

**«Основы управления
интеллектуальной
собственностью»**

Лекция 9

**ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА
ИЗОБРЕТЕНИЕ
(ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ)**

Доцент кафедры ТЭА
Изоитко Владимир Михайлович

Рекомендуемая литература

- 1. Кудашов, В.И. Интеллектуальная собственность: охрана и реализация прав, управление: Учебное пособие / В.И. Кудашов. – Минск: БНТУ, 2004. –321 с.
- 2. Якимахо, А. П. Управление объектами интеллектуальной собственности: учеб.пособие / А. П. Якимахо, Г. И. Олехнович. - Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006.-335 с.
- 3. Олехнович, Г. И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации / Г.И. Олехнович. - 2-е изд., перераб. - Мн.: Амалфея, 2006. - 128 с.
- 4. Герасимова, Л.К. Основы управления интеллектуальной собственностью: практ. пособие / Л.К. Герасимова, Е.А. Бороская. – Минск: ФУАинформ, 2007. – 168 с.

Дополнительная литература

- 5. Основы управления интеллектуальной собственностью : методическое пособие к практическим занятиям для студентов специальностей 1-37 01 01 "Двигатели внутреннего сгорания", 1-37 01 02 "Автомобилестроение" / М.П. Ивандиков ; кол. авт. Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Двигатели внутреннего сгорания" . - Минск : БНТУ, 2008. - 62 с.
- 6. Гончарова, Е.П. Основы управления интеллектуальной собственностью : пособие для студентов инженерно-педагогических специальностей / Е.П. Гончарова ; кол. авт. Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Профессиональное обучение и педагогика" . - Минск : БНТУ, 2016. - 64 с.
- 7. Мацукевич, В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью: учеб.-метод. комплекс для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / В.В. Мацукевич, Л.П. Матюшков - Брест: БрГУ, 2009. – 135 с.

Требования к заявке на изобретение

- Заявка на выдачу патента на изобретение подается в патентный орган лицом, обладающим правом на получение патента.
- Подача заявки в патентный орган, ведение дел с патентным органом могут осуществляться заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном органе.
- К заявке, подаваемой через патентного поверенного, должна быть приложена доверенность, выданная ему заявителем.
- Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Формулирование цели изобретения

- Дата подачи в патентный орган заявки на изобретение устанавливается по дате поступления документов, необходимых для установления, а если указанные документы представлены не одновременно, - по дате поступления последнего документа.
- Одновременно с заявкой на изобретение или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в патентный орган представляется документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, либо освобождение от уплаты пошлины, либо наличие оснований для уменьшения ее размера.
- В случае непредставления указанного документа в установленный срок заявка на изобретение считается отозванной.

- При поступлении ходатайств от нескольких лиц ходатайство, имеющее более позднюю дату поступления, считается не поданным.
- Заявитель имеет право внести в материалы заявки на изобретение исправления и уточнения, не изменяющие сущности заявленного изобретения, до принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение.

Заявка на изобретение должна

содержать:

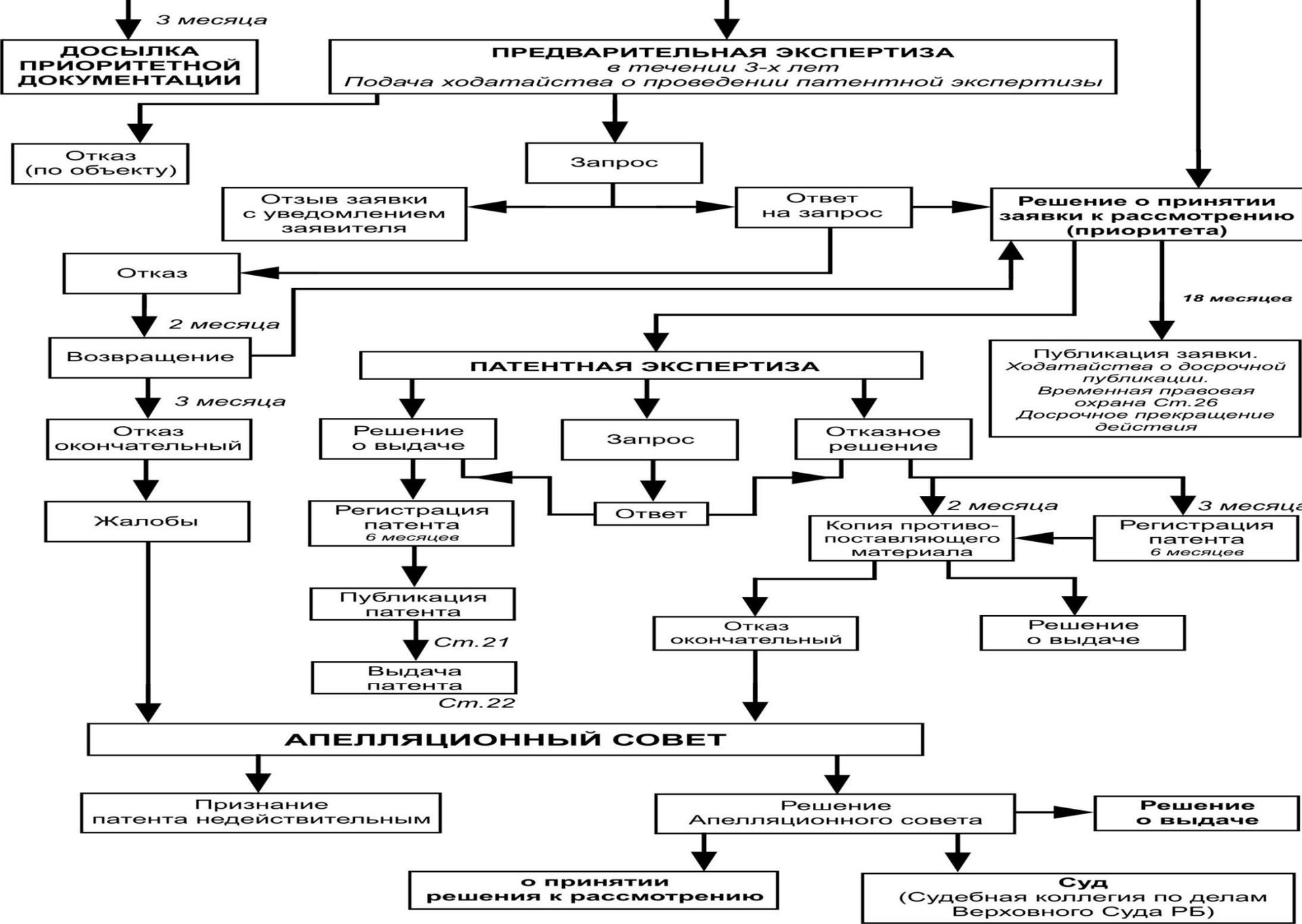
- - заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства или места нахождения;
- - описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления изобретения;
- - формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- - чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- - реферат.

- **Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение включает предварительную и патентную экспертизу.**

- **Порядок прохождения заявки на изобретение (полезную модель) в патентном органе**
- **Схема прохождения заявки в Белгоспатенте**

- Схема охватывает все основные вопросы, связанные с осуществлением предварительной и патентной экспертиз, а также вопросы публикации и досрочной публикации заявки на изобретение, вопросы регистрации, публикации, временной правовой охраны и выдачи самого патента, вопросы обжалования решений экспертиз в Апелляционном совете, вопросы досрочного прекращения действия патента и признания патента недействительным.
- Этот порядок наглядно представлен на схеме (рис. 9.1).

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В БЕЛГОСПАТЕНТ



Предварительная (формальная) экспертиза заявки на изобретение

- Она производится в течение трех месяцев с даты поступления заявки. В ходе ее проведения проверяется:
 - 1. наличие всех необходимых документов, содержащихся в заявке;
 - 2. относится ли заявленное решение к охраняемым объектам;
 - 3. соблюдены ли требования, предъявляемые к документам заявки.

Публикация заявки на изобретение

- В случае положительного результата при рассмотрении заявки предварительной экспертизой заявитель уведомляется о приеме заявки к рассмотрению и установлении приоритета.
- По истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки, она публикуется в официальном издании Белгоспатента, после чего любое лицо имеет право ознакомиться с материалами заявки.

- С даты публикации и до регистрации патента в Госреестре изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме изобретения, которая после получения патента становится постоянной.
- Чтобы воспользоваться ею, заявитель может подать ходатайство с просьбой о досрочной публикации заявки (до ранее указанного восемнадцатимесячного срока), заплатив соответствующую пошлину.
- Такая публикация осуществляется до истечения шести месяцев с даты поступления ходатайства.

Досрочная публикация невозможна, если:

- 1. принято решение о выдаче патента;
- 2. принято решение об отказе в выдаче, причем, все возможности обжалования отказанного решения исчерпаны;
- 3. до истечения публикации заявка была отозвана.

- Необходимость в досрочной публикации возникает в связи с необходимостью ускорить приобретение правовой охраны заявленного технического решения, так как патентообладатель после получения патента сможет получить компенсацию за использование изобретения в период временной правовой охраны.

Патентная экспертиза Республики Беларусь (или экспертиза по существу) и ее правила

- В течение трех лет с даты поступления заявки в патентный орган заявитель или любое заинтересованное лицо может подать ходатайство о проведении патентной экспертизы, уплатив соответствующую пошлину. Это действие можно осуществить также и сразу при подаче заявки, если есть уверенность в том, что она будет принята к рассмотрению (пройдет предварительную экспертизу).

- На стадии патентной экспертизы устанавливается приоритет изобретения, если он не был установлен на стадии предварительной экспертизы. Как правило, речь идет об установлении иных видов приоритета: конвенционного, по дате подачи дополнительных материалов, по дате поступления более ранней заявки.
- Проверяется наличие технического решения и патентоспособности изобретения, т.е. исследуется и устанавливается новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.
- Патентная экспертиза заявки проводится государственным учреждением «Национальный центр интеллектуальной собственности» по письменному ходатайству заявителя или любого заинтересованного лица.

Патентная экспертиза заявки включает в себя:

- - проверку формулы изобретения;
- - проверку дополнительных материалов;
- - установление приоритета изобретения;
- - проверку патентоспособности изобретения.

- При проверке формулы изобретения (логического определения изобретения совокупностью всех его существенных признаков) устанавливается, не относится ли заявленное решение к объектам, которые не считаются изобретениями либо не признаются патентоспособными.
- Формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.

- При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу экспертизы и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.
- Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствующие в первоначальном описании изобретения.
- В случае признания дополнительных материалов, изменяющих сущность заявленного изобретения, они не принимаются во внимание при рассмотрении заявки.

- Приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в патентный орган, если более ранний приоритет заявителем не испрашен или испрашен, но не соблюдены требования для установления более раннего приоритета.
- Заявителем может быть испрашено несколько приоритетов, относящихся к разным пунктам формулы.

- Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности осуществляется в следующей последовательности:
 - - установление соответствия изобретения критерию промышленной применимости;
 - - установление соответствия изобретения критерию новизны;
 - - установление соответствия изобретения критерию изобретательского уровня.

- Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.
- Это определение не служит основанием ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для проверки наличия общественной потребности в данном средстве. Оно предполагает лишь оценку его принципиальной пригодности для использования в какой-либо из отраслей деятельности.
- Для признания изобретения промышленно применимым не должен возникать вопрос о возможных масштабах его использования, этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях.

Для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующих условий:

- - материалы заявки должны содержать указание назначения заявленного изобретения;
- - заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;
- - в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Перед установлением соответствия изобретения критериям новизны и изобретательского уровня проводится информационный поиск.

Целью информационного поиска является выявление уровня техники, который используется для определения соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

- При определении **уровня техники** общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
- В качестве **характеристики области поиска** используются индексы рубрик Международной патентной классификации.
- При определении **области поиска** учитываются объект изобретения **в целом** и его функционально самостоятельные **признаки**, отличительные от наиболее близкого аналога.

Информационный поиск проводится в объеме, включающем:

- - официальные бюллетени патентного органа;
- - описания к охранным документам Республики Беларусь;
- - заявки на изобретения и полезные модели, поданные в патентный орган, доступные для ознакомления третьих лиц;
- - патентную документацию Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства, США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии, Европейского патентного ведомства и Всемирной организации интеллектуальной собственности;
- - непатентную литературу.

- Изобретение является новым, если оно не является частью уровня техники.
- Проверка новизны заявленного изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.
- В уровень техники только для проверки новизны заявленного изобретения дополнительно включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на изобретения и полезные модели.
- К сведениям, содержащимся в этих источниках, не предъявляется требование общедоступности на дату приоритета рассматриваемого изобретения.

- Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
- Проверка изобретательского уровня включает:
 - - определение наиболее близкого аналога - средства того же назначения (прототипа);
 - - выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
 - - выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

- Если в результате проведенной патентной экспертизы установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, патентный орган принимает решение о выдаче патента с этой формулой с указанием установленного приоритета.

- При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности патентный орган принимает решение об отказе в выдаче патента.
- Решение об отказе в выдаче патента принимается также и в том случае, когда заявитель не изменяет формулу изобретения после уведомления его о том, что предложенная им формула характеризует изобретение, соответствующее условиям патентоспособности, но содержит признаки, отсутствующие в первоначальном описании (формуле) изобретения.

Апелляционный совет

- При несогласии с решением предварительной или патентной экспертизы заявитель имеет право обжаловать это решение в Апелляционном совете, созданном при Белгоспатенте.
- Положение об Апелляционном совете при Белгоспатенте, утвержденное приказом министерства образования и науки Республики Беларусь от 12.12.1995 г. №2 462, четко определяет задачи Апелляционного совета по обеспечению прав заявителей и патентообладателей всех объектов промышленной собственности, а также соблюдение интересов иных физических и юридических лиц при рассмотрении жалоб на решение экспертиз и возражений против выдачи патентов и свидетельств на товарные знаки.

- В соответствии с этими задачами подробно изложены функции Апелляционного совета, оговорены его права и структура. Желающим обратиться в Апелляционный совет следует руководствоваться «Правилами подачи жалоб, возражений и их рассмотрения Апелляционным советом при Белгоспатенте», утвержденными соответствующим приказом от 17.05.2001 г., которые подробно разъясняют, какие жалобы и возражения могут быть поданы, условия подачи жалоб и возражений, их регистрацию, порядок и сроки рассмотрения, решения, выносимые Апелляционным советом, вступление этих решений в силу.
- О правах заявителя на период экспертизы см. лекцию 8.

Вопросы, решаемые заявителем перед подачей заявки на изобретение (полезную модель)

- Следует помнить о необходимости строго соблюдать «Правила» при оформлении материалов заявки, ибо любое несоответствие этим правилам приводит к продлению сроков экспертизы или отказу в принятии заявки к рассмотрению.

- Перед подачей заявки заявителем должны быть решены следующие вопросы:
- 1. об объекте изобретения, полезной модели (соблюдено ли единство);
- 2. о заявителе (в т.ч. является ли объект служебным);
- 3. об авторе или соавторах и порядке пользования правами;
- 4. о приоритетах;
- 5. о необходимости проведения патентной экспертизы;
- 6. о своих намерениях относительно патентования;
- 7. вопрос о том, кто и когда будет оплачивать соответствующие пошлины.

Восстановление пропущенных сроков

- В процессе прохождения заявки в Белгоспатенте следует помнить о возможности восстановления пропущенных сроков в процессе экспертизы изобретений:
- 1. когда пропущен двухмесячный срок после получения заявителем первого решения об отказе в выдаче патента в процессе преобразования заявки на изобретение или промышленный образец в заявку на полезную модель;

- 2. когда пропущен двухмесячный срок с даты получения заявителем запроса экспертизы о предоставлении дополнительных материалов по заявке на изобретение;
- 3. когда нарушен двухмесячный срок, в течение которого заявителю предложено внести уточнения в заявку или предоставить недостающие документы в процессе предварительной экспертизы, или же нарушен этот же срок подачи возражения при несогласии с решением предварительной экспертизы;

- 4. когда в процессе патентной экспертизы заявитель нарушил двухмесячный срок, в течение которого он может потребовать предоставить ему копии противопоставляемых заявке материалов, или же нарушил трехмесячный срок со дня получения отказного решения или затребованных им копий при несогласии с этим решением и не подал ходатайство о проведении повторной экспертизы;
- 5. когда заявитель нарушил трехмесячный срок подачи мотивированной жалобы в Апелляционный совет при несогласии с решением предварительной или патентной экспертиз.

- сроки эти могут быть восстановлены только при наличии уважительных причин и уплате пошлины.
- Подача ходатайства о восстановлении указанных выше сроков может быть осуществлена заявителем не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока.

Отозванная заявка

- Следует также учитывать, в каких конкретных случаях заявка может стать отозванной:
 1. при нарушении заявителем сроков ответа на запрос экспертизы, или если заявитель оставил запрос без ответа;
 2. при отзыве заявки на изобретение по просьбе заявителя до публикации сведений о ней в реестре;
 3. при не поступлении ходатайства о проведении экспертизы в течение трех лет;
 4. при установлении приоритета по более ранней заявке того же заявителя.

- **Процедура патентования в России (на примере патентования промышленного образца)**
- Этапы патентования промышленного образца представлены в таблице 9.1.

Этап	Описание этапа
1. Проведение патентно-информационного поиска.	Выявление аналогов, ближайшего аналога-прототипа, выявление отличий от ближайшего аналога, оценка соответствия промышленного образца критерию «новизна». Выявление источников информации, содержащих отличительные признаки, оценка соответствия промышленного образца критерию «оригинальность».
2. Составление перечня существенных признаков.	В соответствии с источниками информации, выявленными при проведении поиска по п. 1, составляется перечень существенных признаков. Составление описания, оформление поясняющих материалов, оформление заявления.
3. Подача заявки в Роспатент (Федеральный институт патентной собственности - ФИПС).	Формальная экспертиза, или экспертиза документов на правильность составления, представляет собой процесс определения соответствия документов, составляющих заявку.
4. Формальная экспертиза заявки.	О положительном результате формальной экспертизы и дате подачи заявки на промышленный образец заявитель уведомляется незамедлительно после завершения формальной экспертизы.
5. Экспертизы заявки по существу.	<p>Далее ФИПС при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом проводит экспертизу заявки по существу. Во время экспертизы заявки по существу промышленный образец подвергается всестороннему анализу на предмет (условия патентоспособности):</p> <ul style="list-style-type: none"> - новизны – промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца; - оригинальности – промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.
6. Регистрация и получение патента на промышленный образец.	В случае, если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец соответствует условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента на промышленный образец.

- 1. Проведение патентно-информационного поиска.
- Выявление аналогов, ближайшего аналога-прототипа, выявление отличий от ближайшего аналога, оценка соответствия промышленного образца критерию «новизна». Выявление источников информации, содержащих отличительные признаки, оценка соответствия промышленного образца критерию «оригинальность».

- 2. Составление перечня существенных признаков.
- В соответствии с источниками информации, выявленными при проведении поиска по п. 1, составляется перечень существенных признаков. Составление описания, оформление поясняющих материалов, оформление заявления.

- 3. Подача заявки в Роспатент (Федеральный институт патентной собственности - ФИПС).
- Формальная экспертиза, или экспертиза документов на правильность составления, представляет собой процесс определения соответствия документов, составляющих заявку.

- 4. Формальная экспертиза заявки.
- О положительном результате формальной экспертизы и дате подачи заявки на промышленный образец заявитель уведомляется незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

- 5. Экспертизы заявки по существу.
- Далее ФИПС при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом проводит экспертизу заявки по существу. Во время экспертизы заявки по существу промышленный образец подвергается всестороннему анализу на предмет (условия патентоспособности):
 - - **новизны** – промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца;
 - - **оригинальности** – промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

- 6. Регистрация и получение патента на промышленный образец.
- В случае, если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец соответствует условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента на промышленный образец.

Контрольные вопросы

- 1. Какие документы должна содержать заявка на изобретение?
- 2. Какие объекты промышленной собственности не требуют проведения экспертизы по существу?
- 3. Куда должен обращаться заявитель, если получает отрицательное решение (заключение) по материалам заявки?
- 4. Причины отзыва заявки.
- 5. В какой государственный орган подается заявка при ее патентовании в РФ?

Лекция закончена
Благодарю за внимание