Intellectual Property Services
Outstanding Solutions

«О важных практических нюансах патентования в Китае, Вьетнаме»

Встреча Межведомственной коммуникационной площадки по инновационному развитию
«Зарубежное патентование: возможности для университетов и научных организаций»

Май 2022

Виктор Олегович Пронин
Российский и Евразийский патентный поверенный
Руководитель патентного отдела IPS-Russia

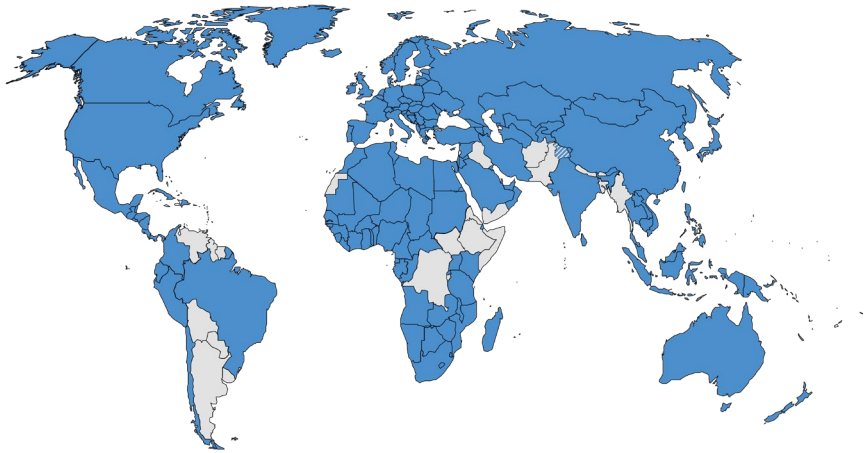
Системы зарубежного патентования

- **Парижская конвенция - (177 стран-участниц)**

12 месяцев для выбора зарубежных стран с даты подачи первой (приоритетной) заявки, например, поданной в РФ

- **PCT- договор о патентной кооперации (156 стран-участниц)**

30-31 месяц* для выбора зарубежных стран с даты подачи первой (приоритетной) заявки, например, поданной в РФ



** Китай- до 32 мес. с оплатой дополнительной пошлины*

Системы зарубежного патентования

Страна	Парижская Конвенция	PCT
Российская Федерация	✓	✓
Вьетнам	✓	✓
Китай	✓	✓
Гонконг	✗	✗
Макао	✗	✗
Тайвань	✗	✗

Тайвань- член ВТО**,** можно подать заявку в течение 12ти мес. с даты приоритета (как по Парижской Конвенции)
Гонконг, Макао- после получения патента в Китае в течение 6ти мес. можно подать заявку и получить патент.

Объекты патентных прав RU, VN, CN

Изобретения

- Устройство, система, способ, вещество и т.д.**
- 20 лет- срок правовой охраны*
- Новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость

Полезные модели

- Устройство
- 10 лет- срок правовой охраны
- Новизна, промышленная применимость

**- есть особенности для изобретений в области лекарственных средств

Intellectual Property Services
Outstanding Solutions

Статистика за последние 10 лет

Большая часть заявок на ИЗ подается иностранными заявителями ~90%

Заявки на полезные модели в основном подают резиденты, доля иностранных компаний ~30%

Заявители из РФ подали <160 заявок

***По данным ВОИС
https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/

Intellectual Property Services
Outstanding Solutions

Статистика за последние 10 лет

Большая часть заявок на ИЗ и ПМ подается резидентами.

Заявители из РФ подали>2000 заявок

***По данным ВОИС
https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/

Особенности подачи заявок

	Китай	Вьетнам
Срок перехода на нац.фазу PCT	до 32 мес.	до 31 мес.
Язык подачи (досылка перевода после подачи заявки не предусмотрена!)	Китайский	Вьетнамский
Доверенность	Простая, необходим оригинал в течение 3х мес. после подачи	Простая, необходим оригинал в течение 1 мес. после подачи
Экспертиза по существу	Сразу или в течение 3х лет с даты приоритета	Сразу или до истечения 42 мес. с даты приоритета
Национальный поверенный	✓	✓

Особенности подачи заявок

Практические рекомендации:

- Перевод материалов заявки:

РУССКИЙ → АНГЛИЙСКИЙ→ВЬЕТНАМСКИЙ/КИТАЙСКИЙ

- Подготовить отдельным файлом данные по заявке (имена и адреса авторов, заявителей, название, приоритеты)
- Приложить файл с описанием в word и pdf
- Чертежи с редактируемым текстом (в публикациях могут быть чертежи низкого качества)
- Сообщить поверенному обо всех изменениях, особенно о тех, которые еще не опубликованы.
- Скорректировать формулу перед подачей заявки с учетом особенностей национального законодательства и результатов международного поиска.

Иначе корректировки/дополнения/ верстка текста и т.д. потребуют дополнительных расходов и увеличат срок рассмотрения заявки в каждой из стран.

Особенности делопроизводства

Китай:

- 2-5 лет - срок рассмотрения заявки до получения патента
- Характерно наличие запросов экспертизы по существу с предоставлением дополнительных источников, отсутствовавших в международном поиске.
- 5-7 тыс. USD- общий бюджет с учетом официальных пошлин, перевода, и гонораров поверенного.

Вьетнам:

- 2-4 года - срок рассмотрения заявки до получения патента
- Экспертиза обычно учитывает результаты поисков в других юрисдикциях. Если получен патент в РФ и позитивный отчет о международном поиске- высокие шансы на получение патента во Вьетнаме.
- 3-5 тыс. USD- общий бюджет с учетом официальных пошлин, перевода, и гонораров поверенного.

Делопроизводство

Дальнейшее делопроизводство до получения патента может включать:

- ответы на запросы экспертизы;
- корректировку формулы;
- выделение новых заявок;
- оспаривание отказов в выдаче патента;
- и др.

Важно координировать работу всех зарубежных поверенных, чтобы получить адекватный объем прав и не делать двойную работу.

По сложным запросам сравнивать мнение нескольких национальных поверенных из различных компаний.

Выводы

При патентовании в Китае и Вьетнаме следует:

1. Инициировать подачу заявок за 2-3 мес. до крайнего срока;
2. Помимо изобретений рассмотреть полезную модель в качестве дополнительного или альтернативного объекта правовой охраны (для устройств)
3. Обеспечить подготовку качественных переводов;
4. Предоставлять контрагентам корректные исходные данные;
5. Адаптировать формулу и материалы заявки перед подачей;
6. Планировать и согласовывать бюджет заранее;
7. Координировать действия зарубежных поверенных на всех этапах от подачи заявок до получения патента.

Intellectual Property Services
Outstanding Solutions

Спасибо за внимание!

Пронин Виктор Олегович
E-mail: victor.pronin@ips.consulting
Tel.: +7(981)7435923
URL: www.ips.consulting