

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ



ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА - КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ?

ПАТЕНТ — ЭТО ТАКОЙ ЖЕ АКТИВ ВАШЕГО БИЗНЕСА, КАК И ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО, ТОЛЬКО НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ. ОН ПОЗВОЛИТ ВАМ ЭКСКЛЮЗИВНО ПОЛУЧАТЬ ДОХОД ОТ РАЗРАБОТКИ В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ И УБЕРЕЖЕТ ОТ ИСКОВ КОНКУРЕНТОВ. НО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ И ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЕ НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОТ НЕЛЕГАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ФИПС).

СТАТИСТИКА РОСПАТЕНТА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЕТ ДИНАМИКУ РОСТА.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ РАСТЕТ, И ЗАПАТЕНТОВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ, ВЕДЬ ПАТЕНТОВАНИЕ — ЭТО НЕ РЕГИСТРАЦИЯ, А ФАКТИЧЕСКИ ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ ФИПС, ЧТО ВАША РАЗРАБОТКА УНИКАЛЬНА.

ПОЭТОМУ ГРАМОТНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ ЗАЯВКА — ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ С ПЕРВОГО РАЗА. СТАТИСТИКА РОСПАТЕНТА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА (РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ)



ОСНОВНЫЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

ПАТЕНТНОГО ПРАВА

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПАТЕНТА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАКОЙ ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ — ВЫ БУДЕТЕ ПАТЕНТОВАТЬ.

ДОКУМЕНТ	ИЗОБРЕТЕНИЕ	ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
заявление	✓	✓	✓
описание	✓	✓	✓
формула	✓	✓	
реферат	✓	✓	
чертеж	✓	✓	✓
изображение			✓

- **Шаг 1. Подготовительный этап**
- Сначала выберите, в каких странах вы собираетесь защищать результаты интеллектуальной деятельности. Вам может понадобиться российская, зарубежная или международная процедура оформления патента.
- Определившись со страной патентования, необходимо провести патентный поиск. Пропустить этот этап — значит подвергнуть себя риску отказа в выдаче патента. Поиск позволит определить, является ли ваша разработка уникальной и подобрать аналоги, которые могут быть противопоставлены вашей заявке. Для поиска можно самостоятельно воспользоваться открытыми национальными и международными базами (например, базой Роспатента, США, Японии или Европы).
- Но лучше доверить это дело специалистам. Патентные поверенные нашего бюро уделяют патентному поиску особое внимание — помимо проверки патентоспособности вашего решения, проводится проверка на патентную чистоту (узлов изделия на возможные нарушения других патентов).
- Роспатент же такую проверку не делает, и в будущем вы рискуете получить иск от конкурентов на 5 млн. руб. даже после получения патента. Таким образом, наша технология патентного поиска позволяет не только упростить процедуру патентования, но и гарантирует защиту от претензий со стороны третьих лиц.

▪ Шаг 2. Подготовка заявления

- Заявка подготавливается после проведения патентного поиска, когда будет уверенность, что предлагаемая новинка обладает необходимой для патентования чистотой. Заявку может составить технический специалист (инженер) при изучении вопроса, но обычно этим занимается патентный поверенный, который проводит патентный поиск и знает, как ее оформить, чтобы у экспертов Роспатента не возникло сомнений и дополнительных вопросов.
 - Заявку имеет право подавать только гражданин России (резидент), поэтому иностранным компаниям и заявителям для перевода на национальную фазу надо обратиться в патентное бюро.
 - Заявление на патент заполняется в электронной форме или на бланке, который распечатывается на компьютере, и подается на русском языке. Имена, наименования и адреса можно указывать на латинице. Другие документы патентной заявки могут быть на любом языке. В любом случае к документам на иностранном языке прилагается перевод.
- ## ▪ Шаг 3. Составление реферата на полезную модель и изобретение
- Реферат — это краткое изложение описания патентуемого объекта. Он необходим только для изобретений и полезных моделей, и включает:
 - название; область техники или применения; сущность; технический результат.
 - Реферат может включать дополнительные сведения: количество пунктов формулы, графических изображений, таблиц и примеров. Примерный объем реферата составляет 1 000 знаков.

- Шаг 4. Составление описания
- Описания полезной модели, изобретения и промышленного образца имеют некоторые отличия. К полезной модели предъявляются более жесткие требования к формулировке технического результата, а также изложению признаков формулы.
- Название-Это краткая характеристика изделия, которая должна отражать его назначение. Например, «композиция для лечения вегетососудистой дистонии» или «способ очистки ливневых сточных вод». Обычно название соответствует родовому понятию пункта формулы.
- ФИПС не рекомендует использовать длинные названия со словами во множественном числе. В названии промышленного образца можно использовать термины Международного классификатора промышленных образцов (МКПО).
- Область техники В данном разделе нужно описать область применения патентуемого объекта. Например, пищевая промышленность. Можно указать конкретные примеры использования полезной модели или изобретения. В описании промышленного образца обычно указывается предназначение для маркировки какого-то товара. Например, пива, киселей, чистящих средств и т.д.

- **Уровень техники** Здесь нужно отразить информацию об известных аналогах и прототипе.
- **Прототип** — это объект, имеющий максимально похожий набор существенных признаков. Он должен иметь такое же назначение, как и у вашего изделия. Для промышленного образца аналогом выступает ближайший экземпляр из уже известных этикеток. Как правило, при описании прототипа и аналогов указываются их недостатки, и подчеркивается, что ваше решение их устраняет. Описывая аналог, необходимо указать номер патента, класс по МКПО и год публикации.
- **Раскрытие патентуемого объекта** Чтобы раскрыть сущность вашего решения, нужно перечислить его существенные признаки, которые объясняют, как добиться указанного в заявке технического результата. Для изобретений список таких признаков определяется их видом:
 - устройство; химическое соединение; композиция; вещество, полученное путем ядерного превращения; штамм микроорганизмов; генетическая конструкция; способ.
- **Шаг 5. Составление формулы полезной модели и изобретения**
- **Формула**— это описание изобретения или полезной модели. На ее основании устанавливается объем защиты, который предоставляется патентом. Формула полезной модели или изобретения должна быть основана на описании и отражать их сущность. Научные понятия в ней приветствуются, поскольку формулу будет читать специалист. Доверить составление формулы стоит патентным поверенным, которые учтут все рекомендации Роспатента, и заявка удачно пройдет экспертизу



- **Шаг 6. Составление описания чертежей изобретения и полезной модели**
- Чертежи, схемы, рисунки, графики, фотографии, таблицы и другие иллюстрации к объектам патентования представляются на отдельных листах. Задача чертежа — показать, как изобретение или полезная модель может быть реализована (с примерами). Поверенные не готовят чертежи, их предоставляет автор. Они могут лишь подсказать, как его доработать, чтобы сделать чертеж уникальным и убрать сходство с аналогами.
- **Шаг 7. Подготовка комплекта изображений промышленного образца**
- Комплект изображений особенно важен для промышленного образца. Объем правовой охраны будет зависеть от того, насколько качественно вы отразите основные признаки промобразца на изображениях. Заявленный дизайн дополнительно можно защитить как товарный знак. Учтите, что при проверке промышленный образец может быть противопоставлен товарным знакам.
- **Шаг 8. Подача заявки на изобретение в ФИПС**
- Когда все необходимые документы для оформления заявки на патент готовы, их отправляют в ФИПС. Заявку можно отправить почтой России или, если есть цифровая подпись, подать ее в электронном виде через портал Госуслуг. Если у вас нет ЭЦП — наше патентное бюро отправит заявку за вас.

ШАГ 9. ОПЛАТА ПАТЕНТНЫХ ПОШЛИН ВМЕСТЕ С ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ОПЛАТИТЬ ДВЕ ПАТЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ, ИНАЧЕ ОНА НЕ ПРОЙДЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ.

ТАРИФЫ УСТАНОВЛЕННЫ РОСПАТЕНТОМ:

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ ДЕЙСТВИЕ	НА ИЗОБРЕТЕНИЕ	НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ	НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
Регистрация заявки и принятие решения после проведения формальной экспертизы	3300 руб. + 700 руб., если пунктов формулы больше 10, то за каждый придется доплатить.	1400 руб. + 700 руб., если пунктов формулы больше 10.	1700 руб. + 700 руб. за каждый лишний образец.
Проведение экспертизы по существу	4700 руб. + 2800 руб. за каждый независимый пункт формулы. Если их больше 5, то придется доплатить 5400 руб. за каждый последующий пункт.	2500 руб.	3000 руб. + 2500 руб. за каждый промышленный образец из образующих группу свыше 1

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ ПРОИСХОДИТ ПУТЕМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ В ФИПС И ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ОБЪЕКТЕ В ГОСРЕЕСТР.

ЕЩЕ НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ К РЕГИСТРАЦИОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ УНИКАЛЬНОСТИ И НОВИЗНЫ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОБЪЕКТА. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ РОСПАТЕНТА ИЛИ ОДНО ИЗ ПАТЕНТНЫХ БЮРО.

СОПРОВОЖДЕНИЕМ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЛЮБЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАНИМАЮТСЯ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ. С ИХ ПОМОЩЬЮ МОЖНО ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ УНИКАЛЬНОСТИ И НОВИЗНЫ ДО ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВКОЙ.

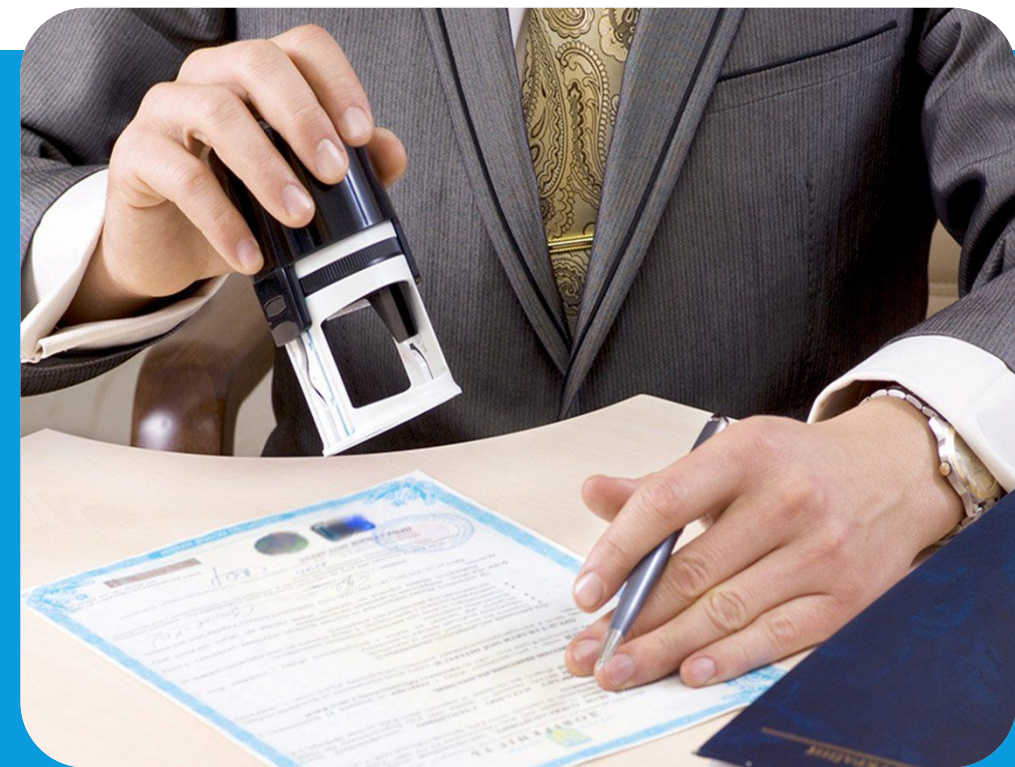


РАССМОТРИМ ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОЙТИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И ПОЛУЧЕНИЯ ОХРАННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА:

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА НОВИЗНЫ ОБЪЕКТА ЧЕРЕЗ ПАТЕНТНОЕ БЮРО;
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ФИПС ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ПРОЦЕДУР;
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПОДАННОЙ ЗАЯВКЕ;
ФОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ;
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЛИБО О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ ПО СУЩЕСТВУ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗАЯВКИ;
ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗАЯВКИ ПО СУЩЕСТВУ;
ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТА В ГОСРЕЕСТРЕ И ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЛИ ПАТЕНТА СОИСКАТЕЛЮ;
ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ



НУЖНО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ УКАЗАННЫХ СТАДИЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕИЗБЕЖНО ПОВЛЕЧЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ СО СТОРОНЫ ЭКСПЕРТОВ ФИПС. В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, ЭТО УВЕЛИЧИТ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОЦЕДУРЫ, А В ХУДШЕМ - ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ. С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ОПЫТНЫХ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ ВСЕ УКАЗАННЫЕ РИСКИ БУДУТ УСТРАНЕНЫ. ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ НОВИЗНЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА БУДЕТ СДЕЛАН ЗАПРОС ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. ЭТО ПОЗВОЛИТ УСТРАНИТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ ЕЩЕ ДО ПОДАЧИ ЗАЯВКИ (НА ЭТОЙ СТАДИИ ДОПУСКАЕТСЯ ВНЕСТИ КОРРЕКТИВЫ В ОПИСАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ РЕГИСТРИРУЕМОГО ОБЪЕКТА). С МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ У СОИСКАТЕЛЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИОРИТЕТ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ МЕЖДУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ, НАЛИЧИЕ ПРИОРИТЕТА ПОЗВОЛИТ ДОБИТЬСЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.



В комплект бланков и форм, которые представляются для регистрации прав на объект промышленной собственности, входят:

заявление о проведении экспертизы и выдаче патента или свидетельства;

описание объекта интеллектуальной собственности;

формула объекта, чертежные решения и схемы;

реферат;

платежное поручение, подтверждающее перечисление госпошлины за проведение экспертиз, регистрационные действия и выдачу охранного документа.

Формальная экспертиза проводится в отношении комплектности представленных документов, их соответствия законодательным актам. Проведение экспертизы по существу направлено на подтверждение признаков патентоспособности и охраноспособности представленного объекта или обозначения. Если соискателем соблюдены все требования нормативных актов, подтверждены условия патентоспособности и охраноспособности, выносится решение о регистрации прав на объект.

На основании указанного решения сведения об объекте вносятся в федеральный реестр (например, в Государственный реестр товарных знаков). Правообладателю выдается патент или свидетельство, подтверждающее прохождение регистрационной процедуры. С этого момента возникает режим правовой охраны объекта, который запрещает нелегальное использование вашей интеллектуальной собственности



ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- Патент имеет территориальное действие. Исключительное право на изобретение/полезную модель/промышленный образец ограничено страной, выдавшей охранный документ.
- Если объект промышленной собственности не находится под охраной за границей, то оно является формально "свободным", это означает, что каждый может беспрепятственно использовать его в коммерческих целях.
- Решая вопрос о зарубежном патентовании, необходимо принять во внимание страны, которые наиболее могли быть заинтересованы в данном изобретении/полезной модели/промышленном образце, а, следовательно, в приобретении лицензии. Во-вторых, это страны экспорта продукции, содержащей объекты промышленной собственности. В третьих, страны - производства запатентованной продукции.





В соответствии со ст. 1395 ГК РФ заявка на выдачу патента на изобретение/полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении 6 месяцев со дня подачи соответствующей заявки в Роспатент. Заявка на изобретение/полезную модель может быть ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

В отношении промышленных образцов подобный порядок патентования не предусмотрен: какие-либо ограничения, связанные с подачей заявки в зарубежные страны, не установлены.

- При выборе процедуры патентования за рубежом с точки зрения коммерческих интересов заявителю следует ответить на следующие вопросы:
 - · - какому именно объекту промышленной собственности необходимо обеспечить правовую охрану;
 - · - на территории какой страны или перечня стран необходимо получить патент;
 - · - в какие сроки необходимо обеспечить правовую охрану;
 - · - какими материальными возможностями располагает заявитель на момент патентования;
- Заявители могут воспользоваться международной, региональными или национальными процедурами подачи заявок.
 - 1. Подача международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) предусматривает упрощенную процедуру для заявителя для испрашивания патентов в 141 государствах, в т.ч 4 региональных сообществах.
 - 2. Региональные процедуры подачи заявки предусматривают подачу заявок и получение патентов в странах, которые являются участниками региональных соглашений.
 - 3. Национальная процедура подачи заявок предусматривает получение правовой охраны в каждой отдельной стране путем подачи заявки в непосредственное патентное ведомство.

КАКИЕ ШАГИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ ПО ТРАДИЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЕ

- 1. Подача заявки в зарубежное патентное ведомство осуществляется через патентного поверенного - гражданина страны патентования, имя которого внесено в реестр Патентного ведомства.
- 2. Заявка в патентное ведомство должна быть подана на официальном языке страны патентования. Соответственно шаг второй - сделать качественный перевод заявки.
- 3. Заявитель может воспользоваться правом испрашивания конвенционного приоритета в стране патентования
- 4. Шаг четвертый - направить пакет документов заявки, а также доверенность патентному поверенному.
- Все расходы, связанные с патентованием несет заявитель. Необходима уплата пошлин и оплату услуг патентного поверенного.

ЛИТЕРАТУРА РАЗДЕЛА

1) ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: В 2 Т. ТОМ 1. УЧЕБНИК. ПОД РЕД. Е. А. СУХАНОВА.- М.: БЕК, 2005.

2) ГОРОДОВ О.А. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. УЧЕБНИК. М. 2006

3) ИЛЛАРИОНОВА Т. И., ГОНГАЛО Б. М., ПЛЕТНЕВ В.А. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ. М. 2006

4) КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РФ ЧАСТИ 4. САДИКОВ О.Н., ТИХОМИРОВ М.Ю. М. 2006

5) ПАТЕНТНОЕ ПРАВО :УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. ПОД РЕД. С. Г. МИХАЙЛОВА. М. 2005

6) ХЕЙФЕЦ И.Я. ОСНОВЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА. Л., 2007

7) ЮРЧЕНКО А.К. ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ. Л.: ИЗД-ВО ЛГУ, 2008.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МОСКВА 2019