведення міжнародної попередньої експертизи:

- заявник має право контактувати усно або письмово з ОМПЕ
- заявник має право вносити зміни до формули винаходу, опису винаходу та креслень в установленому порядку та в установленій строк до підготовки висновку міжнародної попередньої експертизи
- заявник може відповісти на письмове повідомлення, яке містить висновок ОМПЕ

Строк для подання заявником вимоги про проведення міжнародної попередньої експертизи (правило 54.1*bis*(a) Інструкції до РСТ)

У будь-який час до спливу того з нижченаведених строків, який спливає пізніше:

- **3 місяці** від дати пересилання заявнику звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення МПО

або

- **22 місяці** від дати пріоритету

Мито, що підлягає сплаті при поданні заявником вимоги про проведення міжнародної попередньої експертизи

- ❑ мито за обробку
- ❑ мито за проведення міжнародної попередньої експертизи

Мито за обробку (правило 57.1 Інструкції до РСТ)

- ❑ Кожна вимога про проведення міжнародної попередньої експертизи повинна супроводжуватися сплатою мита на користь Міжнародного бюро («мито за обробку»)
- ❑ Мито за обробку стягується Органом міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ), до якого подано вимогу
- ❑ Розмір мита за обробку становить

183 євро

Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ВОІВ, розмір мита за обробку зменшується на 90 % і складає **18,30 євро**. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним вимогам.

Мито за проведення міжнародної попередньої експертизи (правило 58.1 Інструкції до РСТ)

- Мито за проведення міжнародної попередньої експертизи сплачується на користь Органу міжнародної попередньої експертизи
- У разі подання вимоги до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» в якості ОМПЕ, збір за проведення міжнародної попередньої експертизи становить:
 - **160 євро**
у разі, якщо звіт про міжнародний пошук було підготовлено тим самим відомством у якості МПО
 - **180 євро**
у разі, якщо звіт про міжнародний пошук було підготовлено іншим МПО

Мито за проведення міжнародної попередньої експертизи (правило 58.1 Інструкції до РСТ)

- У разі подання вимоги до Європейського патентного відомства (ЄПВ) в якості ОМПЕ, мито за проведення міжнародної попередньої експертизи становить **1 930 євро**.

Якщо кожен з заявників є фізичною особою, громадянином та резидентом України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ЄПВ, розмір мита зменшується на 75 % і складає **482,50 євро**.

ЄПВ може виступати в якості ОМПЕ лише для міжнародних заявок, міжнародний пошук по яких було проведено ЄПВ, Австрійським патентним відомством, Фінським патентним відомством, Північним патентним інститутом, Іспанським патентним відомством або Шведським патентним відомством.

Мито за проведення міжнародної попередньої експертизи (правило 58.1 Інструкції до РСТ)

- У разі подання вимоги до Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент) в якості ОМПЕ, мито за проведення міжнародної попередньої експертизи становить:
 - у разі, якщо звіт про міжнародний пошук було підготовлено тим самим відомством у якості МПО:
 - для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться російською мовою – 2 700 рос. рублів
(з 06.12.2017 – 4 500 рос. рублів);
 - для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться англійською мовою – 10 500 рос. рублів
(з 06.12.2017 – 16 000 рос. рублів)
 - у разі, якщо звіт про міжнародний пошук було підготовлено іншим МПО
 - для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться російською мовою – 4 050 рос. рублів
(з 06.12.2017 – 6 750 рос. рублів);
 - для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться англійською мовою – 15 750 рос. рублів
(з 06.12.2017 – 24 000 рос. рублів)

Строк для підготовки міжнародного попереднього висновку щодо патентоспроможності (висновку міжнародної попередньої експертизи) (правило 69.2 Інструкції до РСТ)

- **28 місяців** від дати пріоритету

або

- **6 місяців** від моменту, передбаченого у правилі 69.1 Інструкції до РСТ для початку міжнародної попередньої експертизи

в залежності від того, який із зазначених строків спливає пізніше.

Дані щодо отримання Укрпатентом в якості ОМПЕ вимог на проведення міжнародної попередньої експертизи та надсилання висновків міжнародної попередньої експертизи у 2016-2017 рр.

В період з 05.02.2016 по 31.10.2017

- до Укрпатенту в якості ОМПЕ надійшло **6 вимог** на проведення міжнародної попередньої експертизи
- Укрпатентом в якості ОМПЕ було підготовлено та направлено заявникам та до Міжнародного бюро ВОІВ **3 висновки** міжнародної попередньої експертизи

Міжнародні попередні висновки щодо патентоспроможності (Глава I та Глава II РСТ)

Оскільки міжнародний пошук та міжнародна попередня експертиза проводяться відповідно до міжнародних стандартів патентними відомствами, які мають великий досвід у проведенні патентної експертизи та спеціально одержують відповідний статус для проведення зазначених робіт, міжнародні попередні висновки щодо патентоспроможності надають заявнику основу для більш зваженої оцінки перспектив отримання патенту на винахід.



- Про Укрпатент
- МПО / ОМПЕ**
- Про офіційний веб-сайт
- Об'єкти промислової власності
- Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності
- Стандарти у сфері інтелектуальної власності
- Користувачам патентної інформації
- Бази даних, інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації
- OFF-LINE-модуль заявника
- Електронне подання заявок

- Послуги
- Збори і держмити
- Заходи
- Контакти

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" - Міжнародний пошуковий орган та Орган міжнародної попередньої експертизи



06.10.2017
На Асамблеї Союзу РСТ прийнято рішення щодо МПО/ОМПЕ



16.05.2017
Комітет з технічної співпраці РСТ рекомендував Асамблеї Союзу РСТ продовжити призначення Укрпатенту органом МПО/ОМПЕ



14.02.2017
Наші фахівці взяли участь у 24-й зустрічі засідання Підгрупи з моніторингу якості МПО та органів ОМПЕ



15.06.2016
Укрпатент здійснив свій перший міжнародний пошук у якості МПО/ОМПЕ!



10.02.2016
Збори і платежі у зв'язку з виконанням Укрпатентом функцій МПО/ОМПЕ



05.02.2016
Укрпатент розпочинає виконувати функції Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи

У презентації були використані дані, представлені на інтернет-сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)

WWW.WIPO.INT



Дякую за увагу!

Тел. : +38 (044) 494-05-34