



РОСПАТЕНТ



О направлениях развития правовой охраны промышленной собственности в России в 2021-2023 годах

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



РОСПАТЕНТ



План мероприятий («Дорожная карта»,

реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности

«Трансформация делового климата» «ИС» ТДК

утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-р
в редакции распоряжения Правительства РФ
от 25 августа 2021 года № 2360-р

30 (27) позиций, 5 – правовая охрана (ИЗ, ТЗ, ГУ, ПО)



РОСПАТЕНТ



п.4 Плана ТДК

Проект ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую ГК» (одобрен СФ)

Регистрация ТЗ на имя граждан (физических лиц) – ст. 1477

Цели законопроекта (в интересах бизнеса):

- 1) расширение прав самозанятых граждан и ИП
(расширение круга субъектов права на ТЗ)
- 2) расширение прав наследников ИП
- 3) обязательная регистрация залога
программ для ЭВМ, БД
(права 3-х лиц)



РОСПАТЕНТ



п. 6 Плана ТДК

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ

«О внесении изменений в часть четвертую ГК»

(принят)

**Ограничение регистрации ТЗ, содержащих наименования
географических объектов**

Цель законопроекта:

**установление баланса прав обладателей
ТЗ, НМПТ или ГУ, включающих наименования
географических объектов**



- Закон вступает в силу по истечении одного года со дня официального опубликования
- Абзац п.3 ст. 1483, налагающий запрет на регистрацию обозначений, способных ввести в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, дополнен указанием на обозначения, способные ввести в заблуждение потребителя в отношении места производства товара
- В п. 7 ст. 1483, налагавший запрет на регистрацию в качестве ТЗ обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с заявленными или зарегистрированными ГУ или НМПТ в отношении любых товаров.

Сочетание слов «сходные до степени смешения обозначения» заменено на сочетание слов «обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие». Т.е. теперь по п.7 будет оцениваться не сходство до степени смешения, а будет оцениваться, включает ли заявленное обозначение ГУ или НМПТ, воспроизводит ли ГУ или НМПТ, имитируется ГУ или НМПТ. В целом такая оценка больше соответствует потребностям практики.

Условие, предусматривавшее противопоставление ГУ или НМПТ независимо от того, в отношении какого товара зарегистрировано ГУ или НМПТ теперь существенно изменено. Противопоставление будет осуществляться только в том случае, если товары однородны. Такой подход более сбалансировано регулирует правоотношения.

А если товары неоднородны, то будет оцениваться способность заявленного обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего ГУ или НМПТ, ввести потребителя в заблуждение (учет Лиссабонское соглашения, аналогия с п.2 статьи 1508).

- Аналогичные изменения внесены в статьи по распоряжению правом и по использованию



РОСПАТЕНТ



п. 15 Плана ТДК

Проект ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую ГК»
(инициатива Сибура, стадия активной разработки)
Публикация международных заявок ИЗ

Цели законопроекта:

- предоставление третьим лицам права подачи оппозиционных замечаний в отношении охраноспособности ИЗ, раскрытых в международных заявках



- Проблемы:**

- отсутствие в ГК норм, регламентирующих сроки и порядок публикации международных заявок, поданных на не русском языке и переведенных на национальную фазу в Российскую Федерацию (статьи 1385, 1396 ГК);
- не предусмотрена временная правовая охрана изобретений, раскрытых в международной заявке;
- не предусмотрена возможность подачи третьими лицами оппозиционных замечаний в отношении международных заявок, переведенных на национальную фазу (ущемлены права субъектов российского бизнеса, заинтересованных в мониторинге патентуемых в Российской Федерации иностранных изобретений и подаче оппозиционных замечаний).

- Сопутствующие вопросы:**

Особенности предоставления правовой охраны в Российской Федерации ТЗ, ПО, ИЗ, ГУ, зарегистрированным МБ ВОИС по международным процедурам (Мадрид, Гаага, РСТ, Лиссабон) правила исчисления срока действия охраны, публикация сведений, оппозиции

Достаточно ли международных актов?



РОСПАТЕНТ



п. 16 Плана ТДК

Проект ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую ГК»
(направлен в Минэкономразвития)

**Введение в российское законодательство о ПО процедуры
предрегистрационной оппозиции**

Цели законопроекта:

- предоставление третьим лицам права подачи **оппозиционных замечаний** в отношении охраноспособности ПО, раскрытых в международных заявках
- приведение в соответствие реальной области поиска, проводимого РП, с областью, установленной ГК



▪ Проблемы:

Российское законодательство о промышленных образцах в отличие от законодательства об изобретениях, товарных знаках, НПМТ и ГУ, не предоставляет третьим лицам возможности подать оппозиционные замечания в отношении заявленного промышленного образца (см. статью 1391 ГК)

- невозможность проведения исчерпывающего поиска в отношении дизайнерских разработок на мировую новизну
- вероятность увеличения длительности срока рассмотрения заявок при росте объемов подачи

▪ Предложено:

В целях введения предрегистрационной оппозиции промышленных образцов предложено ввести:

- публикацию всех поданных в Роспатент заявок на ПО после завершения формальной экспертизы с положительным результатом, их временная правовая охрана, прием оппозиционных замечаний
- обязательные проверки, осуществляемые Роспатентом независимо от поступления оппозиционного обращения (1349, абзац первый пункта 1, пунктом 5 статьи 1352 ГК (по подпункту 2 - в отношении объектов, указанных в пунктах 6, 7 статьи 1483 ГК – ТЗ, НМПТ) и абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 ГК. **Эти виды проверок в большей степени, чем другие необходимы для предупреждения столкновения прав на дизайн**
- **объем информационного поиска РП ограничить только поиском по базам заявленных на государственную регистрацию либо охраняемых в Российской Федерации ПО, ТЗ, ГУ, НМПТ, т.е. по тем объектам права, наличие которых существенно влияет на обеспечение надежности патента на промышленный образец**

Оппозиционные замечания – полный поиск, все основания, включая 1231.1



РОСПАТЕНТ



п. 16 Плана ТДК

Изменения в Требования ИЗ, Правила ИЗ Требование единства

(проекты направлены в Минэкономразвития)

Цели внесения изменений:

- сближение российских правил объединения изобретений в группу с правилами, установленными международными соглашениями (РСТ, ЕАПВ);
- преодоление неоправданных барьеров при патентовании изобретений за рубежом



- **Проблемы применения требования единства:** Российские правила объединения изобретений в группу, созданные еще в 70-х годах ушедшего столетия, нуждаются в обновлении:
 - они не предусматривают всех возможных, востребованных практикой комбинаций объектов изобретений,
 - содержат правовые неопределенности в отношении сочетания комбинаций.

Правила и процедуры проверки соблюдения требования единства изобретения по национальным заявкам и по международным заявкам различаются.

Российское требование более лояльное, однако преимущества получают иностранные заявители. **Всего 14% российских заявок подаются на группы, при этом группы состоят из 2-3 изобретений, и в 79 % заявок иностранных заявителей испрашиваются группы от 2 до 6 изобретений.** Преимущества от большей лояльности российского требования единства получают заявители международных заявок иностранных заявителей, переведенных на национальную фазу в Россию (если на стадии «апостериори» группа перестает соответствовать требованию РСТ, то применяется российское требование единства и подача выделенной заявки не требуется). Однако отличие российских правил объединения в группу от правил РСТ приводит к возникновению барьеров при зарубежном патентовании, если первой поданной заявкой является национальная заявка.

Возможны два пути совершенствования требования единства:

- **устранение недостатков национального требования,**
- **гармонизация национальных правил с правилами РСТ**

Изменения в Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение

Изменения базируются на нормах РСТ, ЕПК, ЕАПК и предусматривают:

► введение требования о наличии **технической взаимосвязи между изобретениями**, входящими в группу изобретений, **выраженной одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками** изобретения;

► введение требования к формуле на группу изобретений, устанавливающего **перечень допустимых сочетаний** независимых пунктов в такой формуле (**предполагается, что каждое отдельное сочетание состоит из объектов изобретения разных видов**);

► установлено, что допустимые сочетания независимых пунктов в формуле на группу изобретений (сочетания объектов разных видов) **могут быть дополнены объектами того же вида**, если такие объекты являются:

- вариантами технических решений,
- соотносятся как целое и часть,
- соотносятся как общее решение и частное,
- соотносятся как промежуточный и конечный продукт,
- дополняют друг друга и взаимодействуют в процессе работы.

Изменения в Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение

Предложено раскрыть понятия, заимствованные из РСТ, ЕПК, ЕАПК следующим образом:

Технический признак изобретения – это признак объекта техники (продукта или способа, к которому относится изобретение), то есть его физическая, химическая, биологическая характеристика, показывающая, чем он сходен с другим или другими объектами техники или отличается от другого или других объектов техники.

Под **особыми техническими признаками** понимаются **одинаковые или соответствующие признаки**, отличающие каждое изобретение от его наиболее близкого аналога, т.е. признаки, определяющие совместно с другими отличительными признаками вклад, вносимый в уровень техники каждым из объединенных в группу изобретений.

Под **одинаковыми особыми техническими признаками** понимаются совпадающие по содержанию технические признаки.

Под **соответствующими особыми техническими признаками** понимаются взаимообусловленные признаки (взаимно дополняющие друг друга признаки, составляющие во взаимодействии функциональное единство или один или несколько признаков, являющихся следствием выполнения или осуществления другого (других) признаков).



Изменения в Правила составления, подачи и рассмотрения документов... (ИЗ)

Изменения базируются на нормах РСТ, ЕПК, ЕАПК и предусматривают:

двухэтапную проверку соблюдения требования единства изобретения в ходе экспертизы заявки на изобретение по существу:

1 этап - до проведения информационного поиска по заявке с учетом **наиболее близкого аналога, выявленного заявителем;**

2 этап - после завершения информационного поиска по заявке, **с учетом результатов информационного поиска и выявленного в ходе экспертизы наиболее близкого аналога.**

Предложен **подробный алгоритм действий эксперта** при осуществлении проверки соблюдения требования единства изобретения.





РОСПАТЕНТ



Изменения в План ТДК в части, касающейся правовой охраны (2023 г.):

- режим правовой охраны
дизайна ГИП и его элементов (ПО)
- правила проверки патентоспособности
ИЗ, ПМ в области IT – технологий



РОСПАТЕНТ



Благодарю за внимание!

