

7. Міжнародне патентування винаходів

Важливо відзначити, що патент, отриманий в Україні, надає патентний захист лише на території України. Головними передумовами отримання правової охорони (патентування) за кордоном є:

- забезпечення промислового експорту, тобто охорона експорту при вивезенні вітчизняних промислових товарів, постачанні обладнання за кордон, будівництві підприємств на основі української документації та за технічної підтримки з боку українських організацій;
- забезпечення найкращих умов продажу ліцензій іноземним фірмам на право використання вітчизняних винаходів;
- створення спільного підприємства за кордоном, у якому в якості вкладу з українського боку будуть внесені права на винаходи та інші досягнення;
- науково-технічне співробітництво з іноземною фірмою, результатом якого є самостійні і спільні розробки.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» буде рада надати Вам повний перелік послуг з патентування винаходів у будь-якій країні або групі країн, які Вас цікавлять. Ми виконаємо всі роботи з підготовки і подання заявки та подальшого отримання патенту в обраних Вами державах.

Таким чином, якщо Ви вирішили забезпечити економічний захист Ваших інтересів не лише в Україні, а й за кордоном, ми рекомендуємо отримати патент у країні або групі країн, які Вас цікавлять.

Звертаємо Вашу увагу на те, що захист прав інтелектуальної власності за кордоном може здійснюватися як за допомогою подання національних та/або регіональних заявок до патентного відомства кожної обраної країни/країн, так і шляхом попереднього подання міжнародної заявки з подальшим вступом у національні та/або регіональні фази будь-якої країни та/або регіону, які підписали Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty), що спрощує і робить більш економічним здійснення охорони винаходу, якщо таку охорону запитують у декількох країнах/регіонах.

Наразі, якщо Ви хочете отримати правову охорону винаходу за кордоном, то у Вас є можливість подати заявку на:

- **Національний патент у країні, яка Вас цікавить.**

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 37 Закону України № 3687 -XII від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі Закон) для подання прямої національної заявки в обраній країні або країнах необхідно спочатку подати заявку в Україні. Тільки після цього для збереження конвенційного пріоритету не пізніше, ніж через 12 місяців від

дня подання української заявки, згідно зі ст. 15 Закону Ви повинні подати заявку до національного відомства тієї країни, в якій бажаєте отримати патентний захист свого винаходу.

- **Регіональний Патент ЄАПО (Євразійська патентна організація).**

Отримання патенту ЄАПО є доцільним, якщо Ви бажаєте отримати патентний захист на території декількох країн СНД, оскільки євразійський патент надає правовий захист винаходу одночасно в 8 країнах колишнього СРСР (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан).

- **Регіональний Патент ЄПВ (Європейське патентне відомство).**

Заявка подається до Європейського патентного відомства (ЄПВ) однією з офіційних мов ЄПВ (англійською, французькою, німецькою) із зазначенням країн, у яких запитується патентний захист (**Перелік Країн ЄПВ**).

Від дати опублікування європейський патент надає власникові патенту ті самі права, які гарантуються національним патентом, в тих країнах, які були обрані ним при поданні європейської заявки. Проте отримання європейського патенту не означає апріорі, що він діє на території всіх європейських держав. Для отримання патентного захисту необхідно протягом 3-х місяців з дати публікації рішення про видачу європейського патенту провести національні валідації в обраних національних патентних відомствах.

У процесі валідації виникає необхідність призначення національних професійних представників у кожній з обраних країн та необхідність перекладу матеріалів заявки національною мовою обраних країн, сплати офіційних мит за валідацію. Така процедура покладає значне фінансове навантаження на заявника. Так, наприклад, валідація в п'ятьох країнах з наданням національних перекладів тягне за собою витрати від 5000 євро.

При цьому слід звернути увагу на додаткові можливості щодо економії коштів на переклад матеріалів заявки, сплати послуг іноземних патентних повірених і сплати національних офіційних мит, які стали доступні завдяки укладанню Лондонської угоди, яка набула чинності з 1 травня 2008 р. Так, відповідно до зазначеної Угоди:

- подання європейської заявки англійською мовою забезпечує автоматичну валідацію європейського патенту у **Великобританії, Бельгії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Ліхтенштейні, Люксембурзі та Монако** без необхідності надання національних перекладів і призначення місцевих патентних повірених;
- у разі подання заявки англійською мовою в таких країнах як Голландія, Швеція, Хорватія, Данія та Ісландія необхідно надавати переклад лише формули винаходу, і немає необхідності витратити додаткові кошти на переклад опису;

- при валідації в Латвії та Словенії європейської заявки, поданої будь-якою офіційною мовою Європейського патентного відомства, необхідно надавати лише переклад формули винаходу.

- **за процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty).**

Заявка на патентування відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ) подається або до Патентного відомства України, а потім до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (заявка із заявою пріоритету), або відразу до Всесвітньої організації інтелектуальної власності. При цьому слід зазначити, що результатом подання міжнародної заявки РСТ не є отримання патенту. Подана і прийнята до розгляду РСТ-заявка має силу поданої заявки у кожній з держав, що домовляються, які підписали Договір про патентну кооперацію (**Перелік країн**) і дозволяє заявнику уникнути додаткових витрат на підготовку матеріалів заявки на той самий винахід для подання в різних країнах та/або регіонах.

Крім того, однією з основних переваг подання РСТ-заявки є збільшення терміну, протягом якого заявник може прийняти рішення про кількість країн та/або регіонів, у яких буде подаватися патентна заявка, до 31 місяця з дати пріоритету (при поданні прямої національної або регіональної заявки цей термін складає 12 місяців з дати пріоритету).

Процедура РСТ передбачає також проведення міжнародного пошуку і можливість проведення міжнародної попередньої експертизи, що дозволяє заявнику оцінити доцільність переходу на національну та/або регіональну стадію патентування до того, як він повинен буде сплатити національні мита, які становлять значну частину витрат при патентуванні.

Безпосередня видача патентів здійснюється національними та/або регіональними відомствами обраних країн та/або регіонів. Тому для отримання правового захисту Вашого винаходу в конкретних обраних країнах та/або регіонах документи РСТ-заявки подаються до національних та/або регіональних відомств цих країн/регіонів (документи можуть бути подані протягом 30-31 місяця від дати пріоритету). Після чого обране відомство проводить експертизу і приймає рішення про видачу або відмову у видачі патенту. Детальніше про подання міжнародної заявки.