



Изменения положений главы 72 части IV Гражданского кодекса РФ (Патентное право)

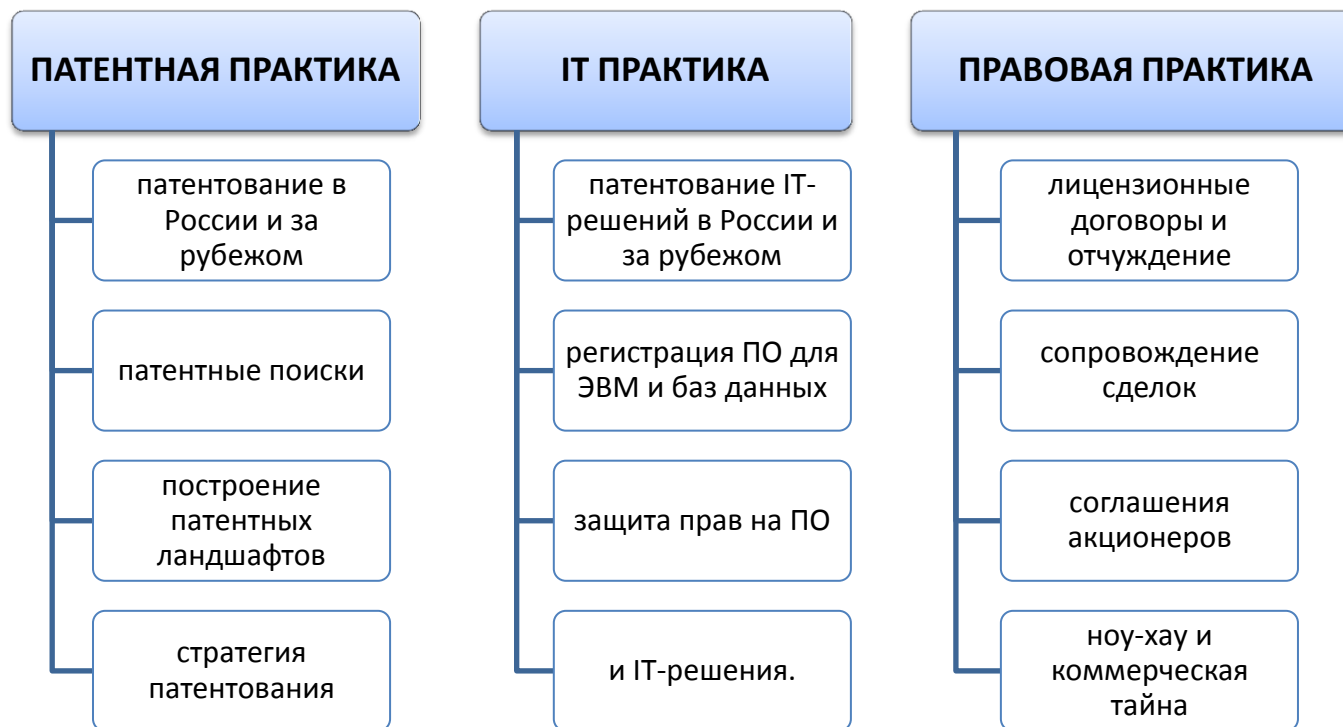
Дмитрий Владимирович Котлов

Руководитель патентной практики

18.12.2014

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» является дочерним обществом Фонда «Сколково», оказывает участникам инновационного проекта «Сколково» и третьим лицам весь комплекс профессиональных услуг в области интеллектуальной собственности, включая патентование в России и за рубежом, проведение патентных поисков и построение патентных ландшафтов, регистрацию товарных знаков и программ для ЭВМ, юридическое сопровождение сделок по российскому и иностранному праву.



1,5 млрд.руб. общая стоимость сопровождаемых сделок

0% отказов патентных ведомств в выдаче патента за три года работы

478 заявок участников на регистрацию объектов интеллектуальной собственности

150% рост количества заявок, подаваемых участниками через ЦИС в 2014 году

КЛИЕНТЫ ЦИС

SIEMENS

Acronis
COMPUTE WITH CONFIDENCE

ABBYY

Parallels

СТРОГИНО

Skoltech

Сколковский институт науки и технологий

ФОНД
ПЕРСПЕКТИВНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

ФОНД ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРЕССОВ

ВЯТГУ

РОСНАНО
Российский фонд нанотехнологий

DAURIA
AEROSPACE

ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Татарстанский
ЦНТИ
www.tnti.ru

ТЕХНОПАРК
ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Архитектурный проект
Владимир Александрович
Смирнов

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО

IBM

CAMBRIDGE IP

Федеральная
Организация
Интеллектуальной
Собственности

ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

European
Patent
Office
Office européen
des brevets

WIPO

ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПАТЕНТОВАНИЕ
(российская, евразийская
или международная РСТ заявка)

- Анализ материалов
- Патентный поиск и проверка патентоспособности
- Подготовка патентной заявки
- Подача патентной заявки в Роспатент
- Ведение делопроизводства и переписка с Роспатентом

999 руб.

Регистрация ПРОГРАММЫ для ЭВМ

- Подготовка и подача заявки
- Получение свидетельства на программу для ЭВМ

999 руб.

Регистрация ТОВАРНОГО ЗНАКА (российская
или международная заявка)

- Поиск на тождество и сходство словесных обозначений
- Подготовка (подборка классов, описание)
- Подача заявки в Роспатент

999 руб.

Госпошлины оплачиваются
участниками в общем порядке

ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ

- ✓ введен новый объект охраны – применение продукта или способа по новому назначению (п.1 статьи 1350 ГК РФ);
- ✓ перечень решений, не являющихся изобретениями, стал открытым (п.5 статьи 1350 ГК РФ);
- ✓ введено требование ясности формулы изобретения (статья 1375 ГК РФ);
- ✓ введен новый критерий предоставления правовой охраны изобретению – достаточность раскрытия сущности заявленного изобретения (статьи 1375, 1386, 1387 ГК РФ);
- ✓ предусмотрено направление отчета об информационном поиске по всем заявкам на изобретение, по которым подано ходатайство о проведении экспертизы, а также публикация отчета о поиске (п.2 и п.5 статьи 1386 ГК РФ);
- ✓ предусмотрен новый порядок внесения изменений в документы заявки по инициативе заявителя – один раз после получения отчета об информационном поиске (п.1 статьи 1378 ГК РФ);
- ✓ предусмотрено право любого лица представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (п.5 статьи 1386 ГК РФ);

ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ (продолжение)

- ✓ **исключено направление уведомления о результатах проверки патентоспособности изобретения перед принятием решения о выдаче (п.1 статьи 1387 ГК РФ);**
- ✓ **предусмотрено преобразование заявки на изобретение в заявку на промышленный образец (1379 ГК РФ);**
- ✓ **заявки на промышленные образцы другого заявителя включены в уровень техники при оценке новизны изобретения (п.2 статьи 1350 ГК РФ);**
- ✓ **дополнены условия предоставления льготы по раскрытию информации случаями экспонирования изобретения на выставке (п.3 статьи 1350 ГК РФ);**
- ✓ **увеличен с 12 до 15 месяцев срок, в течение которого можно отозвать заявку с предотвращением ее публикации (п.1 статьи 1385 ГК РФ);**
- ✓ **установлен новый срок представления дополнительных материалов в ответ на запрос экспертизы – 3 месяца со дня направления запроса (п.6 статьи 1386 ГК РФ);**
- ✓ **при продлении срока действия патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, выдается дополнительный патент (п. 2 статьи 1363 ГК РФ).**

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ

- ✓ предусмотрено проведение информационного поиска (п.1 статьи 1390 ГК РФ);
- ✓ введено новое требование к формуле – формула должна относиться к одному техническому решению (п.2 статьи 1376 ГК РФ);
- ✓ уточнено требование единства полезной модели – заявка должна относиться к одной полезной модели (п.1 статьи 1377 ГК РФ);
- ✓ введено требование ясности формулы полезной модели (статья 1376 ГК РФ);
- ✓ введен новый критерий предоставления правовой охраны полезной модели – достаточность раскрытия сущности заявленной полезной модели (статьи 1376, 1390 ГК РФ);
- ✓ предусмотрена проверка соответствия условиям патентоспособности: новизна и промышленная применимость (п.2 статьи 1351, п.1 статьи 1390 ГК РФ);
- ✓ исключена возможность внесения изменений в документы заявки по инициативе заявителя (статья 1378 ГК РФ);

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ (продолжение)

- ✓ расширен уровень техники для оценки новизны полезной модели информацией об открытом применении в Российской Федерации и за ее пределами, а также информацией по заявкам на промышленные образцы (п.2 статьи 1351 ГК РФ);
- ✓ предусмотрено преобразование заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец (1379 ГК РФ);
- ✓ дополнены условия предоставления льготы по раскрытию информации случаями экспонирования полезной модели на выставке (п.3 статьи 1351 ГК РФ);
- ✓ установлен новый срок представления дополнительных материалов в ответ на запрос экспертизы – 3 месяца со дня направления запроса (п.6 статьи 1386 ГК РФ);
- ✓ срок действия патента не изменен (10 лет), однако возможность его продления отменена.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ

- ✓ **перечень существенных признаков теперь не входит в состав материалов заявки на промышленный образец. Объем прав, предоставляемых патентом, определяется совокупностью существенных признаков, нашедших отражение только на изображениях внешнего вида изделия (статья 1352 ГК РФ);**
- ✓ **увеличен предельный срок подачи заявки в Роспатент в случае раскрытия информации о промышленном образце («авторская льгота») - 12 месяцев (п.4 ст. 1352 ГК РФ);**
- ✓ **предусмотрено преобразование заявки на промышленный образец в заявку на изобретение и заявку на полезную модель (статья 1379 ГК РФ);**
- ✓ **установлен новый срок представления дополнительных материалов в ответ на запрос экспертизы – 3 месяца со дня направления запроса (п.6 статьи 1386 ГК РФ);**
- ✓ **максимальный срок действия патента не изменен (25 лет), однако патент выдается на 5 лет с возможностью его продления каждые 5 лет (статья 1363 ГК РФ).**

Что такое изобретение?

Введен новый объект охраны – применение продукта по новому назначению

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), **в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.**

(п.1 Статьи 1350 ГК РФ)



Заявка на выдачу патента

на изобретение

- **должна относиться** к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел
- **должна содержать:**
 - заявление;
 - описание, **раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;**
 - формулу изобретения, **ясно выражающую его сущность** и полностью основанную на его описании;
 - чертежи (если они необходимы для понимания сущности изобретения);
 - реферат

на полезную модель

- **должна относиться к одной полезной модели**
- **должна содержать:**
 - заявление
 - описание, **раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;**
 - формулу полезной модели, **относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность** и полностью основанную на ее описании;
 - чертежи (если они необходимы для понимания сущности полезной модели);
 - реферат

на промышленный образец

- **должна относиться** к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел
- **должна содержать:**
 - заявление
 - комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия;
 - чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
 - описание промышленного образца

Экспертиза заявки на выдачу патента

на изобретение

- **Формальная экспертиза** проводится при поступлении заявки
- **Экспертиза по существу**
 - проводится в случае поступления специального ходатайства
 - включает
 - информационный поиск*
 - **проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки на дату ее подачи**
 - проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня

на полезную модель

- **Формальная экспертиза** проводится при поступлении заявки
- **Экспертиза по существу**
 - **проводится по всем заявкам**
 - включает
 - **информационный поиск**
 - **проверку достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки на дату ее подачи**
 - **проверку промышленной применимости и новизны**

на промышленный образец

- **Формальная экспертиза** проводится при поступлении заявки
- **Экспертиза по существу**
 - проводится по всем заявкам
 - включает
 - **информационный поиск**
 - **проверку новизны и оригинальности**

Отчет об информационном поиске по заявкам на выдачу патента на изобретение

- Заявителю направляется отчет об информационном поиске **до истечения семи месяцев** со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу (если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки и по заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки);
- 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;
- **Отчет об информационном поиске публикуется при публикации заявки;**
- После публикации сведений о заявке на изобретение **любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности**. Такие лица не принимают участие в делопроизводстве по заявке, однако их **замечания учитываются при принятии решения по заявке**.

Требование достаточности раскрытия сущности изобретения (полезной модели)

Субкритерии проверки:

- ✓ указание назначения изобретения (полезной модели);
- ✓ указание решаемой технической задачи и достигаемого технического результата;
- ✓ раскрытие совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного заявителем результата;
- ✓ обоснование возможности достижения технического результата в случае осуществления изобретения (реализации полезной модели) по любому из пунктов формулы;
- ✓ раскрытие средств и методов, с помощью которых может быть осуществлено изобретение (реализована полезная модель) в том виде, как оно охарактеризовано в формуле;
- ✓ детальное описание, по крайней мере, одного способа осуществления изобретения (полезной модели).

Внесение изменений в формулу изобретения, полезной модели

- ✓ Расширен перечень случаев, когда дополнительные материалы изменяют заявку по существу.
- ✓ Допускается включение в формулу помимо признаков, раскрытых в описании, признаков, раскрытых на чертежах или иных поясняющих сущность изобретения или полезной модели материалах, представленных на дату подачи заявки.

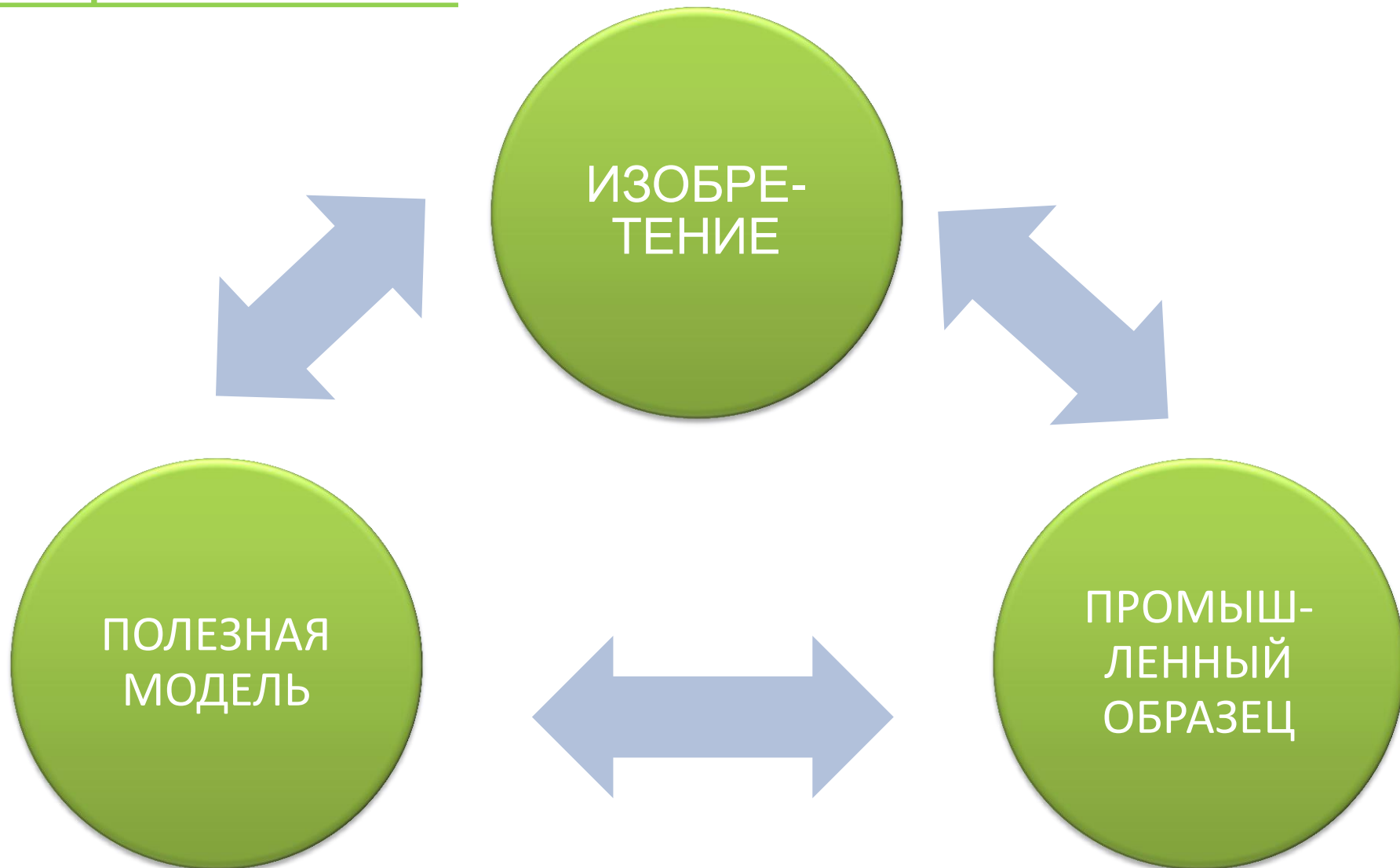
Дополнительные материалы изменяют заявку по существу, если они содержат:

- **- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, или иную полезную модель;**
- **- признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые в документах заявки, представленных на дату подачи;**
- **- указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в документах заявки.**

Срок представления документов или дополнительных материалов по запросу ФИПС

- Ответ на запрос экспертизы должен быть представлен **в течение трех месяцев со дня направления запроса** или копий материалов, противопоставленных заявке (при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса).
- Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.
- Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен не более чем на десять месяцев.

Преобразование заявки



Срок действия исключительных прав

на изобретение

- **20 лет** с даты подачи заявки на выдачу патента в ФИПС

- срок действия патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат (для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения) может быть продлен на срок не более 5 лет

- **при продлении срока действия патента выдается дополнительный патент**

на полезную модель

- **10 лет** с даты подачи заявки на выдачу патента в ФИПС

- **Срок действия патента не может быть продлен**

на промышленный образец

- **5 лет** с даты подачи заявки на выдачу патента в ФИПС

- Срок действия патента может быть **неоднократно продлен на пять лет**, но в целом срок действия патента не может составлять более 25 лет



Изменения положений главы 72
части IV Гражданского кодекса РФ
(Патентное право)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» является дочерним обществом Фонда «Сколково», оказывает участникам инновационного проекта «Сколково» и третьим лицам весь комплекс профессиональных услуг в области интеллектуальной собственности, включая патентование в России и за рубежом, проведение патентных поисков и построение патентных ландшафтов, регистрацию товарных знаков и программ для ЭВМ, юридическое сопровождение сделок по российскому и иностранному праву.

Подготовлено ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково»