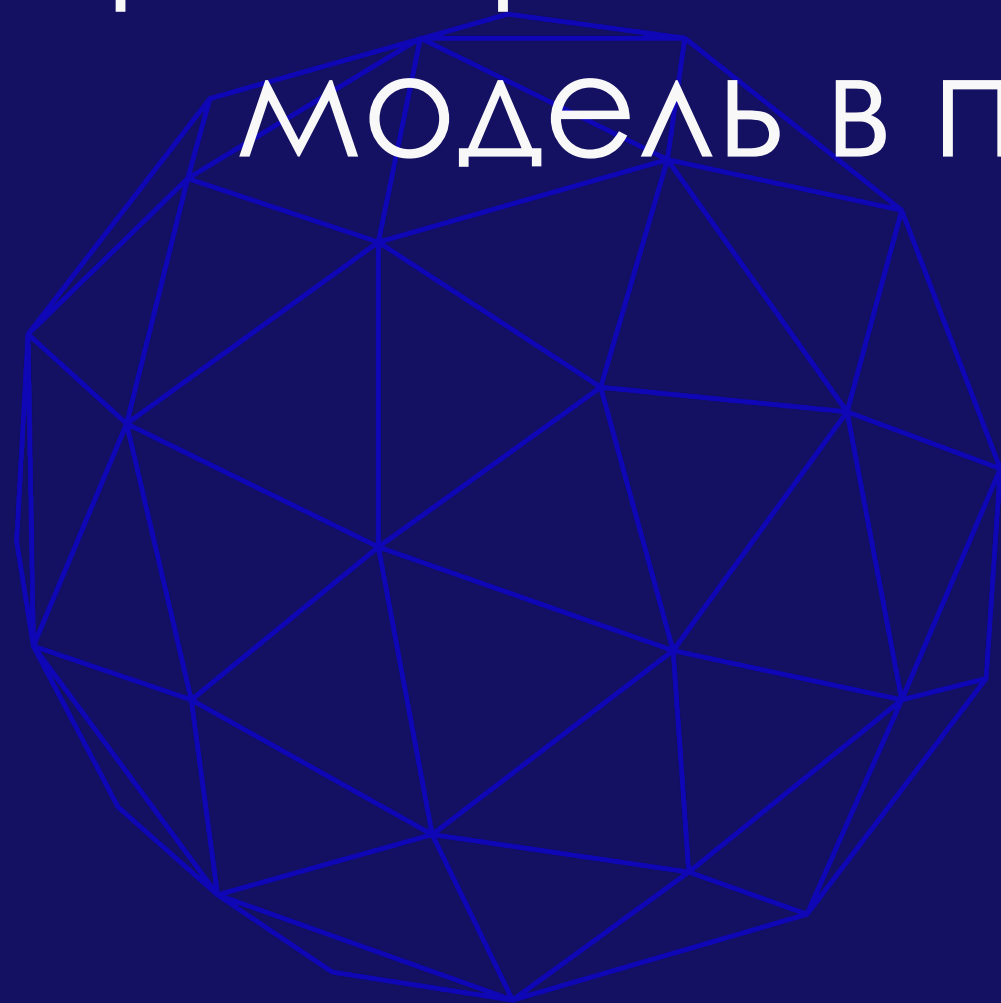




Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Российская государственная академия интеллектуальной
собственности»

Преобразование патента на полезную модель в патент на изобретение



Кочеткова Виктория Дмитриевна,

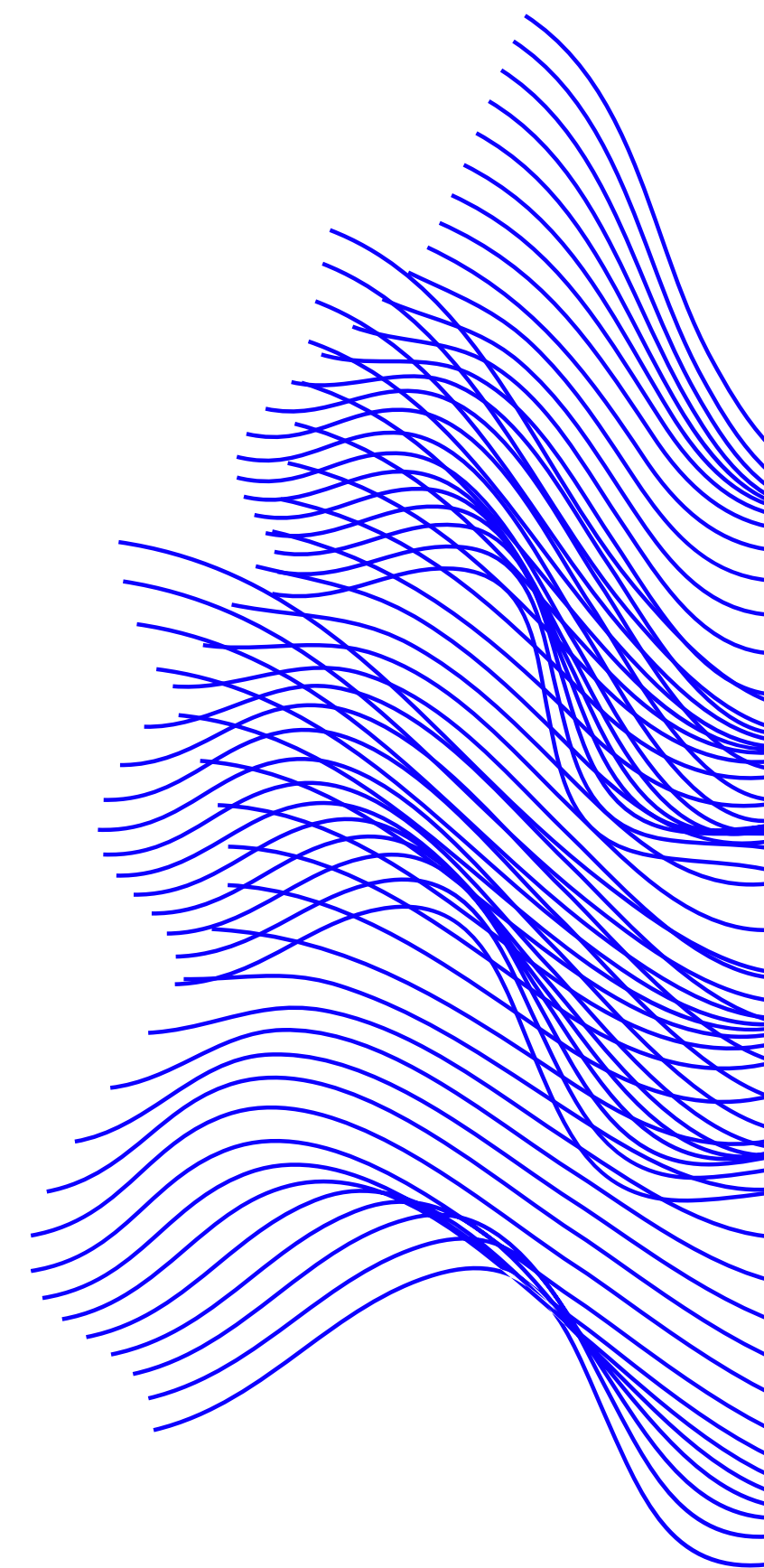
Эксперт Международного центра компетенций «АйПи»,

Преподаватель РГАИС





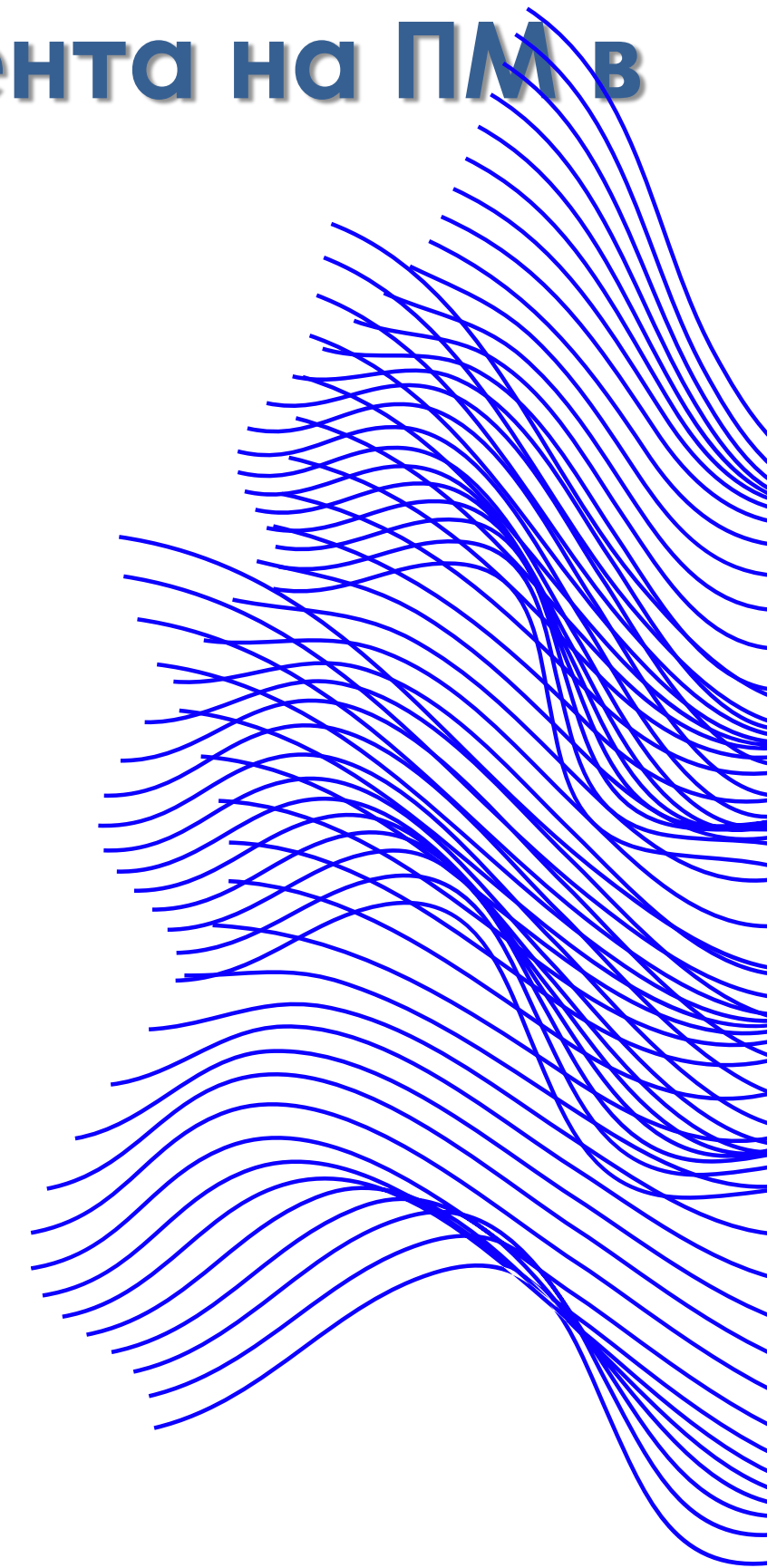
**Процедура преобразования патента на ПМ в
патент на ИЗ положениями ГК РФ и
подзаконных актов не предусмотрена**





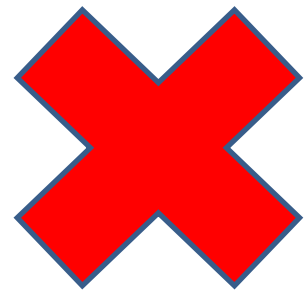
Возможные причины преобразования патента на ПМ в патент на ИЗ

- Продление срока правовой охраны технического решения
- Возможность учета эквивалентных признаков при проведении судебной экспертизы при установлении факта использования в продукте
- Защита патента при попытке оспаривания





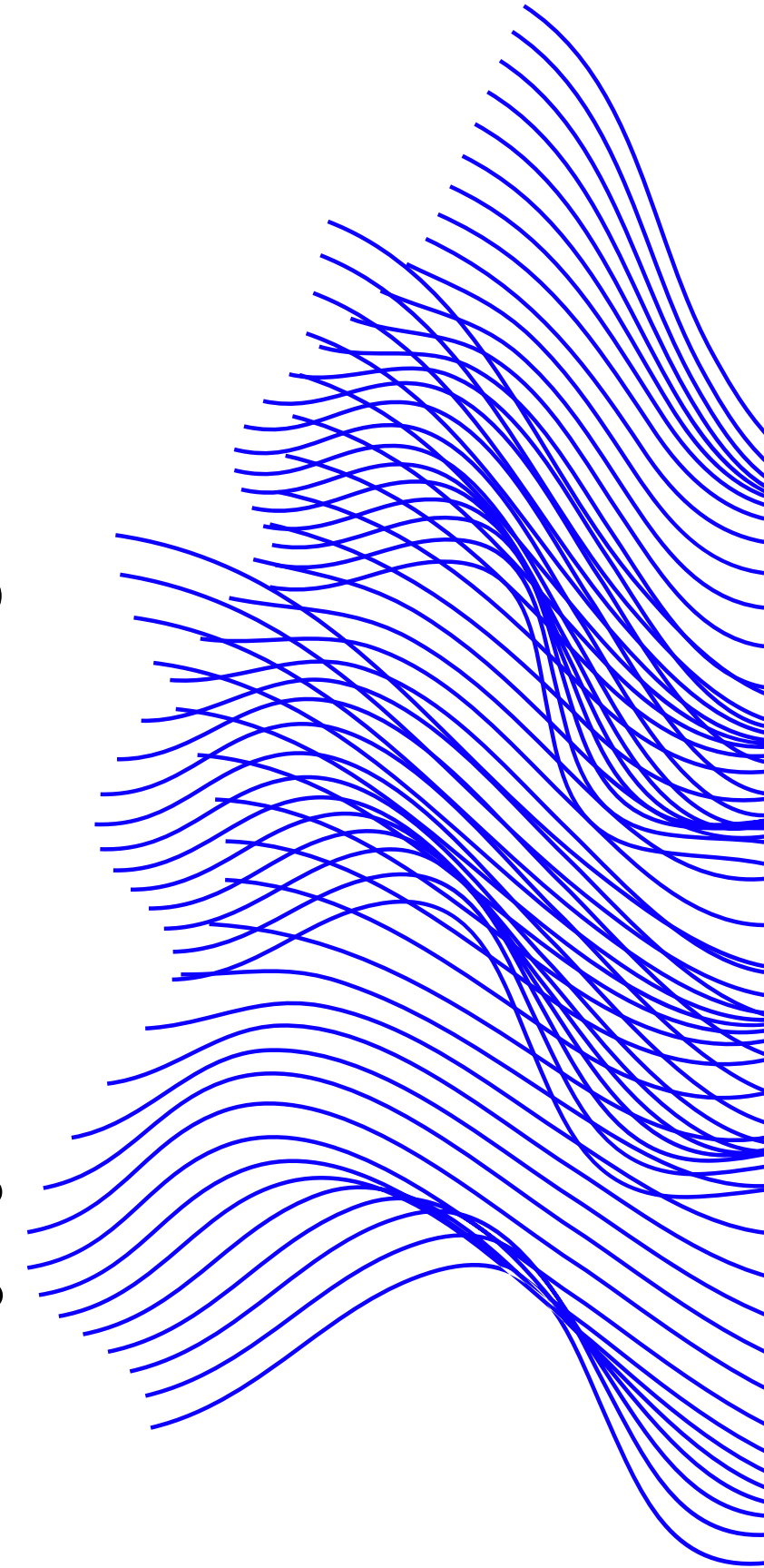
Пути реализации преобразования



подача заявления о преобразовании патента на полезную модель в патент на изобретение по собственной инициативе патентообладателя;



подача заявления о преобразовании патента на полезную модель в патент на изобретение в период оспаривания патента на полезную модель в ППС



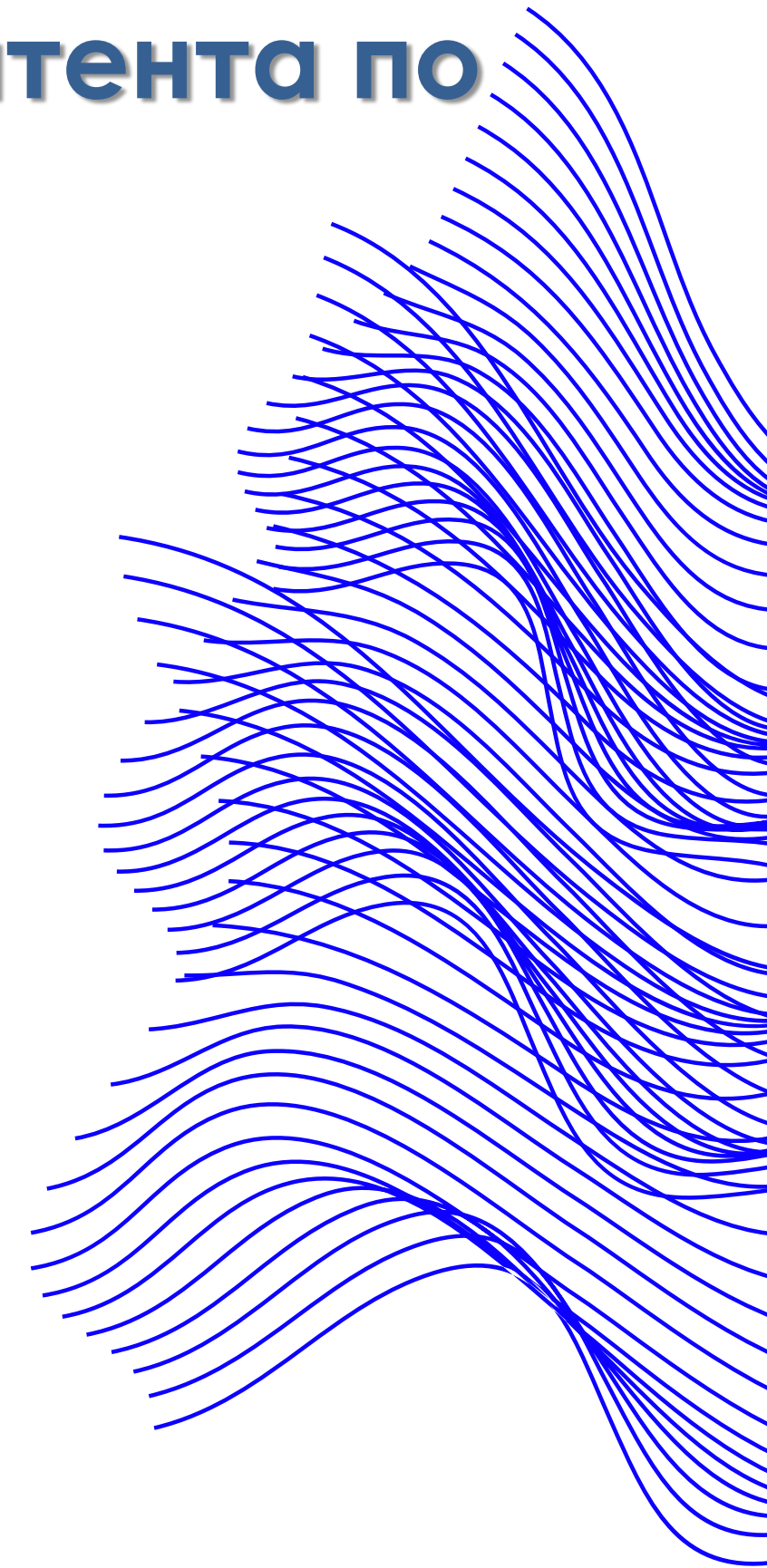


Подача заявления о преобразовании патента по собственной инициативе

Инстанция подачи заявления????

ФИПС (экспертные отделы) ❌

Палата по патентным спорам ❌





Преимущества ПМ

- отсутствие проверки соответствия ПМ условию патентоспособности «изобретательский уровень»;
- более быстрое получение патента;
- уменьшенный размер патентных пошлин.

Недостатки ПМ

- сокращенный до 10 лет срок действия исключительного права на ПМ по сравнению с 20-летним (25-летним) сроком охраны ИЗ;
- отсутствие возможности продления срока действия патента на ПМ;
- для утверждения об использовании полезной модели в продукте необходимо, чтобы продукт содержал каждый признак, то есть при определении использования полезной модели в продукте не принимаются во внимания эквивалентные признаки.





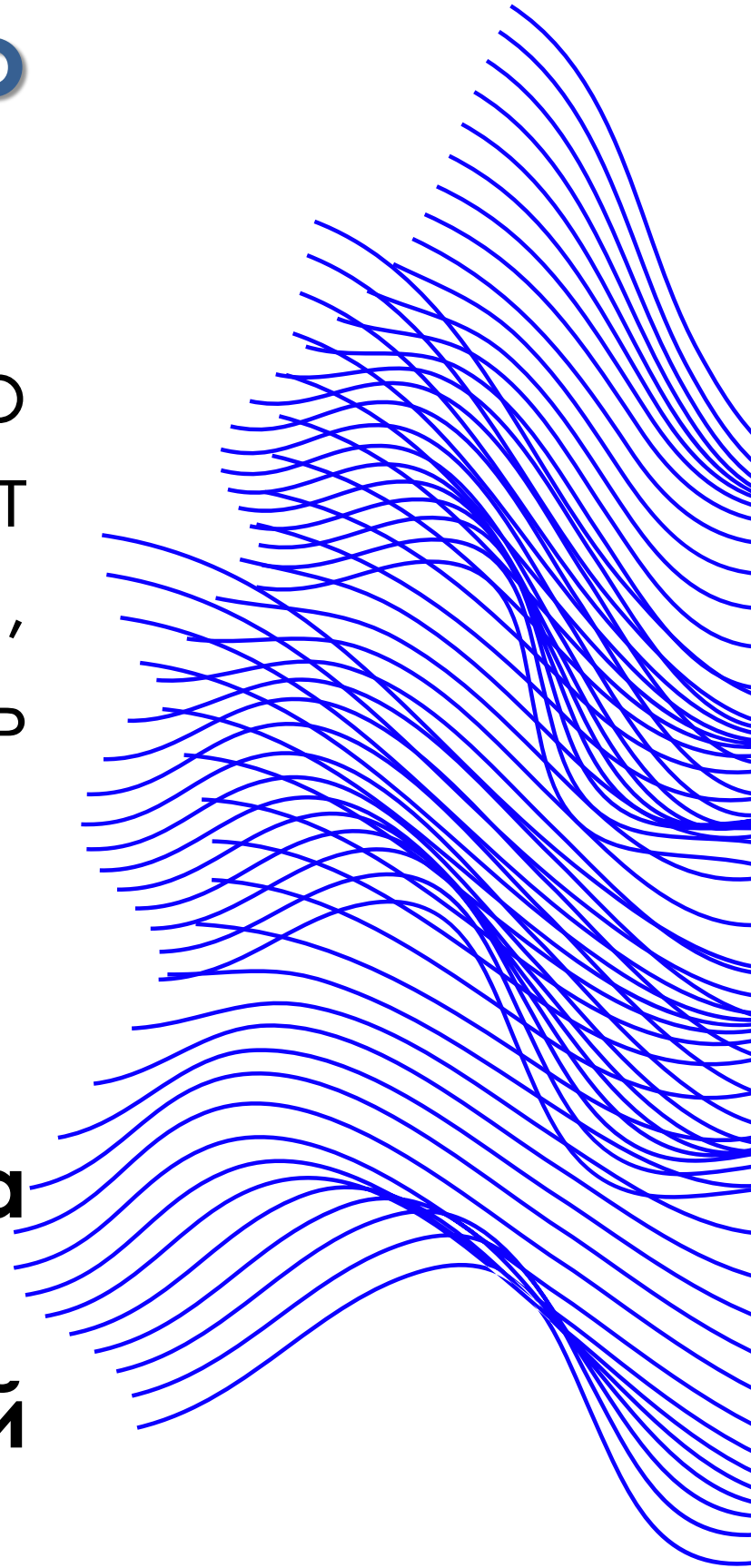
Последствия преобразования патента по инициативе патентообладателя

Устройство, использование которого не нарушало исключительного права на полезную модель, будет нарушать исключительное право на изобретение, поскольку эквивалентные признаки будут подлежать учету.

ВЫВОД:

Такое преобразование патента на ПМ в патент на ИЗ:

- **приведет к неправомерному расширению объема прав патентообладателя;**
- **может обладать признаками недобросовестной конкуренции.**



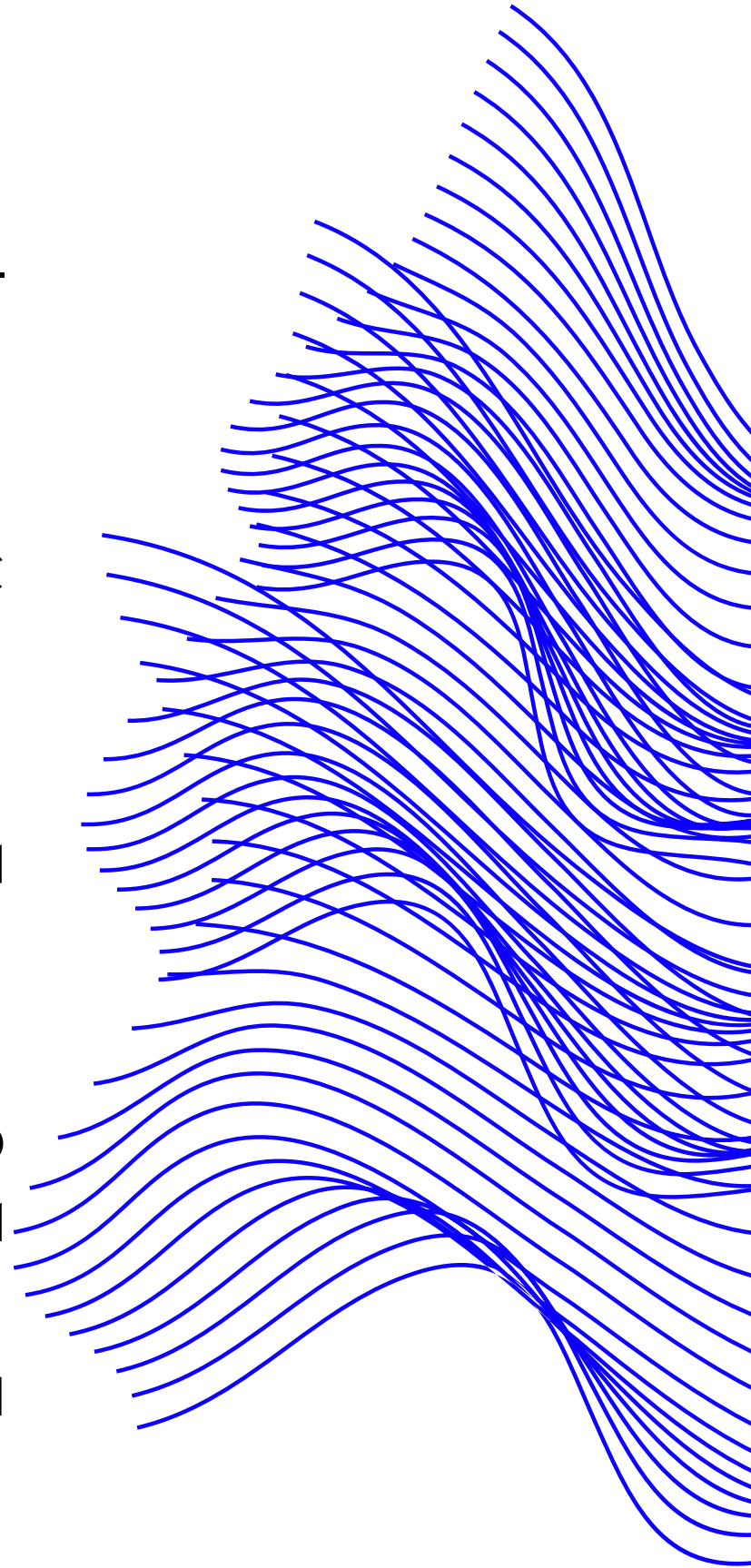


Следует помнить!

Выбор формы патентной охраны для своей разработки - строго прерогатива заявителя!!!!

Процедуры, позволяющие заявителю определиться с формой патентной охраны.

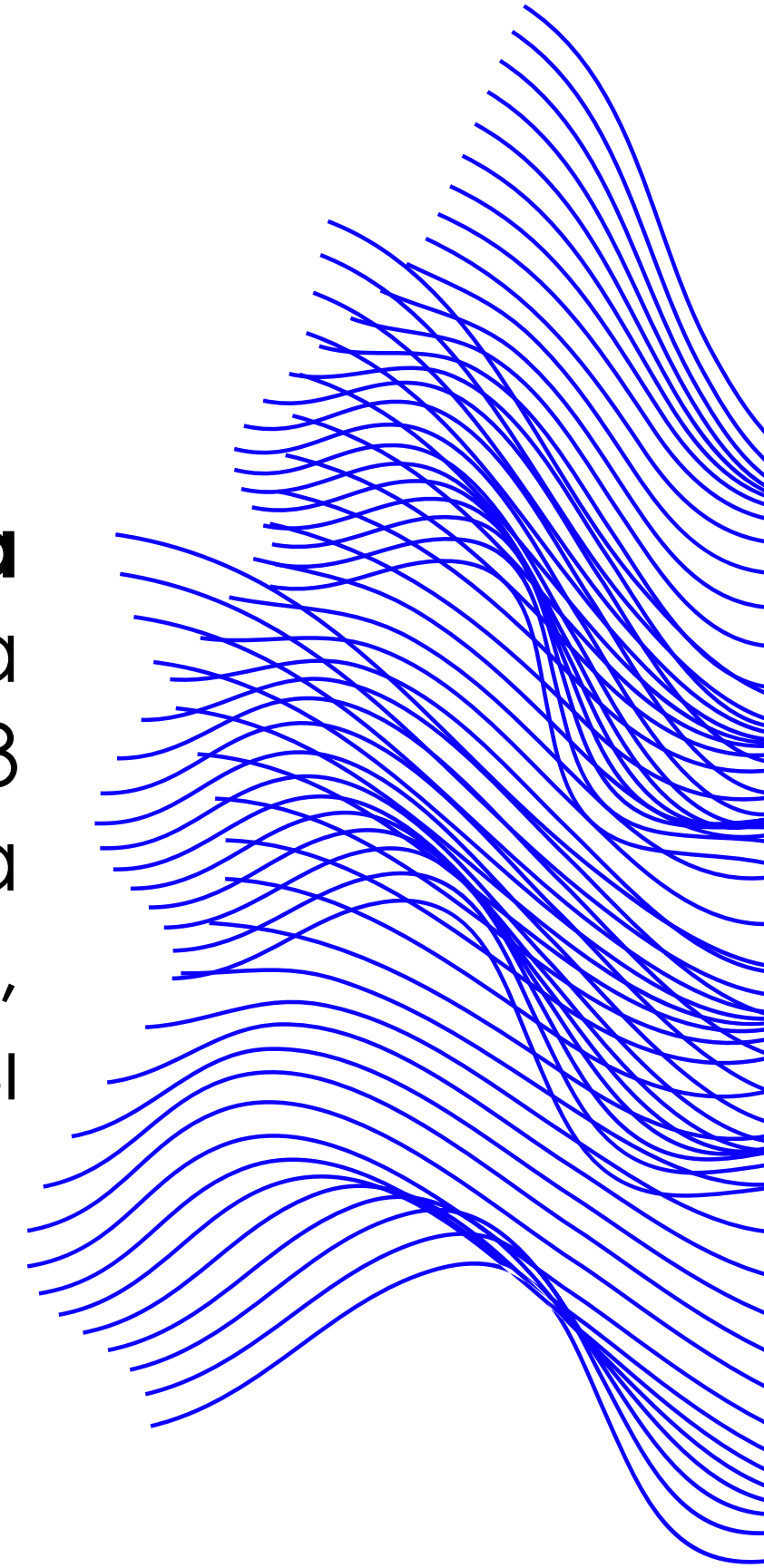
- **на стадии оформления документов заявки:**
 - Обращение к патентным поверенным или в ФИПС за платной услугой.
- **на стадии рассмотрения заявки в Роспатенте**
 - обращение в научную или общеобразовательную организацию за проведением предварительных поиска и оценки патентоспособности;
 - подача заявления о преобразовании заявки на ПМ в заявку на ИЗ





Следует помнить!

Аналогичная процедура – **преобразование патента на ИЗ в патент на ПМ** законодательно предусмотрена только в случае оспаривания патента на ИЗ (пункт 3 статьи 1398 ГК РФ), а именно тогда, когда патент на изобретение признается недействительным полностью, и патентообладатель может лишиться правовой охраны своей разработки.

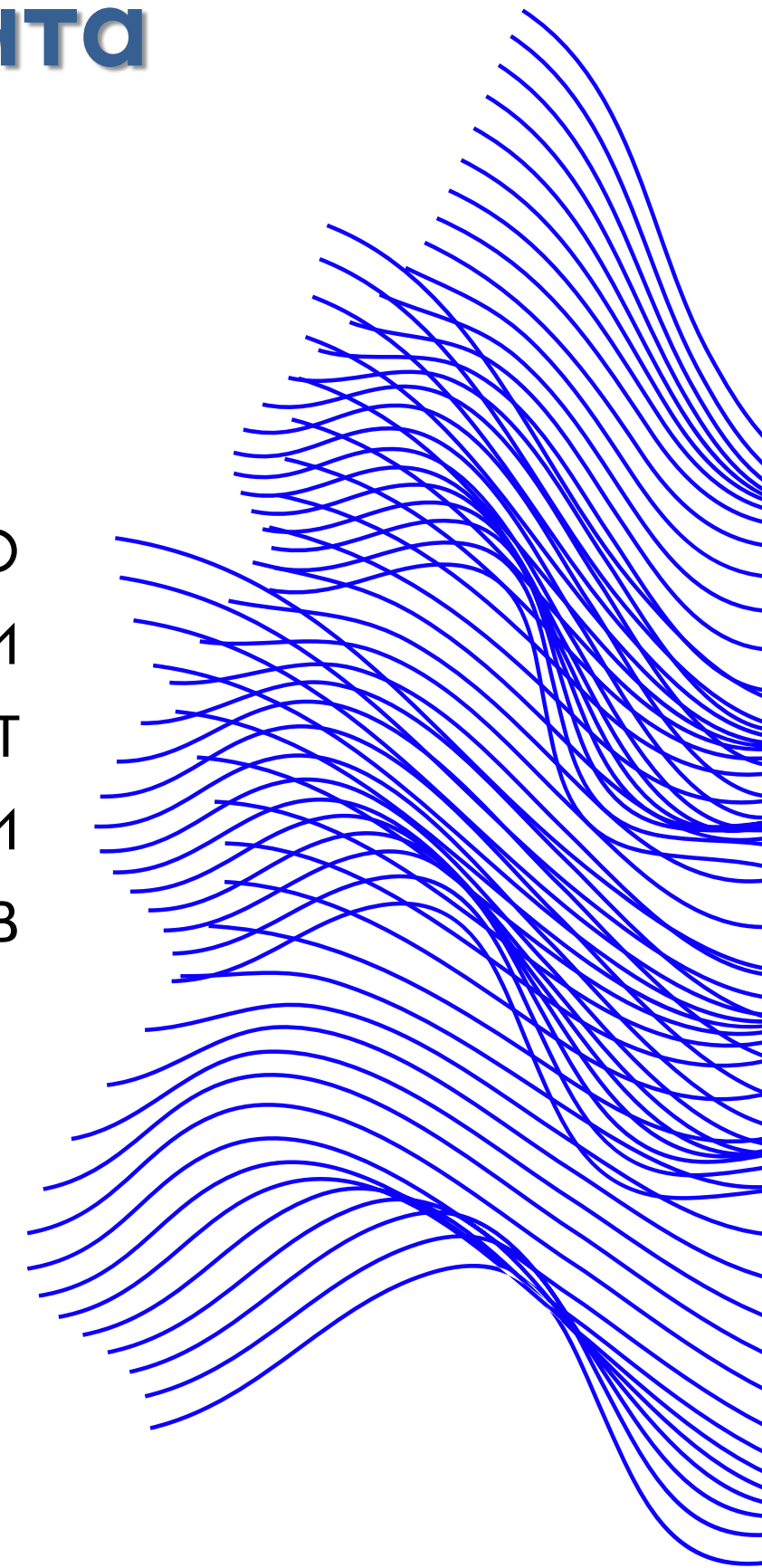




Подача заявления о преобразовании патента на ПМ в патент на ИЗ в ППС



Только в случае, если в качестве ПМ был ошибочно запатентован некий комплекс (например, установка или производственная линия), который не удовлетворяет требованиям, предъявляемым пунктом 40 Требований ПМ, и выдача патента на такую полезную модель оспаривается в ППС.



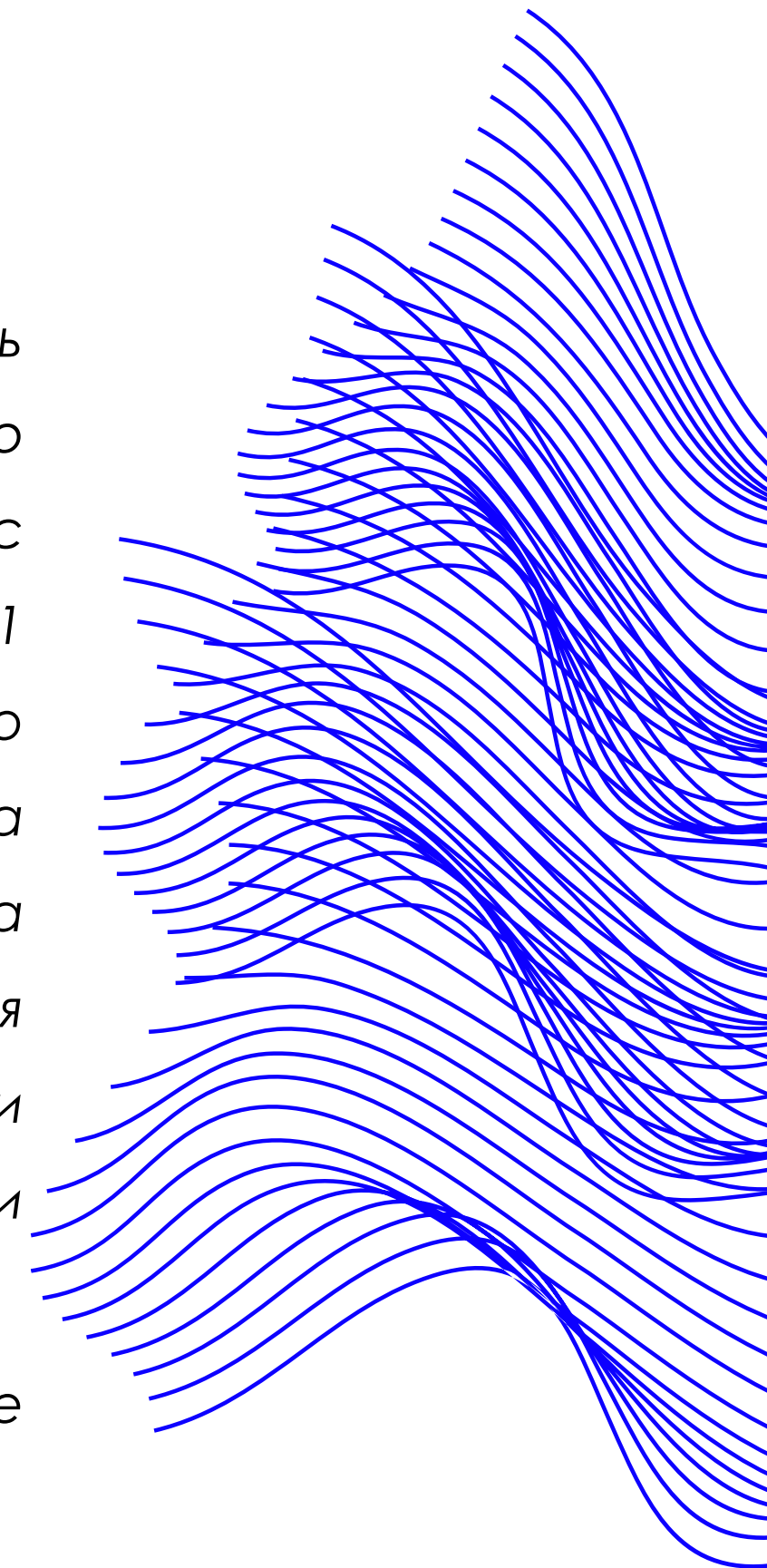


Изменения в НПА

Дополнить статью 1398 ГК РФ новым пунктом:

«В период оспаривания действующего патента на полезную модель патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на полезную модель в патент на изобретение, если патент на полезную модель был выдан с нарушением условия патентоспособности, предусмотренного абзацем 1 пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на полезную модель в патент на изобретение при условии признания патента на полезную модель недействительным полностью и соответствия изобретения требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к изобретениям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1350, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса.

В случае преобразования патента на полезную модель в патент на изобретение приоритет и дата подачи заявки сохраняются».





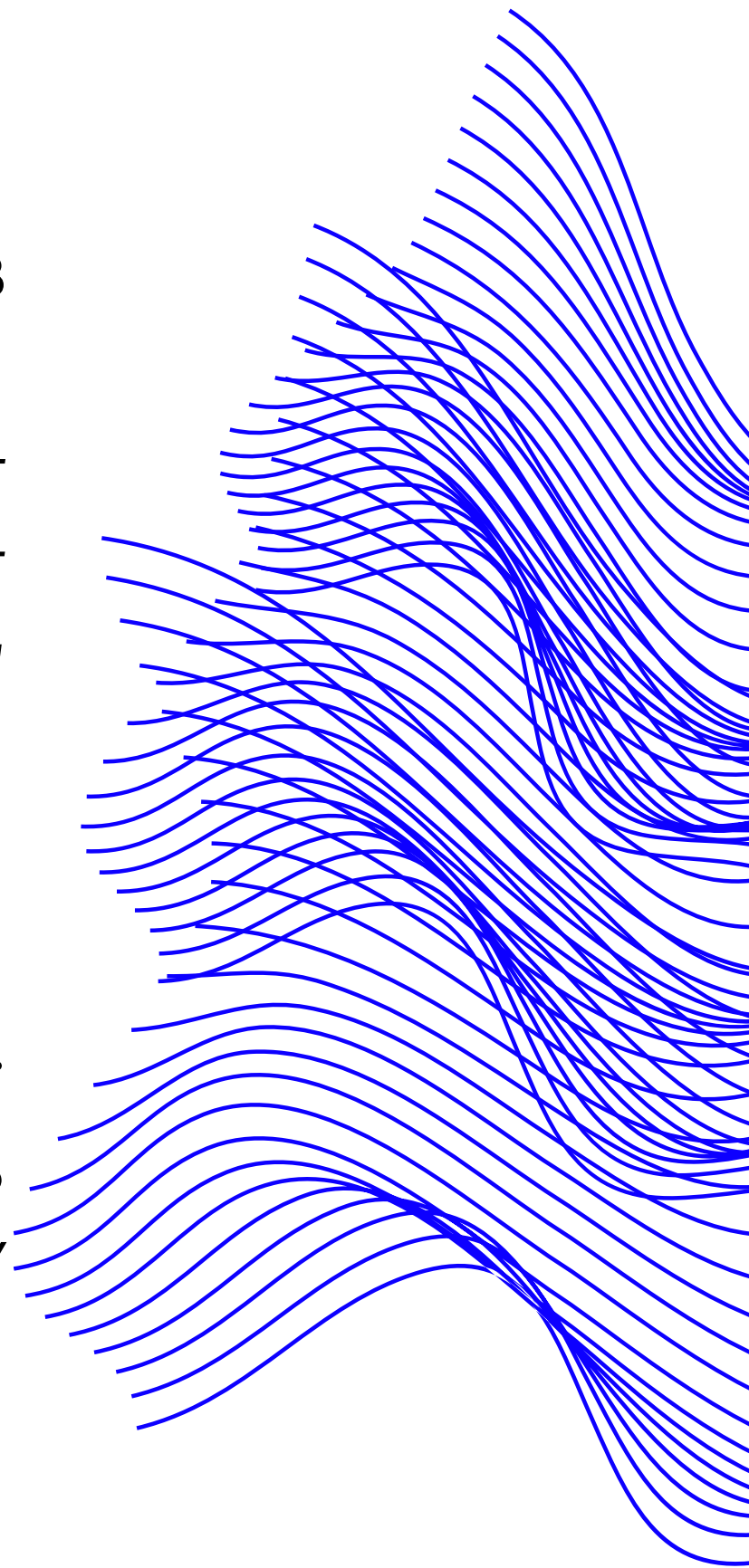
Изменения в НПА

В пункт 40 Правил ППС, дополнив его текстом в следующей редакции:

«о преобразовании патента на полезную модель в патент на изобретение в соответствии с пунктом (указать пункт уточненной статьи) статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Для предотвращения ситуаций:

- дополнить пункт 40 Правил ПМ следующим положением:
«В запрос дополнительных материалов также может быть включено предложение для заявителя преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение».





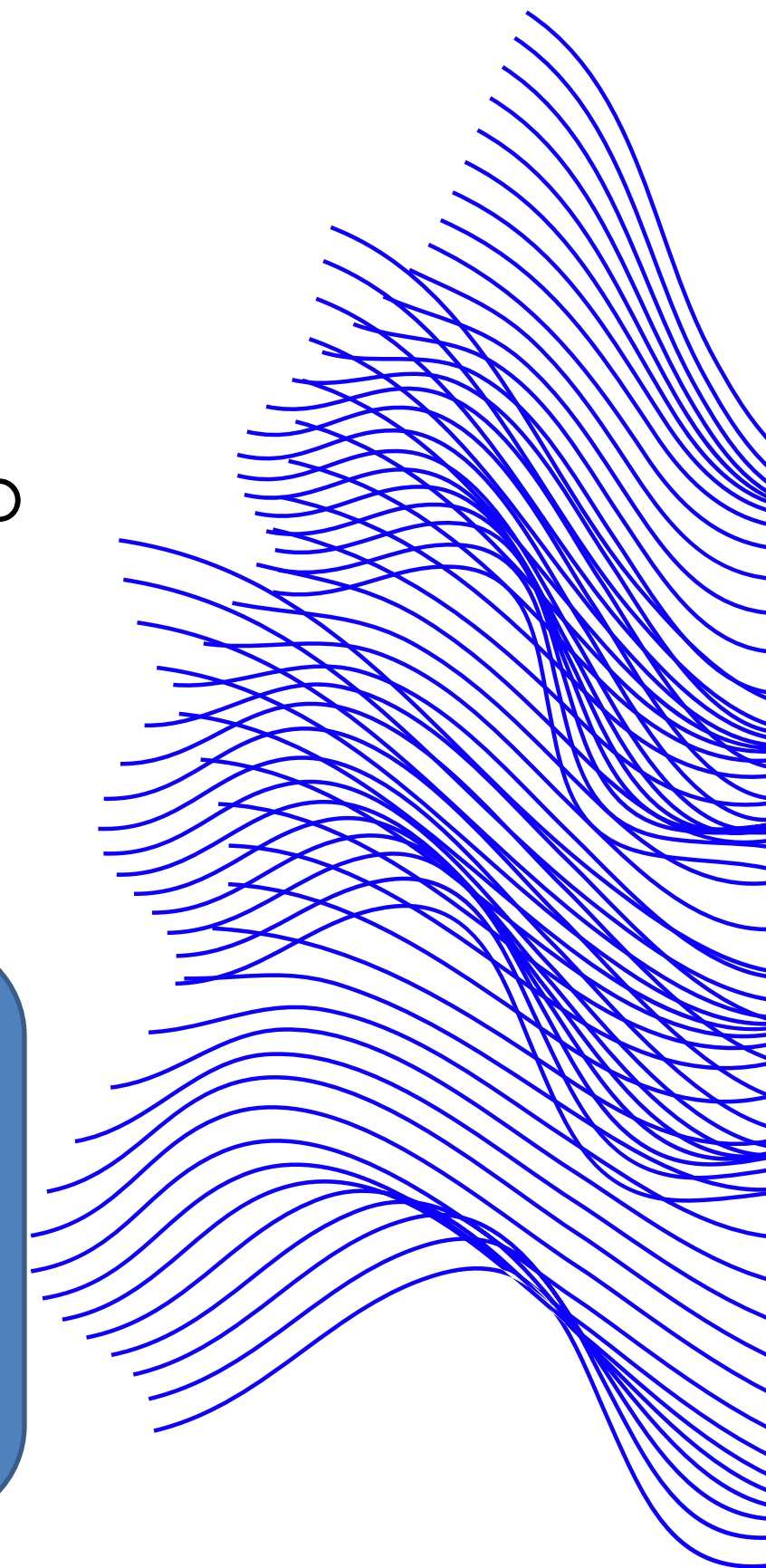
Альтернативное предложение

Причина преобразования патента на ПМ в патент на ИЗ:

- продление срока правовой охраны технического решения

Предлагаемое решение:

Законодательно увеличить срок действия
исключительного права на полезную модель с 10
до 20 лет



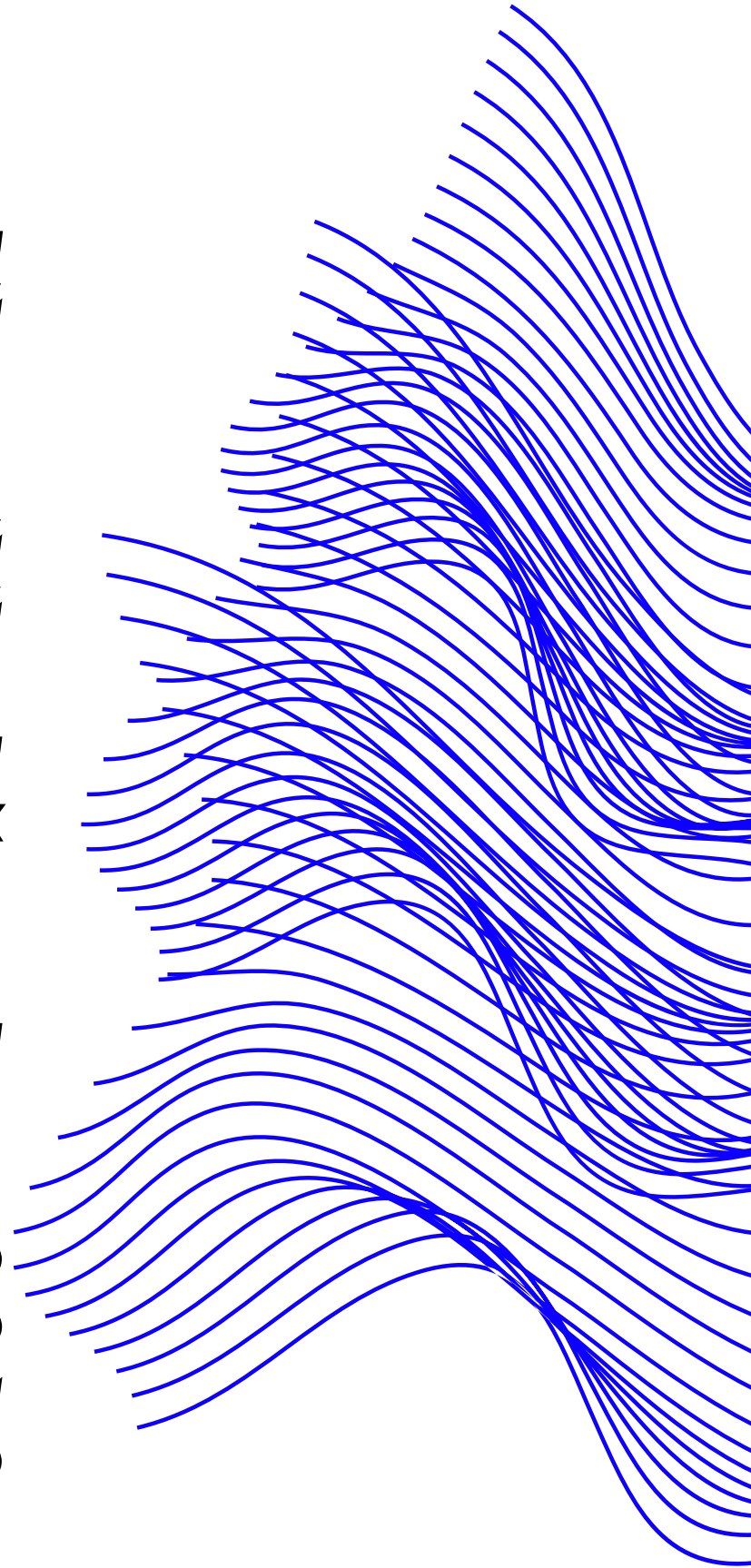


Зарубежный опыт. Япония

Процедура подачи заявки на получение патента (выдачу патента на изобретение), основанной на уже зарегистрированной полезной модели.

Формальные требования:

- заявка на патент, основанная на регистрации полезной модели, должна быть подана правообладателем полезной модели. Если существует исключительный лицензиат, залогодержатель или неисключительный лицензиат на право на полезную модель, то правообладатель должен получить их согласие;
- заявка на патент, основанная на регистрации полезной модели, должна быть подана в течение трех лет с даты подачи заявки на полезную модель;
- заявка на патент, основанная на регистрации полезной модели, должна быть подана до истечения срока, в течение которого должен быть представлен письменный ответ в ходе судебного разбирательства о признании недействительной регистрации полезной модели (если такое разбирательство имеет место быть).

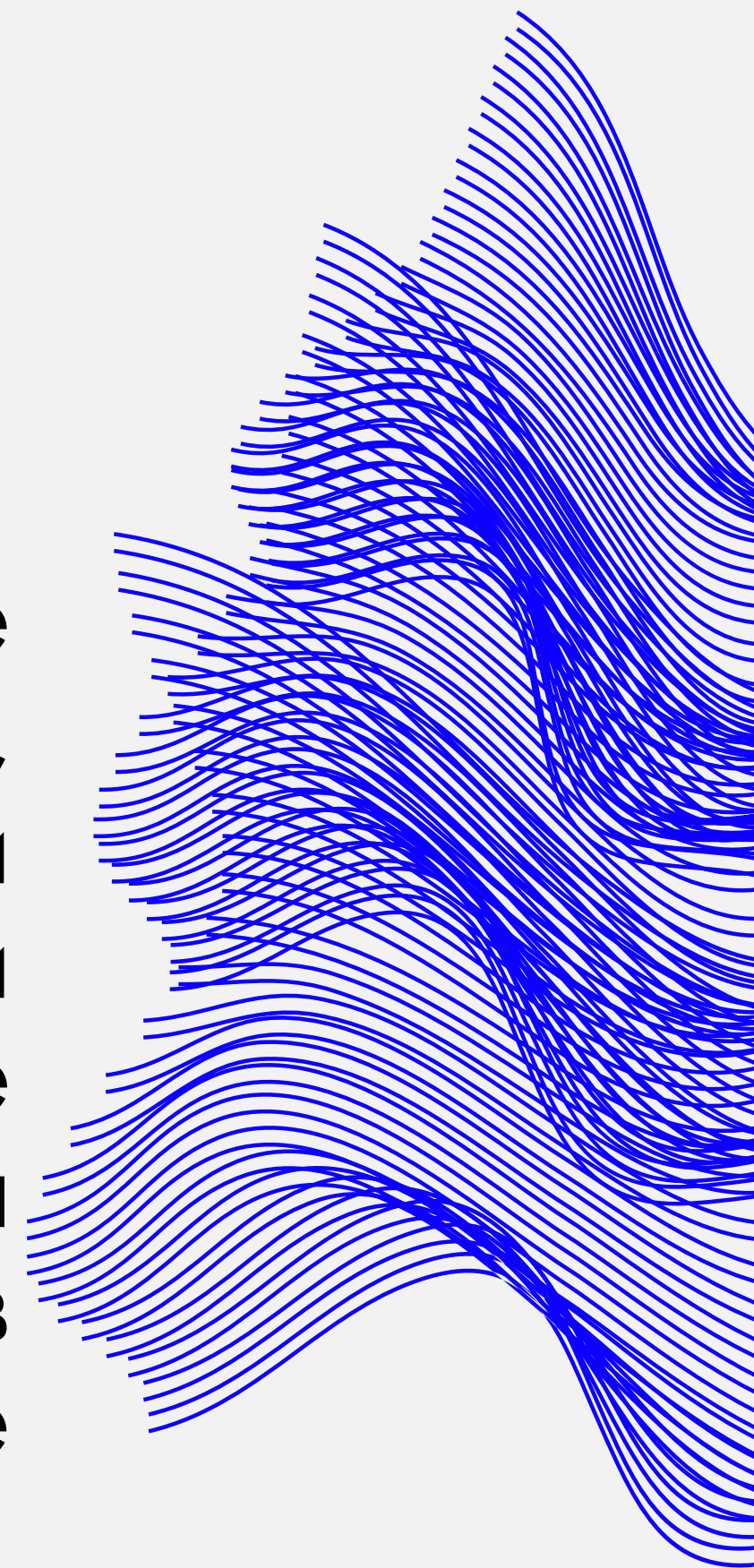




Зарубежный опыт. Япония

Существенные требования к заявке на патент:

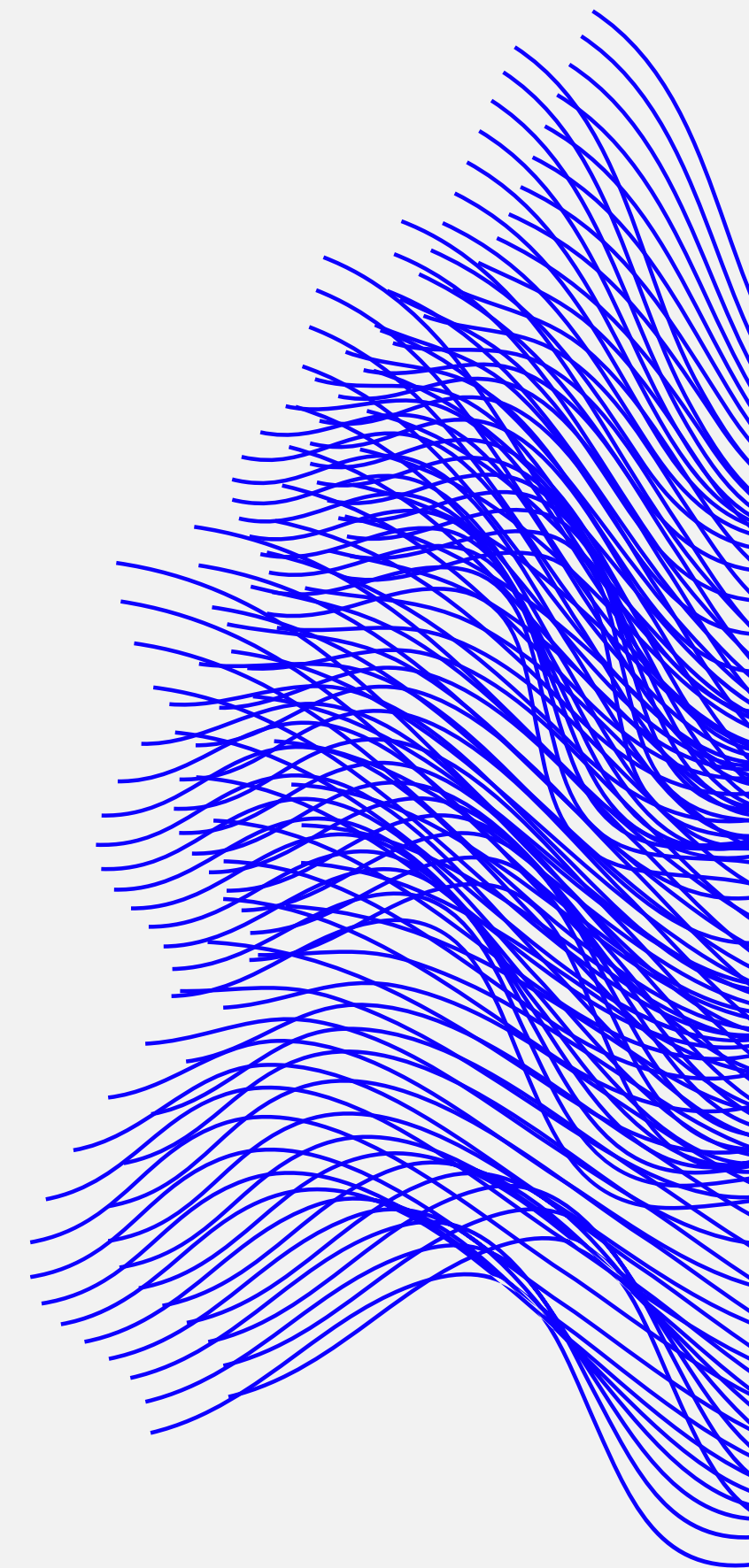
- сведения, указанные в описании, формуле изобретения или чертежах заявки на патент, основанной на регистрации полезной модели, не должны выходить за рамки сведений, указанных в описании, формуле изобретения или чертежах заявки на регистрацию полезной модели в том виде, в каком они существовали на момент ее регистрации.





Применим ли опыт Японии к России?

- В Японии полезные модели регистрируются без проведения экспертизы по существу.
- В России для регистрации полезной модели предусмотрены процедуры как формальной экспертизы, так и экспертизы по существу, а также имеется ряд дополнительных возможностей для определения формы патентования разработанного технического решения





Спасибо за внимание

Кочеткова Виктория Дмитриевна

viktoriya-kochet@mail.ru