



РОСПАТЕНТ



Новые патентные процедуры

Руководитель Службы качества ФИПС Роспатента
к.ю.н. О.Л.Алексеева



РОСПАТЕНТ



Федеральные законы

№ 262 –ФЗ от 31 июля 2020 г.

№ 217 – ФЗ от 20 июля 2020 г.



РОСПАТЕНТ



№ 262 –ФЗ от 31 июля 2020 г. - решение трех проблем:

1. Использование интеллектуального потенциала
российского научного сообщества для целей
проведения патентной экспертизы российским
патентным ведомством
2. Расширение права заявителя на
изменение формулы ИЗ, ПМ по собственной
инициативе
3. Ограничение права заявителя на
беспошлинное патентование



РОСПАТЕНТ



№ 262 –ФЗ от 31 июля 2020 г.

Использование интеллектуального потенциала
российского научного сообщества для целей проведения
патентной экспертизы российским патентным ведомством

Новые права и обязанности заявителя
Новые права и обязанности Роспатента



РОСПАТЕНТ



Идея использования результатов предварительного
информационного поиска
и предварительной оценки патентоспособности
в работе патентных ведомств:

системы патентной кооперации и
распределения работ



- **Договор о патентной кооперации (РСТ)** – первый правовой инструментарий патентной кооперации
Система РСТ создавалась в связи с ростом объемов международной торговли, рынков сбыта и экономического оборота
- **Подготовка** документов РСТ 1967-1970 г.г.
- **Подписание** РСТ 20 странами - 1970 г.
- **Начало** функционирования системы РСТ - 1978 г.
- **Цели** создания системы РСТ - упрощение и удешевление процедуры зарубежного патентования (стимулирование процессов зарубежного патентования)
- **Достигнутые результаты - преимущества для заявителей:**
 - **удобные и экономичные процедуры** (часть важнейшей информации о патентоспособности изобретения заявитель получает до принятия решения о целесообразности получения патента в конкретной стране)
- **Бонусы:**
 - **снижение срока рассмотрения заявки** (эксперт начинает работать с результатами предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности, с измененной формулой)
 - **более высокая надежность выдаваемого патента** (синергетический эффект двухстадийности поиска и экспертизы, заочная коллегияльность)
 - **снижение трудозатрат** национальных ведомств и соответственно **размеров пошлин** на национальной фазе
- Число стран - 153



- **Принципы организации взаимодействия патентных ведомств в программах РРН:**

Заявление об ускоренной экспертизе заявки на изобретение, поданной в рамках процедуры зарубежного патентования (по процедуре Парижской конвенции) в несколько патентных ведомств или по процедуре РСТ, может быть подано в любое ведомство, участвующее в программе РРН, если по заявке в ведомстве первой подачи или в другом ведомстве (ранней подачи) получен положительный результат экспертизы

- Наиболее ранние результаты информационного поиска и экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, проведенной экспертами ведомства первой подачи данной заявки или ведомства ранней экспертизы данной заявки, могут использоваться при ее рассмотрении экспертами патентного ведомства второй подачи заявки или ведомства, которое проводит экспертизу позднее.

- **Достигнутые результаты - преимущества для заявителей :**

- **снижение срока рассмотрения заявки** (эксперт начинает работать с результатами предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности, с измененной формулой)

- **Бонусы:**

- **более высокая надежность выдаваемого патента** (синергетический эффект двухстадийности поиска и экспертизы, заочная коллегияльность)

- **Дата** подписания первого соглашения 2006 г.



РОСПАТЕНТ



Принципы системы РСТ и программ РРН:

независимость оценок экспертов ведомства первой и второй подачи

добровольный учет результатов предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения (факультативный характер результатов)

ответственность за принимаемое решение о выдаче патента лежит на эксперте ведомства второй подачи

-



- **Япония, 1980 год**
- **Проблемы:**
 - рост объемов нерассмотренных заявок
 - рост сроков рассмотрения заявок
 - нехватка экспертов для рассмотрения больших объемов
 - снижение качества экспертизы
- **1989 год** - изменения в Патентный закон Японии, устанавливающие возможность создания организаций, уполномоченных проводить информационные поиски
- **Кадры сторонних специализированных организаций:** технологи крупных предприятий в отставке (на пенсии), сотрудники Патентного ведомства Японии, вышедшие на пенсию
- **Условия и требования:** обучение персонала со сдачей экзамена, техническое оснащение, аутсорсинг, контроль качества выполненной работы со стороны экспертов Патентного ведомства, аттестация и переаттестация специалистов поисковой организации
- **Достигнутые результаты - преимущества для заявителей и Патентного ведомства Японии :**
 - **существенное снижение срока рассмотрения заявок за счет разгрузки экспертов, снижения трудозатрат экспертов**
 - **Бонус**
 - **более высокая надежность выдаваемого патента** (синергетический эффект двухстадийности поиска и экспертизы, заочная коллегиальность)



- **Корея , 1992 год**
- **Проблемы:**
 - рост объемов нерассмотренных заявок
 - рост сроков рассмотрения заявок
 - нехватка экспертов для рассмотрения больших объемов
 - снижение качества экспертизы
- **Решение** - по аналогии с Японской системой
- **Принципиальное отличие:**
 - привлечение сторонних организаций осуществляется не только в отношении заявок на ИЗ, ПМ, но и в отношении заявок на другие объекты ИС
- **Достигнутые результаты - преимущества для заявителей и Патентного ведомства Кореи:**
 - **существенное снижение срока рассмотрения заявок за счет разгрузки экспертов, снижения трудозатрат экспертов**
 - **Бонус**
 - **более высокая надежность выдаваемого патента** (синергетический эффект двухстадийности поиска и экспертизы, заочная коллегиальность)



- **Российский опыт патентного законодательства до 2021 года**

- **Проблемы:**

рост сроков рассмотрения заявок при росте объемов их поступления

- **Решение** – пункт 4 статьи 1386

«Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения»

- **Принципиальное отличие:**

нет разделения труда (поиск и экспертизу проводит один эксперт ведомства)

- **Достигнутые результаты :**

сокращение срока экспертизы по инициативе заявителя



РОСПАТЕНТ



Ожидания от введения разделения труда и патентной кос...

1) Более высокая надежность выдаваемого патента за счет:

- синергетического эффекта двухстадийного поиска и экспертизы
- использования знаний российских ученых
- возможности коллегиального обсуждения сущности решения экспертом с ученым

**2) Рост изобретательской активности
научного сообщества за счет повышения его
патентно - правовой культуры**

**3) Сохранение достигнутых
минимальных сроков рассмотрения
заявок при росте объемов их подачи**



Реализация № 262 – ФЗ - большая организационная работа

1) Проекты НПА:

- Порядок аккредитации (бесплатная ГУ)
- Порядок проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности
- Положение о пошлинах (- 50% ЭЗС ИЗ, ПМ)
- АР ИЗ, АР ПМ, Правила ИЗ, Правила ПМ (ходатайство заявителя о пересылке в научную организацию, 3-х месячный срок для поиска, учет при ЭЗС)

2) Обучение

3) Аккредитация

4) Обязательства соблюдать конфиденциальность

БУДУЩЕЕ - ?



Изменение формулы ИЗ, ПМ по инициативе заявителя - 1378 ГК

(№ 262 –ФЗ от 31 июля 2020 г.)

Заявитель вправе по собственной инициативе представить измененную формулу **ИЗ, ПМ**, не изменяющую заявку по существу, и внести изменения в описание:

- при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (ИЗ);
- после получения отчета о предварительном информационном поиске и экспертизе (ИЗ, ПМ);



РОСПАТЕНТ



**Ограничение права заявителя на
бесплатное патентования до разумных пределов
1366 ГК**

(№ 262 –ФЗ от 31 июля 2020 г.)

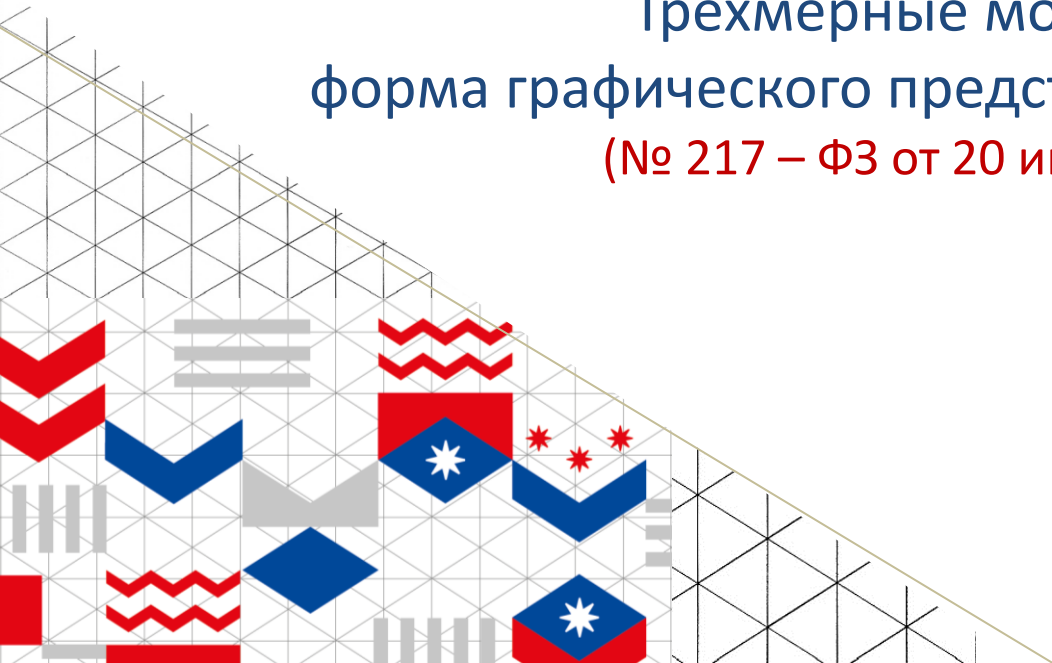




РОСПАТЕНТ



Трёхмерные модели как
форма графического представления ИЗ, ПМ, ПО
(№ 217 – ФЗ от 20 июля 2021 г.)





РОСПАТЕНТ



...Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации следующие изменения:

[пункт 2 статьи 1354](#) после слова "чертежи" дополнить словами ", а также трехмерные модели **изобретения** и **полезной модели** в электронной форме";

[подпункт 4 пункта 2 статьи 1375](#) дополнить словами ", в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме"; **(ИЗ)**

[подпункт 4 пункта 2 статьи 1376](#) после слова "чертежи" дополнить словами "и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели в электронной форме"; **(ПМ)**

[подпункт 2 пункта 2 статьи 1377](#) после слов "комплект изображений изделия" дополнить словами "(в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме)"; **(ПО)**

8) [подпункт 2 пункта 3 статьи 1492](#) дополнить словами ", в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме"; **(ТЗ)**



Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение

2. Заявка на изобретение должна содержать:

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме;

Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель

2. Заявка на полезную модель должна содержать:

4) чертежи и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели в электронной форме, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец

2. Заявка на полезную модель должна содержать:

2) комплект изображений изделия (в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме), дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия

Статья 1492. Заявка на товарный знак

3. Заявка на товарный знак должна содержать:

2) заявляемое обозначение, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме;



РОСПАТЕНТ



Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, **а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме** пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

3. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.



РОСПАТЕНТ



Подача по состоянию на июнь 2021г.:

ИЗ - 6 заявок, производство продолжается

ПМ - 5 заявок, по 2 выданы патенты

ПО - 8 заявок, производство продолжается

ТЗ - 1 заявка, производство продолжается

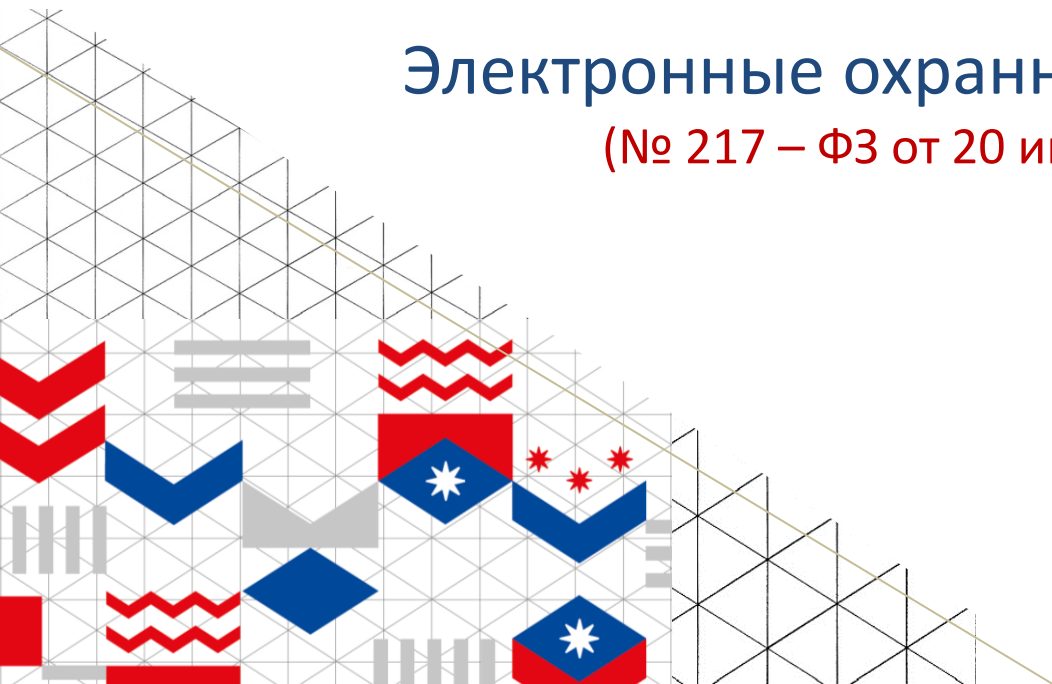


РОСПАТЕНТ



Электронные охранные документы

(№ 217 – ФЗ от 20 июля 2021 г.)





Электронные охранные документы

выдаются на

ИЗ, ПМ, ПО, ТЗ, НМПТ, ГУ, ОТЗ, программы для ЭВМ, БД, ТИМС
с 17 января 2021 года в электронной форме

+

выписки из Государственных реестров (актуальное состояние)

+

охранный документ на бумажном носителе

С 21 июня 2021 года – изменения в Положение о
пошлинах:

- пошлина за регистрацию и выдачу патента в электронной форме
- пошлина за выдачу охранного документа на бумаге по ходатайству заявителя



Благодарю за внимание!

