

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»

С. Ю. Журавлев

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Рекомендовано учебно-методическим советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» для внутривузовского использования в качестве учебного пособия для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»

Электронное издание

Красноярск 2020

ББК 30у
Ж 91

Рецензенты

Ю. Н. Трубников, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник ФИЦ КНЦ СО РАН Красноярский НИИ сельского хозяйства

Н. В. Петровский, кандидат технических наук, доцент, мастер производственного обучения КГБ ПОУ «Красноярский аграрный техникум»

Ж 91 **Журавлев, С. Ю.**

Патентоведение и защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Журавлев; Красноярский государственный аграрный университет. – Красноярск, 2020. – 151 с.

Издание содержит материал 10 лабораторных и практических работ, посвященных изучению законов Российской Федерации по охране интеллектуальной собственности, подаче заявок на выдачу патентов, проведению патентного поиска, составлению и подаче заявок на выдачу патента на изобретение, подаче и рассмотрению заявок в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также международных и евразийских заявок.

Предназначено для обучающихся по направлению 35.04.06 «Агроинженерия».

ББК 30у

© Журавлев С. Ю., 2020

© ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Лабораторная работа № 1 Изучение законов РФ по охране интеллектуальной собственности	6
Практическая работа № 2 Подача заявки на выдачу патента на промышленный образец	10
Практическая работа № 3 Подача заявки на выдачу патента на изобретение	12
Практическая работа № 4 Подача заявки на выдачу патента на полезную модель	14
Лабораторная работа № 5 Проведение патентного поиска	16
Лабораторная работа № 6 Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение	22
Практическая работа № 7 Ведение дел по получению патента с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности	62
Практическая работа № 8 Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности	73
Практическая работа № 9 Подача и рассмотрение международной заявки	128
Практическая работа № 10 Подача и рассмотрение евразийской заявки. Подача, проверка и пересылка евразийской заявки	143
Заключение	149
Литература	150

ВВЕДЕНИЕ

Экономическое развитие всех стран всегда основывается на знании и является инновационным. Инновационное развитие немыслимо, если оно не основано на создании и использовании объектов интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность (ИС) – продукты творческой деятельности в производственной, научной, литературной, художественной областях, носящие нематериальный характер. Вместе с тем, интеллектуальная собственность воплощается в определенные материальные объекты или сопровождает их, присутствует как компонент качества, цены товара. С этой точки зрения она сама становится разновидностью товара.

Однако, в отличие от товара как материальной вещи, ИС сама по себе в состоянии приносить прибыль ее владельцам, только если она обеспечена специальной правовой охраной со стороны государства.

Защита ИС непосредственно связана с деятельностью по борьбе с недобросовестной конкуренцией. Под недобросовестной конкуренцией понимают распространение искаженных сведений о товаре, характере, способе, месте изготовления, потребительских свойствах и других его качествах; самовольное использование товарного знака, фирменного наименования, маркировки товара; копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара и др.

Нет сомнений в том, что отношения, связанные с использованием результатов интеллектуальной деятельности, развиваются и будут развиваться дальше. В итоге ждет своего разрешения вопрос о направлении грядущей эволюции права ИС, которое до настоящего времени развивалось преимущественно «стихийно», что приводило то к недостаточности охраны, то к недопустимой сверхзащищенности. Базовое соотношение интересов пользователей и правообладателей нарушалось в обоих случаях. Необходимо проявить значительную гибкость, с одной стороны, предоставив пользователям возможность для эффективной эксплуатации интеллектуальных ценностей, а с другой – обеспечив создателям таких ценностей необходимую защиту от возможного произвола.

Сегодня перед российским государством стоит важная задача – формирование цивилизованного рынка ИС. Почти все негативные яв-

ления, с которыми приходится сталкиваться в сфере ИС российским гражданам и организациям, так или иначе связаны с двумя основными проблемами: небольшим объемом и медленным развитием рынка ИС. Основные причины такого положения – «неупорядоченность» отношений, трудности при реализации прав и их использовании, большое количество правонарушений, отсутствие развитой инфраструктуры, единой государственной политики и механизмов правового регулирования в данной области.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Изучение законов РФ по охране интеллектуальной собственности

Цель работы: углубить знание федеральных законов по охране интеллектуальной собственности: федеральный закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9.07.1993 г. № 5351-1 (ред. от 20.07.2004), Патентный закон РФ, федеральный закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (последняя редакция).

В ходе данной лабораторной работы необходимо выработать навыки определения правовых норм, установленных законом, и их практического использования, а также научиться пользоваться автоматизированной информационной системой (АИС) «Консультант Плюс».

Время выполнения: 6 часов.

Общие указания

1. Лабораторная работа выполняется с использованием компьютера.
2. При поиске федеральных законов необходимо использовать только СПС «Консультант-плюс».
3. При заполнении формуляров по законам РФ «Об авторском праве и смежных правах», «Патентный закон» должна быть ссылка на несколько статей.
4. При заполнении формуляров не допускается дословное копирование статьи.

Порядок выполнения работы

1. Запустить справочно-правовую систему «Консультант-плюс».
2. Найти следующие федеральные законы:
 - закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»;
 - Патентный закон РФ;
 - закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
3. Использовать данные законы для дальнейшей работы.
4. Изучить законодательные акты.
5. В соответствии с законами заполнить формуляры, представленные для каждого закона:

Для формуляра 1 – закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», Патентный закон РФ.

Для формуляра 2 – закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

б. Оформить отчет по лабораторной работе.

Оформление отчета

Для сдачи лабораторной работы необходимо представить отчет, в котором отразить основные положения изучаемых федеральных законов.

Отчет выполнить в электронном виде или на листах писчей бумаги формата А4. Образец оформления отчета приведен ниже.

Используемое оборудование: компьютеры, справочно-правовая система «Консультант-плюс».

Формуляр 1

Закон №(название),
принят (дата) (кем)

Компонент	Статьи	Краткое содержание
Субъекты		
Объекты		
Права		
Обязанности		
Ограничения прав		
Защита прав		
Ответственность		

Формуляр 2

Закон № _____ (название),
 принят (дата) _____ (кем)

Объект	Ст.	Содержание
Товарный знак (ТЗ)		
Общеизвестный товарный знак		
Коллективный знак (КЗ)		
Обладатель исключительного права		
Контрафактными являются		
Виды товарных знаков		
Абсолютное основание для отказа в регистрации		
Заявка на регистрацию ТЗ подается		
Заявка на ТЗ должна содержать		
Документы, прилагаемые к заявке		
Приоритет ТЗ		
Формальная экспертиза ТЗ		
Экспертиза заявленного обозначения ТЗ		
Срок действия регистрации		
Предупредительная маркировка		
Заявка на регистрацию ОТЗ		
Заявка на регистрацию КЗ		
Наименование места происхождения товара (НМ)		
Срок регистрации наименования места происхождения товара		
Заявка НМ должна содержать		
Прилагаемые документы		
Формальная экспертиза НМ		
Экспертиза заявленного обозначения НМ		
Срок действия свидетельства о НМ		
Споры, рассматриваемые в судебном порядке		
Ответственность за незаконное использование		
Правовая охрана прекращается:		
Передача исключительных прав		

Отчет по лабораторной работе

Название лабораторной работы № _____

Студент _____ гр. _____

Преподаватель _____

Заполненные формуляры 1 и 2 прилагаются.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Подача заявки на выдачу патента на промышленный образец

Цель работы: ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к промышленному образцу, разработать заявку на выдачу патента.

Время выполнения: 2 часа.

Задание

1. После изучения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003, рег. № 4813, заполнить таблицу.

Тема	Ст	Содержание
Автор промышленного образца		
Виды промышленных образцов		
Состав заявки		
Документы, прилагаемые к заявке		
Количество экземпляров		
Требования к изображениям		
Размер изображений		
Название промышленного образца.		
Описание промышленного образца		
Порядок рассмотрения заявки		
Причины отклонения заявки		

2. Заполнить заявление о выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец.

3. Познакомиться с внешним видом патента на промышленный образец (рис. 1).

Отчет должен содержать:

- заполненную таблицу;
- заполненное заявление в соответствии с Правилами.

Рекомендуемая литература

<http://www.fips.ru> – сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

№ 70910

БУЛЬДОЗЕР

Патентообладатель(ли): **Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСПЕЦТЕХНИКА" (RU)**

Автор(ы): **Горелый Евгений Анатольевич (RU), Кузьмин Константин Александрович (RU), Моторин Сергей Анатольевич (RU)**

Заявка № 2007504544

Приоритет промышленного образца **18 декабря 2007 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации **16 июня 2009 г.**

Срок действия патента истекает **18 декабря 2022 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам



Б.П. Симонов

Рисунок 1 – Патент на промышленный образец

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Подача заявки на выдачу патента на изобретение

Цель работы: ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к промышленному образцу, разработать заявку на выдачу патента.

Время выполнения: 2 часа.

Задание

1. После изучения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение, утвержденных Приказом Роспатента от 06.06.2003 г. № 82, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 30.06.2003 г., заполнить таблицу.

Тема	Ст	Содержание
Процедура подачи заявки		
Подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение		
Объекты изобретения		
Состав заявки		
Документы, прилагаемые к заявке		
Количество экземпляров		
Требования к изображениям		
Размер изображений		
Название изобретения		
Описание изобретения		
Порядок рассмотрения заявки		
Причины отклонения заявки		

2. Заполнить заявление о выдаче патента Российской Федерации на изобретение.

3. Познакомиться с внешним видом патента на изобретение (рис. 2).

Отчет должен содержать:

- заполненную таблицу;
- заявление, заполненное в соответствии с Правилами.

Рекомендуемая литература

<http://www.fips.ru> – сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2674110

ГИДРОДВИГАТЕЛЬ

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга") (RU)*

Авторы: *Асцатрян Сержа Андраникович (RU), Ольгаренко Геннадий Владимирович (RU), Турапин Сергей Сергеевич (RU), Мищенко Николай Андреевич (RU)*

Заявка № 2017141457

Приоритет изобретения 29 ноября 2017 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 04 декабря 2018 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 29 ноября 2037 г.



Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев Г.П. Ивлиев

Рисунок 2 – Патент на изобретение

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Поддача заявки на выдачу патента на полезную модель

Цель работы: ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к промышленному образцу, разработать заявку на выдачу патента.

Время выполнения: 2 часа.

Задание

1. После изучения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированных Министерством юстиции РФ 30.06.2003, рег. № 4845, заполнить таблицу.

Тема	Ст	Содержание
Автор полезной модели		
Процедура подачи заявки		
Объекты изобретения		
Состав заявки		
Документы, прилагаемые к заявке		
Количество экземпляров		
Требования к изображениям		
Размер изображений		
Название полезной модели.		
Описание полезной модели		
Порядок рассмотрения заявки		
Причины отклонения заявки		

2. Заполнить заявление о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель.

3. Познакомиться с внешним видом патента на полезную модель (рис. 3).

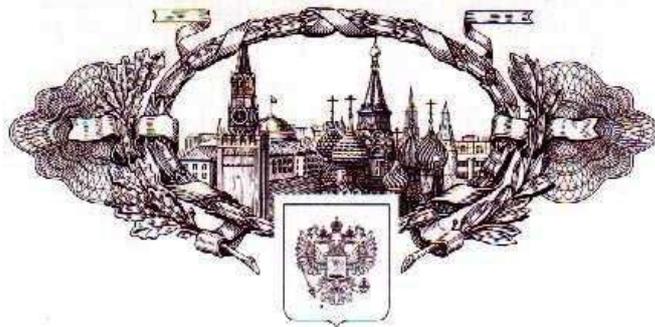
Отчет должен содержать:

- заполненную таблицу;
- заявление, заполненное в соответствии с Правилами.

Рекомендуемая литература

<http://www.fips.ru> – сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 95113

**АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОСИТЕЛЕЙ С ФУНКЦИЯМИ
КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И АНАЛИЗА
КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ**

Патентообладатель(и): *Гильманин Искандер Рафаилович (RU)*

Автор(ы): *Гильманин Искандер Рафаилович (RU), Ференец
Андрей Валентинович (RU)*

Заявка № 2009136354

Приоритет полезной модели 30 сентября 2009 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации 10 июня 2010 г.

Срок действия патента истекает 30 сентября 2019 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам



Б.П. Симонов

Рисунок 3 – Патент на полезную модель

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Проведение патентного поиска

Цель работы: изучить этапы проведения патентного поиска.

Задачи:

1. Изучить цели и задачи патентного поиска.
2. Изучить структуру проведения патентного поиска.
3. Получить навыки оформления патентного поиска.

Для выполнения работы получить у преподавателя вариант задания (объект изобретения и варианты для выполнения патентного поиска) для проведения патентного поиска. Варианты патентного поиска приведены в конце данной лабораторной работы.

Время выполнения: 4 часа.

Теоретические сведения

Патентно-изобретательская деятельность включает в себя широкий круг работ, важнейшими из которых являются патентные исследования разрабатываемой проблемы.

Патентные исследования – исследование технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой информации.

Проведение патентных исследований обеспечивает получение достоверных данных о состоянии мирового уровня техники и технологии в данной области, тенденциях их развития и направления научно-технической деятельности ведущих организаций и зарубежных фирм, выпускающих продукцию, а также исключение неоправданного дублирования исследований и разработок.

Патентные исследования являются составной частью научно-исследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ.

Патентные исследования являются необходимым элементом любых новых технических разработок, поскольку они позволяют инженеру познакомиться с состоянием изучаемого вопроса на самом высоком уровне, применять в работах и проектах самые новые решения на уровне изобретений.

Цель патентных исследований – отбор необходимой патентной информации о наличии аналогов и прототипов вновь разработанного технического устройства.

Наивысшим результатом патентных исследований является создание новых технических решений, превосходящих по своим технико-экономическим показателям лучшие известные образцы, то есть создание собственных изобретений.

Рассмотрим основные этапы патентного поиска:

- определение предмета поиска;
- определения круга стран для проведения поиска;
- определение границ поиска по времени (глубина поиска);
- определение индексов классификации рассматриваемого технического решения по Международной патентной классификации (МПК);
- тематический поиск изобретений-аналогов рассматриваемого технического решения и составление на них карточек;
- анализ выявленных аналогов, их сопоставление и критика с целью выбора одного из них либо в качестве наиболее приемлемого для данного проекта технического решения, либо в качестве прототипа для создания собственного изобретения.

Для определения предмета поиска необходимо провести анализ целей и задач, стоящих перед исследователем в целом, или отдельными их составными частями, анализ отдельных технических решений, отобранных из технической литературы и планируемых к применению при разработке новых технических решений. На основе такого анализа предварительно формулируют в общем виде наиболее приемлемые возможные технические решения, направленные на выполнение поставленных перед исследователем задач.

Установленный предмет поиска должен быть выражен конкретным устройством, способом, веществом и т.д. с указанием основных существенных признаков, например: «Способ стерилизации кормов», «Устройство для сушки зерна», «Жатка-косилка», «Устройство воздуховода сушилки» и т.д.

При определении круга стран необходимо пользоваться информацией о развитии той или иной отрасли промышленности и научных знаний, содержащейся в научно-технической литературе.

При выборе стран, по которым следует проводить поиск, предпочтение отдают тем странам, где данная отрасль производства находится на наиболее высоком уровне развития. Изучая патенты этих стран, можно наиболее полно и детально познакомиться с уровнем развития техники в данной отрасли.

Необходимо учитывать, что в ведущих странах патентная информация гораздо оперативнее, чем в слаборазвитых, лучшего качества и полнее по содержанию. Однако бывают такие отрасли промышленности, которые высоко развиты в малой стране. В таком случае необходимо очень подробно изучить патентные материалы по этой стране.

Глубина поиска по времени зависит от той стадии работы, по которой ведется поиск, и от того, с какой целью он ведется.

На стадии планирования целесообразно изучать новые описания изобретений за последние 5-7 лет.

При создании собственного изобретения по материалам работы необходимо вести поиск, глубиной 15-20 лет.

Если разработчик хочет узнать, какие патентные документы содержат информацию по определенной области техники, он должен отыскать в системе международной патентной классификации (МПК) интересующие его рубрики, отметить приписанные им индексы, а затем найти патентные документы (описания изобретений) с этими индексами. МПК – специальная унифицированная система, которая используется для индексирования, систематизации, поиска и избирательного распределения информации об изобретениях.

Для облегчения ориентации в МПК к ней разработан алфавитно-предметный указатель (АПУ), в котором все технические понятия, соком уровне, применять в работах и проектах самые новые решения на уровне изобретений.

АПУ имеет следующую структуру: на «входе» указателя помещаются термины (ключевые слова) из различных отраслей знаний, отражающие общие и частные технические понятия и признаки; на «выходе» указаны индексы рубрик МПК. Основные термины (ключевые слова) АПУ расположены в алфавитном порядке (от «а» до «я»), АПУ выпускается в двух томах: первый том – от «а» до «н», второй – от «о» до «я».

МПК – система классификации иерархического типа.

В МПК 8 разделов. Каждый из разделов охватывает несколько отраслей техники, имеющих между собой некоторую общность. Раздел обозначается заглавной латинской буквой и имеет свое название:

А – Удовлетворение жизненных потребностей человека (сельское, лесное хозяйство, пища, медицина, ветеринария и т.д.).

В – Различные технологические процессы.

С – Химия и металлургия.

D – Текстиль и бумага.

E – Строительство; горное дело.

F – Механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; оружие и боеприпасы, взрывные работы.

G – Физика.

H – Электричество.

Разделы делятся на классы. В символику класса входят индекс раздела и сочетание двух цифр. Каждый класс имеет свое название. Так, например, раздел H – «Электричество» – делится на 5 классов:

H 01 – Основные элементы электрического оборудования.

H 02 – Производство, преобразование электрической энергии.

H 03 – Электронные схемы общего назначения.

H 04 – Техника электрической связи

H 05 – Специальные области электротехники.

Классы МПК делятся в свою очередь на подклассы, в символику которых входят латинская буква раздела, двузначное число класса и латинская буква, означающая подкласс. Подклассы также имеют название.

Так, класс МПК H 04 «Техника электрической связи» разбит на 9 подклассов:

H 04 B – Передача сигналов.

H 04 H – Радиовещание.

H 04 J – Многоканальные системы связи и т.д.

H 04 K – Секретная связь, создание искусственных помех.

H 04 M – Телефонная связь.

H 04 N – Передача изображений, например, телевидение.

H 04 Q – Избирательные устройства.

H 04 R – Громкоговорители, микрофоны, слуховые аппараты и т.д.

H 04 S – Стерефонические системы.

Или, например, класс МПК H05 «Специальные области электротехники», не отнесенные к другим классам, разделен на 6 подклассов:

H 05 B – Электрический нагрев.

H 05 C – Электрические схемы и устройства, специально предназначенные для использования в оборудовании для убоя, оглушения или загона живых существ.

H 05 F – Статистическое электричество, источники природного электричества.

H 05 G – Рентгенотехника.

H 05 H – Плазменная техника.

Н 05 К – Печатные схемы; корпуса или детали электрических приборов; изготовление блоков элементов электрической аппаратуры.

Подклассы МПК делятся на более дробные классификационные единицы: группы и подгруппы. Группы не зависят друг от друга. В символику группы входит, кроме индекса раздела, класса и подкласса, цифровое выражение из одной, двух цифр, за которыми следуют косая черта и два нуля.

Н 04 В 1/00 – Элементы систем.

Н 04 В 3/00 – Системы проводной связи и т.д.

Группы делятся дальше на подгруппы.

Так, в подклассе Н 04 В группа 1/00 имеет следующие подгруппы:

1/02 – Передатчики.

1/03 –.. их конструктивные элементы.

1/04 – ...схемы передатчиков и т. д.

1/06 –. Приемники.

1/08 –... конструктивные элементы, например, корпуса Количество точек показывает соподчинение к вышеизложенному, т.е. Н04В1/14 означает «системы (конструкции) автоматической настройки приемников».

Примером полной классификации по МПК может быть:

Н 04 В 1/04, где Н – раздел, 04 – класс, В – подкласс, 1/ – группа, /04 – индекс подгруппы, т.е. 1/04 – индекс группы и подгруппы.

Определение индексов классификации изобретений является наиболее ответственной операцией подготовительного периода патентного поиска. Ошибка, вкравшаяся при индексировании, сводит на нет всю работу по патентному поиску.

Индексирование надо начинать с отыскания наименования предмета поиска по «Алфавитно-предметному указателю (АПУ)».

По ключевым словам предмета поиска с помощью АПУ определяют индексы раздела, класса, подкласса, группы, подгруппы. Дальше ведут уточнения по классификаторам МПК.

Пример. Тема поиска – Нагрев электромагнитным полем (СВЧ). Ключевое слово – электричество. В алфавитно-предметном указателе находят слово «электричество». АПУ указывает на раздел Н, просматривают класс 05, подкласс В, т.е. Н 05В. В итоге уточняют по разделу Н Международной патентной классификации – Н05В6/64 – нагрев с использованием СВЧ.

Другой пример. Тема поиска – Дальномеры акустические. Ключевое слово – дальномеры. В алфавитно-предметном указателе находят слово «дальномеры». По АПУ находят раздел и класс G 01 и по классификатору определяют: G01S15/08.

После определения МПК темы переходят к патентным исследованиям по курсовой или дипломной работе.

Тематический поиск изобретений необходимо проводить сначала по фондам изобретений СССР, РФ, а затем других стран (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии).

Патентный тематический поиск изобретений России можно проводить по бюллетеням «Открытия, Изобретения» ВНИИПИ, «Изобретения, полезные модели» ФИПС за соответствующие годы.

Патентный поиск по США, Великобритании, Франции, ФРГ, Японии следует проводить по изданию ВНИИПИ «Изобретения стран мира», выходящему с 1972 года, или по Реферативному журналу (РЖ) соответствующей тематики, например, РЖ «Электротехника» и т.д.

Патентный поиск можно также осуществлять с помощью сети Интернет. Выявленные патенты, соответствующие теме поиска, называются аналогами и вносятся в «Карточки выявленных изобретений». Следовательно, патенты и авторские свидетельства, близкие по тематике, являются аналогами. В качестве аналогов могут использоваться и другие публикации (статья и т.д.).

Карточки выявленного изобретения необходимы для накопления патентной информации по теме исследования или разработки. Она составляется исследователем при проведении патентного поиска и используется для отыскания наиболее приемлемого для проекта технического решения на уровне изобретения, а также отыскания прототипа при создании собственного.

Результаты патентного поиска оформить в виде отчета. В отчете необходимо отразить в реферативной форме этапы патентного поиска.

Варианты для выполнения патентного поиска

1. Стенд для проверки управляемых колес грузового автомобиля.
2. Устройство для проверки компрессии и вакуума в цилиндрах.
3. Установка для промывки системы смазки.
4. Установка для промывки системы охлаждения.
5. Динамометрический ключ.
6. Стенд для ремонта коробок передач автомобилей.
7. Стенд для обкатки коробок передач.
8. Система вентиляции животноводческой фермы.
9. Измельчитель кормов.
10. Усовершенствование рабочих органов культиватора.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение

Цель работы: изучение методики подачи заявки на выдачу патента на изобретение.

Время выполнения: 8 часов.

1. Теоретические сведения

1.1. Лицо, имеющее право на подачу заявки

Заявка подается лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 8 и пунктом 1 статьи 91 Закона (далее – заявитель), в частности, автором изобретения, работодателем, правопреемником автора или работодателя.

Подтверждение права на получение патента каким-либо документом не требуется.

1.2. Процедура подачи заявки

1. Заявка подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или направляется почтой.

Заявка может быть передана по факсу с последующим представлением ее оригинала с соблюдением требований пункта 2.7 настоящих Правил.

2. Заявка подается заявителем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо через иного представителя.

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные подают заявку через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, самостоятельно.

1.3. Процедура подачи заявки на выдачу патента на секретное изобретение

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 302 Закона заявки на выдачу патента на секретные изобретения (далее – заявка на секретное

изобретение), для которых установлена степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно», а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и методам и средствам в области разведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности «секретно», подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти (далее – уполномоченные органы). Иные заявки на выдачу патента на секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Заявка на секретное изобретение, поступившая в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не по назначению, передается в соответствующий уполномоченный орган, компетентный в отношении такой заявки.

3. По поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявке, для которой степень секретности не установлена и которая содержит заявление о том, что в ней содержатся сведения, составляющие государственную тайну, проводится проверка содержания в заявке таких сведений в соответствии с порядком проведения проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, установленным Правительством Российской Федерации.

4. Заявки на секретное изобретение подаются заявителем с использованием специальной связи.

5. Заявка на секретное изобретение, поступившая от иностранных граждан или иностранных юридических лиц, возвращается заявителю без рассмотрения.

2. Заявка на изобретение

2.1. Объекты изобретения

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

2.1.1. Объект изобретения – продукт

Продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К устройствам относятся конструкции и изделия.

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизмов относятся штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

2.1.2. Объект изобретения – способ

Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

2.2. Предложения, которым не предоставляется правовая охрана согласно Закону

2.2.1. Предложения, которые не считаются изобретениями согласно пункту 2 статьи 4 Закона

Не считаются изобретениями:

- открытия, а также научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для электронных вычислительных машин;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.

Положения данного пункта исключают возможность отнесения перечисленных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на изобретение касается указанных объектов как таковых.

2.2.2. Предложения, которые не признаются патентоспособными согласно пункту 3 статьи 4 Закона

Не признаются патентоспособными:

- сорта растений или породы животных;
- топологии интегральных микросхем;

- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

2.3. Требование единства изобретения

Заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (пункт 1 статьи 16 Закона).

Единство изобретения признается соблюденным, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:
 - одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
 - одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
 - одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть);
 - относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

2.4. Состав заявки

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожительства или местонахождения;
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- реферат.

2.5. Документы, прилагаемые к заявке

1. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты (пункт 2 статьи 16 Закона).

2. К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается заверенная копия первой заявки, которая представляется не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в патентное ведомство государства-участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности (пункт 2 статьи 19 Закона). Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок, которые представляются не позднее 16 месяцев с наиболее ранней даты их подачи.

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей по истечении 12 месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух месяцев по истечении 12-месячного срока, к заявке прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный 12-месячный срок, и подтверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче патента) или не позднее 16 месяцев с даты подачи первой заявки.

3. К заявке на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных либо к средству с использованием неизвестных штамма микроорганизма или линии клеток, содержащей указание на их депонирование в уполномоченной на это коллекции микроорганизмов, прилагается документ о депонировании.

4. К заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации (USB-флеш-накопитель) с записью копии того же перечня последовательностей, удовлетворяющей требованиям стандарта ST.25 Всемирной организации интеллектуальной собственности

(далее – ВОИС), и подписанное заявителем заявление относительно того, что информация, представляемая в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей, представляемому в печатной форме.

5. Если автор изобретения, являющийся заявителем, обязуется в случае выдачи патента уступить этот патент на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу-гражданину Российской Федерации или юридическому лицу Российской Федерации, которое первым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 3 статьи 13 Закона), к заявке при ее подаче прилагается соответствующее заявление.

2.6. Представление документов

2.6.1. Язык заявки

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке.

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык (пункт 3 статьи 15 Закона).

В документах, представленных на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны на другом языке для целей публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Документы заявки на секретное изобретение представляются на русском языке.

2.6.2. Количество экземпляров

Документы заявки, указанные в пункте 2.4 настоящих Правил, составленные на русском языке, представляются в трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык – в трех экземплярах.

Остальные документы и перевод их на русский язык, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре.

Все документы заявки на секретное изобретение представляются в 1 экземпляре.

2.7. Использование факса

2.7.1. Представление оригиналов документов заявки

Оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу.

При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не принимается.

До представления оригинала документ заявки, переданный по факсу, считается не поступившим.

2.7.2. Качество передачи документа

Если какой-либо документ заявки, поступившей по факсу, или его часть не читаемы, документ считается поступившим на дату поступления оригинала.

Документ может считаться поступившим на дату получения факса при изъятии заявителем содержания нечитаемой части.

Использование факса для передачи документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не допускается.

3. Содержание документов заявки

3.1. Заявление о выдаче патента

(1) Заявление о выдаче патента представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки по соответствующему образцу.

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: «см. продолжение на дополнительном листе».

(2) Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены для внесения реквизитов после поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и заявителем не заполняются.

(3) Графы под кодами (86) и (87), расположенные над словом «Заявление», заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу в Российской Федерации международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), Вашингтон 19 июня 1970 года, и содержащей указание Российской Федерации, а графы под кодами (96) и (97) – в случае преобразования евразийской заявки в российскую национальную заявку в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции, Москва 9 сентября 1994 года. В этих случаях в соответствующих клетках проставляется знак «X».

В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством.

В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной публикации международной заявки.

В графе под кодом (96) приводятся номер евразийской заявки и дата ее подачи.

В графе под кодом (97) приводятся номер и дата публикации евразийской заявки.

(4) В графе «адрес для переписки» приводятся полный почтовый адрес на территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки.

В качестве адреса для переписки могут быть указаны адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) – физического лица, проживающего в Российской Федерации, или адрес местонахождения в Российской Федерации заявителя-юридического лица либо адрес местонахождения патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или иного представителя.

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес местонахождения патентного поверенного или иного представителя, если они назначены, а в противном случае – при наличии адреса на территории Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, – адрес заявителя (если заявителей несколько – первый из таких адресов).

В этой графе в случае подачи заявки на секретное изобретение приводится адрес для секретной переписки.

(5) В графе под кодом (54) приводится название заявляемого изобретения (группы изобретений), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании изобретения.

(6) В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное наименование страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен).

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них.

Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами изобретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) на третьей странице заявления.

Если право на получение патента на изобретение принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона, заявитель указывается следующим образом: «Российская Федерация (или наименование субъекта Российской Федерации), от имени которой выступает... (приводится наименование юридического лица, являющегося государственным заказчиком).

В этой же графе простановкой знака «X» в соответствующей клетке отмечается, является ли заявитель автором изобретения, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора, или государственным заказчиком, или исполнителем (подрядчиком) работы по государственному контракту.

Если заявителем является российская организация, указывается код ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, в соответствующем месте указывается «не установлен».

(7) В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном заявителем для ведения от его имени дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), адрес местожительства (местонахождения) в Российской Федерации, номер телефона, телекса и факса (если они имеются).

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно указывается его регистрационный номер в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, назначенный из их числа.

Возможно также указание иного представителя, не являющегося патентным поверенным или одним из заявителей.

(8) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этом случае простановкой знака «X» в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются номер более ранней (первой, первоначальной) заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней).

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета.

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3.

(9) Графа «Перечень прилагаемых документов» на второй странице заявления заполняется путем простановки знака «X» в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. При наличии в описании изобретения раздела «Перечень последовательностей» в соответствующей графе указывается количество листов описания и листов перечня отдельно. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления («другой документ»), указывается конкретно их назначение. При наличии в заявке машиночитаемого носителя информации (USB флеш-носитель) с записью копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и заявления, предусмотренного подпунктом (4) пункта 2.5 настоящих Правил, в графе «другой документ» указывается «Заявление с USB-флеш-накопителем». Если прилагаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня документов приводится указание номера фигуры чертежей, предназначенной для публикации с рефератом.

(10) В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобретения фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3.

(11) Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код (72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о заявке и/или о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись.

12. Заполнение последней графы заявления «Подпись» с указанием даты подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица.

При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается заявителем или его представителем.

В случае, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, выданная ему заявителем.

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на которую заявление получено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

13. Подписи в графах заявления, указанных в подпунктах (11) и (12) настоящего пункта, расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица.

14. В случае приведения требующих подписи сведений на дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке.

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на каждом дополнительном листе.

15. Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке заявления в соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как национальная.

3.2. Описание изобретения

3.2.1. Назначение описания

Описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

3.2.2. Структура описания

Описание начинается с названия изобретения. В случае установления рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (далее – МПК), к которой относится заявляемое изобретение, индекс этой рубрики приводится перед названием.

Описание содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- раскрытие изобретения;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление изобретения;
- перечень последовательностей (если последовательности нуклеотидов и/или аминокислот использованы для характеристики изобретения).

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.).

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше, если, с учетом особенностей изобретения, иной порядок способствует лучшему пониманию и более краткому изложению.

При составлении описания секретного изобретения запрещается указывать сведения, для которых установлена степень секретности выше, чем степень секретности заявленного изобретения.

3.2.3. Название изобретения

(1) Название изобретения должно быть кратким и точным. Название изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в единственном числе. Исключение составляют:

- названия, которые не употребляются в единственном числе;
- названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

(2) В название изобретения, относящегося к химическому соединению, включается его наименование по одной из принятых в химии номенклатур или наименование группы (класса), к которой оно относится; может быть включено также конкретное назначение соединения, а для биологически активных соединений - вид биологической активности.

(3) В название изобретения, относящегося к нуклеиновым кислотам или белкам, включаются наименование вещества и его назначение.

(4) В название изобретения, относящегося к химическому соединению с неустановленной структурой, смеси неустановленного состава, в том числе полученной биотехнологическим путем, или к способу их получения, включается назначение или вид биологической активности вещества.

(5) В название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, включаются родовое и видовое (в соответствии с требованиями международной номенклатуры) название биологического объекта на латинском языке и назначение штамма.

(6) В название изобретения, относящегося к линии клеток растений или животных, включаются название линии клеток и назначение.

(7) В название изобретения, относящегося к генетической конструкции, включается ее наименование с указанием назначения.

(8) В названии изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению (подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил), приводится наименование средства, отражающее это назначение. Допускается изложение названия в ином виде при соблюдении условий подпункта (1) настоящего пункта.

(9) В названии группы изобретений, в зависимости от ее особенностей, приводится следующее:

- для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования другого, – полное название одного изобретения и сокращенное – другого;

- для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для использования в другом, – полные названия изобретений, входящих в группу;

- для группы изобретений, относящихся к вариантам, название одного изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом «варианты».

10. В названии изобретения не рекомендуется использовать личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, слова «и т.д.» и аналогичные, которые не служат целям идентификации изобретения.

3.2.4. Содержание разделов описания

3.2.4.1. Область техники, к которой относится изобретение

В разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение» указывается область применения изобретения. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

3.2.4.2. Уровень техники

В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением.

Если изобретение относится к способу получения смеси неустановленного состава с определенным назначением или биологической активностью, в качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же назначением или с такой же биологической активностью.

Если изобретение относится к способу получения нового химического соединения, в том числе высокомолекулярного, приводятся сведения о способе получения его известного структурного аналога или аналога по назначению.

В качестве аналога изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции, указываются известный штамм микроорганизма, линия

клеток растений или животных, генетическая конструкция с таким же назначением.

Если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, в качестве аналога указывается известное средство того же назначения.

В случае группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого изобретения.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

3.2.4.3. Раскрытие изобретения

(1) Сведения, раскрывающие сущность изобретения.

(1.1) Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться в снижении (повышении) коэффициента трения, предотвращении заклинивания, снижении вибрации, улучшении кровоснабжения органа, локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности, устранении дефектов структуры литья, улучшении контакта рабочего органа со средой, уменьшении искажения формы сигнала, снижении просачивания жидкости, улучшении смачиваемости, предотвращении растрескивания, повышении иммуногенности вакцины, повышении устойчивости растения к фитопатогенам, получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Получаемый результат не имеет технический характер:

- если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на

основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

- заключается в занимательности и зрелищности.

Если изобретение относится к носителю информации, в частности, машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма, то технический результат не считается относящимся к средству, воплощающему данное изобретение, если он проявляется лишь благодаря реализации предписаний, содержащихся в указанной информации (кроме случая, когда изобретение относится к машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, предназначенному для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на этом носителе программы, обеспечивающим получение указанного результата).

(1.2) В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата.

Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты.

Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и

признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Для изобретений, относящихся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, если данные объекты депонированы и на это имеется указание в заявке, кроме их признаков дополнительно приводятся название или аббревиатура коллекции-депозитария, уполномоченной на депонирование таких объектов, и регистрационный номер, присвоенный им коллекцией. Если указанные объекты не депонированы, приводится обозначение, присвоенное им автором.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для характеристики изобретения представляется путем указания номера последовательности в перечне последовательностей в виде «SEQ ID NO ...» с приведением соответствующего свободного текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с использованием такого текста.

Если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, кроме признаков применяемого объекта и назначения приводятся сведения о его свойствах, обусловивших такое назначение.

Если применяемый объект известен и имеются сведения о его прежнем назначении, приводятся библиографические данные источника информации, в котором он описан, и указывается это назначение.

Для группы изобретений сведения, раскрывающие сущность изобретения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждого изобретения.

(2) Признаки, используемые для характеристики устройств.

Для характеристики устройств используются следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;

- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;

- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики устройства признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

(3) Признаки, используемые для характеристики химических соединений.

Для характеристики химических соединений используются следующие признаки:

- для низкомолекулярных соединений с установленной структурой – качественный состав (атомы определенных элементов), количественный состав (число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химической структурной формулой;

- для высокомолекулярных соединений с установленной структурой – структурная формула элементарного звена макромолекулы, структура макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), количество элементарных звеньев или молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы, для сополимеров – дополнительно соотношение сомономерных звеньев и их периодичность; для нуклеиновых кислот – последовательность нуклеотидов или эквивалентный ей признак (последовательность, комплементарная известной по всей длине; последовательность, связанная с известной вырожденностью генетического кода);

- для белков – последовательность аминокислот или эквивалентный ей признак (кодирующая последовательность нуклеотидов);

- для соединений с неустановленной структурой – физико-химические и иные характеристики (в том числе признаки способа получения), позволяющие отличить данное соединение от других.

(4) Признаки, используемые для характеристики композиций.

Для характеристики композиций используются следующие признаки:

- качественный состав (ингредиенты);

- количественный состав (содержание ингредиентов);
- структура композиции;
- структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения.

(5) Признаки, используемые для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения.

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения, используются следующие признаки:

- качественный состав (изотоп (изотопы) элемента);
- количественный состав (число протонов и нейтронов);
- основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия излучения (для радиоактивных изотопов).

(6) Признаки, используемые для характеристики штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных, консорциумов микроорганизмов, клеток.

Для характеристики штаммов микроорганизмов используются следующие признаки:

- родовое и видовое название штамма (на латинском языке);
- происхождение (источник выделения, родословная);
- генно- и хемотаксономическая характеристики;
- морфологическая, физиологическая (в том числе культуральная) характеристики;
- биотехнологическая характеристика (условия культивирования; название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом; уровень активности (продуктивности));
- вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения);
- принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов).

Для характеристики линий клеток растений или животных дополнительно используются следующие признаки:

- число пассажей;
- кариологическая характеристика;
- ростовые (кинетические) характеристики;
- характеристика культивирования в организме животного (для гибридов);

- способность к морфогенезу (для клеток растений).

Для характеристики консорциумов микроорганизмов, клеток растений или животных дополнительно к перечисленным выше признакам используются следующие признаки: фактор и условия адаптации и селекции, таксономический состав, число и доминирующие компоненты, заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом.

(7) Признаки, используемые для характеристики генетических конструкций.

Для характеристики генетических конструкций соответствующим образом используются признаки, предусмотренные подпунктом (2) настоящего пункта (при этом конструктивными элементами могут являться энхансер, промотор, терминатор, иницирующий кодон, линкер, фрагмент чужеродного гена, маркер, фланкирующие области).

Для характеристики клетки используются следующие признаки:

- трансформирующий элемент;
- приобретаемые клеткой признаки (свойства);
- указание происхождения клетки (для прокариотической клетки – род, семейство и/или вид);
- таксономические признаки;
- мутация природного генома;
- условия культивирования клетки и иные характеристики, достаточные для того чтобы отличить данную клетку от другой.

Для трансгенного растения используются следующие признаки:

- наличие модифицированного элемента в геноме;
- приобретаемые растением признаки (свойства);
- происхождение растения;
- таксономическая принадлежность и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данное растение от другого.

Для трансгенного животного используются следующие признаки:

- ген и/или ДНК, трансформированный в геном животного и кодирующий или экспрессирующий целевой продукт;
- приобретаемые животным признаки (свойства);
- продуцируемый животным модифицированный продукт;
- принадлежность животного (тип, порода и т.д.) и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данное животное от другого.

(8) Признаки, используемые для характеристики способов.

Для характеристики способов используются следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий;
- режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

3.2.4.4. Краткое описание чертежей

В этом разделе описания приводится перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них.

Если представлены иные графические материалы, поясняющие сущность изобретения, они также указываются в перечне, и приводится краткое пояснение их содержания.

3.2.4.5. Осуществление изобретения

В этом разделе показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие изобретения». При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

(1) Изобретение, относящееся к устройству.

Для изобретения, относящегося к устройству, приводятся описание его конструкции (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании

должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости – на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.).

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае, если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы, или, если это возможно, соответствующего математического выражения.

(2) Изобретение, относящееся к веществу.

Для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению.

Если химическое соединение получено с использованием штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, описывается способ его получения с участием этого штамма, линии, данные о них, а при необходимости – сведения о депонировании.

Для биологически активного соединения приводятся количественная характеристика активности и сведения о токсичности, а в случае необходимости – об избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или профилактики определенного состояния или заболевания людей или животных, приводятся достоверные данные, подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или о связи с ними.

Если изобретение относится к группе (ряду) химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической

природе радикалами – примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами.

Для полученных соединений приводятся также их структурные формулы, подтвержденные известными методами, физико-химические константы, доказательства возможности реализации указанного назначения с подтверждением такой возможности в отношении некоторых соединений с разными по химической природе радикалами.

Если соединения являются биологически активными, приводятся показатели активности и токсичности для этих соединений, а в случае необходимости – избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к промежуточному соединению, показывается также возможность его переработки в известный конечный продукт либо возможность получения из него нового конечного продукта с конкретным назначением или биологической активностью.

Если изобретение относится к нуклеиновым кислотам или белкам, приводится указание номера последовательности в перечне последовательностей (нуклеотидов – в случае нуклеиновых кислот, аминокислот – в случае белков), а также физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данный продукт от других. Описывается способ, которым продукт получен, и показывается возможность использования этого продукта по определенному назначению.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот представляется путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде «SEQ ID NO ...» с приведением соответствующего свободного текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с использованием такого текста.

Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, тогда и способ его получения.

В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобрете-

ния в процентах (по массе или объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

(3) Изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции.

Для изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, либо к консорциумам штаммов или клеток, приводится описание способа получения штамма, линии клеток, консорциума. Если его описание недостаточно для осуществления изобретения, представляются сведения о депонировании штамма, линии клеток, консорциума или штаммов, входящих в консорциум (название или аббревиатура коллекции-депозитария, ее адрес, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту), дата которого не должна быть более поздней, чем дата подачи заявки или дата приоритета, если он испрашивался.

Депонирование для целей патентной процедуры считается осуществленным, если штамм, линия клеток или консорциум помещены в международный орган по депонированию, предусмотренный Будапештским договором о международном признании депонирования для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 года), или в уполномоченную на их депониро-российскую коллекцию, гарантирующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента и удовлетворяющую другим установленным требованиям к коллекциям, осуществляющих депонирование для целей патентной процедуры. Описывается пример использования штамма, линии или консорциума по заявленному назначению (с указанием условий культивирования, выделения и очистки целевого продукта, выхода продукта, уровня активности (продуктивности) продукта или продуцента и способах ее определения (тестирования) и т.д.).

Для изобретения, относящегося к генетической конструкции, приводятся сведения о ее конструктивном выполнении, способе получения и данные, подтверждающие возможность реализации указанного назначения. Если признак генетической конструкции в формуле изобретения охарактеризован с использованием общего понятия, подтверждается возможность получения ряда генетических конструкций с реализацией указанного назначения.

(4) Изобретение, относящееся к способу.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, опера-

ций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика, а при необходимости прилагается графическое изображение.

При использовании в способе неизвестных веществ раскрывается способ их получения, а при использовании неизвестных штаммов микроорганизмов или линий клеток приводятся сведения об их депонировании или описание способа получения штамма или линии клеток, достаточное для осуществления изобретения.

Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приводится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами. Для полученных соединений, входящих в группу (ряд), приводятся структурные формулы, подтвержденные известными методами, и физико-химические характеристики, а для неизвестных соединений и для известных соединений, назначение которых ранее не было установлено, – также сведения о назначении или биологической активности.

Для изобретений, относящихся к способам получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, приводятся характеристики, позволяющие отличить данные соединения от других, сведения об исходных реагентах для получения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в частности сведения о свойствах, обуславливающих такое назначение.

Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики, профилактики состояния или заболевания людей или животных, приводятся сведения о выявленных факторах, объясняющих влияние его использования на этиопатогенез заболевания, или другие достоверные данные, подтверждающие его пригодность для лечения, диагно-

стики или профилактики указанного состояния или заболевания (полученные, в частности в эксперименте на адекватных моделях или иным путем).

(5) Изобретение, охарактеризованное в виде применения по определенному назначению.

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения. Если применяемый объект не является известным, – также сведения, достаточные для его получения.

3.2.4.6. Перечень последовательностей

В этом разделе описания приводится детальное раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, если они являются неразветвленными последовательностями из четырех и более аминокислот или неразветвленными последовательностями из десяти или более нуклеотидов.

Каждой последовательности должен быть присвоен отдельный номер. Номера последовательностей должны начинаться с единицы и увеличиваться последовательно на целое число.

Номер каждой последовательности в перечне должен соответствовать ее номеру, указанному в описании, формуле изобретения или на графических изображениях.

Последовательности нуклеотидов и аминокислот должны представляться с помощью одной из следующих возможностей:

- только последовательностью нуклеотидов;
- последовательностью аминокислот;
- последовательностью нуклеотидов совместно с соответствующей последовательностью аминокислот.

В последнем случае последовательность аминокислот должна быть представлена как отдельная последовательность аминокислот, имеющая отдельный номер.

Перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот представляет собой неотъемлемую часть описания, поэтому нет необходимости детально описывать эти последовательности еще где-либо в описании.

В том случае, когда упомянутый перечень в своей описательной части содержит свободный текст, т.е. формулировки, описывающие характеристики последовательности, в которых не используется ней-

тральная языковая лексика, этот свободный текст должен быть повторен в других разделах описания, содержащих указание номера последовательности в перечне последовательностей, в том же самом виде.

3.3. Формула изобретения

3.3.1. Назначение формулы изобретения и требования, предъявляемые к ней

(1) Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

(2) Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

(3) Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

(4) Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

(5) Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт.

Замена характеристики признака в формуле изобретения отсылкой к описанию или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (4) данного пункта.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для характеристики признака в формуле изобретения представляется путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде «SEQ ID NO ...».

(6) Признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

(7) Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

(8) Чертежи в формуле изобретения не приводятся.

3.3.2. Структура формулы изобретения

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать один или несколько пунктов.

3.3.2.1. Однозвенная формула изобретения

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования. При выполнении условия, указанного в подпункте (2) пункта 3.3.2.4 настоящих Правил, однозвенная формула может быть применена для характеристики группы изобретений - вариантов (последний абзац пункта 2.3 настоящих Правил).

3.3.2.2. Многозвенная формула изобретения

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдаются следующие правила:

- независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы

(наличие такой ссылки, т.е. изложение независимого пункта в форме зависимого, допустимо лишь в случае, когда это позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению заявляемой группы);

- все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных изобретений группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания.

3.3.2.3. Пункт формулы

(1) Пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

После изложения ограничительной части в отличительную часть вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого и излагается отличительная часть.

Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует:

- индивидуальное химическое соединение;
- штамм микроорганизма, линию клеток растений или животных;
- применение по определенному назначению;
- изобретение, не имеющее аналогов.

При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится слово «характеризующееся», «состоящая», «включающий» и т.п., после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется изобретение.

(2) Пункт формулы излагается в виде одного предложения.

3.3.2.4. Независимый пункт формулы

(1) Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения.

(2) Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений-вариантов (пункт 2.3 настоящих Правил), если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

Если в независимом пункте формулы в виде альтернативы выражены только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными (т.е. не являющиеся узлом или деталью устройства; операцией способа; веществом, материалом, приспособлением, применяемым в способе; ингредиентом композиции), такой независимый пункт считается относящимся только к одному изобретению.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

3.3.2.5. Зависимый пункт формулы

(1) Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

(2) Изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, изложенного сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его выполнения или использования.

Если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном

зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно.

Для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы. Пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью.

(3) Не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеет место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

3.3.3. Особенности формулы изобретения, относящегося к устройству

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.

3.3.4. Особенности формулы изобретения, относящегося к веществу

В формулу изобретения, характеризующую химическое соединение с установленной структурой любого происхождения, включаются наименование соединения по одной из принятых в химии номенклатур или обозначение соединения и его структурная формула (назначение соединения может не указываться).

В случае химического соединения с неустановленной структурой в формуле изобретения приводятся наименование, содержащее характеристику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, в частности признаки способа его получения.

В случае нуклеиновых кислот и белков в формулу изобретения включаются их наименование с указанием назначения, номер после-

довательности (нуклеотидов – в перечне последовательностей для нуклеиновых кислот, аминокислот – в перечне последовательностей для белков), а также физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данный продукт от других. Если последовательность нуклеотидов кодирует аминокислотную последовательность белка, дополнительно приводится функция этого белка.

В формуле изобретения, относящегося к композиции, приводятся ее наименование с указанием назначения, входящие в композицию ингредиенты и при необходимости – количественное содержание ингредиентов.

Если в формуле изобретения, относящегося к композиции, приводится количественное содержание ингредиентов, они выражаются в любых однозначных единицах, как правило, двумя значениями, характеризующими минимальный и максимальный пределы содержания.

Допускается указание содержания одного из ингредиентов композиции одним значением, а содержания остальных ингредиентов – в виде интервала значений по отношению к этому единичному значению (например, содержание ингредиентов приводится на 100 мас.ч. основного ингредиента композиции или на 1 л раствора).

Допускается указание количественного содержания антибиотиков, ферментов, анатоксинов и т.п. в составе композиции в иных единицах, чем единицы остальных ингредиентов композиции (например, тыс. ед. по отношению к массовому количеству остальных ингредиентов композиции).

Для композиций, назначение которых определяется только активным началом, а другие компоненты являются нейтральными носителями из круга традиционно применяющихся в композициях этого назначения, допускается указание в формуле только этого активного начала и его количественного содержания в составе композиции, в том числе в форме «эффективное количество».

Другим вариантом характеристики такой композиции может быть указание в ней кроме активного начала других компонентов (нейтральных носителей) в форме обобщенного понятия «целевая добавка». В этом случае указывается количественное содержание активного начала и целевой добавки.

Если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его ос-

новы. В этом случае в описании изобретения приводится источник информации, в котором это вещество описано.

3.3.5. Особенности формулы изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции

В формулу, характеризующую штамм микроорганизма, включаются его родовое и видовое название на латинском языке, назначение штамма, название или аббревиатура уполномоченной на депонирование коллекции-депозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, если штамм депонирован, или обозначение штамма, присвоенное автором, если штамм не депонирован.

В формулу, характеризующую линию клеток растений или животных, включаются название клеток и их назначение. Если линия депонирована, приводятся название или аббревиатура уполномоченной на депонирование коллекции-депозитария и регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, а если линия не депонирована – наименование линии, присвоенное автором.

В формулу, характеризующую генетическую конструкцию, включаются ее наименование с указанием назначения и признаки, характеризующие конструктивное выполнение (пункт 3.2.4.3(7) настоящих Правил).

3.3.6. Особенности формулы изобретения, относящегося к способу

При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.).

3.3.7. Особенности формулы изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, используется формула следующей структуры: «Применение... (приводится название или характеристика продукта или способа) в качестве... (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)».

3.4. Материалы, поясняющие сущность изобретения

Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами.

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях, например, для иллюстрации этапов выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельном листе, в правом верхнем углу которого рекомендуется приводить название изобретения.

3.5. Реферат

Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата. Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения. При необходимости в реферате приводятся ссылки на позиции фигуры чертежей, выбранной для опубликования вместе с рефератом и указанной в графе «Перечень прилагаемых документов» заявления о выдаче патента.

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.

Рекомендуемый объем текста реферата – до 1000 печатных знаков.

4. Недопустимые элементы

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охраняемым документам других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям

настоящих Правил. Простое указание недостатков известных изобретений, приведенных в разделе «Уровень техники», не считается недопустимым элементом.

5. Терминология и обозначения

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии – общепринятые в научной и технической литературе.

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении.

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и формуле изобретения соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле изобретения называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических величин и используемым условным обозначениям.

Название изобретения при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в названии изобретения не допускается.

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

6. Оформление документов заявки

6.1. Пригодность для репродуцирования

Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.

6.2. Используемый материал

Документы заявки выполняются на прочной белой гладкой неблестящей бумаге.

6.3. Отдельные листы, размер листов

Каждый документ заявки и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот начинаются на отдельном листе. Листы имеют формат 210×297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих описание, формулу изобретения и реферат, составляет, мм:

- верхнее – 20;
- нижнее – 20;
- правое – 20;
- левое – 25.

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не превышает 262×170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм:

- верхнее – 25;
- нижнее – 10;
- правое – 15;
- левое – 25.

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.

6.4. Нумерация листов

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй – описание, формула изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии. Так же нумеруется и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот.

6.5. Написание текста

Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственного репродуцирования. Тексты описания, формулы изобретения и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без деления на колонки).

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические и химические формулы или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки.

6.6. Химические формулы и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот

В описании, в формуле изобретения и реферате могут быть использованы химические формулы.

Структурные формулы химических соединений, как правило, представляются на отдельном листе (как и графические материалы) с нумерацией каждой как отдельной фигуры и приведением ссылочных обозначений.

При написании структурных химических формул следует применять общеупотребимые символы элементов и четко указывать связи между элементами.

Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представляемый в печатной форме, должен быть оформлен в соответствии со стандартом ВОИС ST.25.

6.7. Математические формулы и символы

В описании, формуле изобретения и реферате могут быть использованы математические выражения (формулы) и символы.

Форма представления математического выражения не регламентируется.

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле.

Математические знаки: $>$, $<$, $=$, $+$, $-$ и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т.п.).

Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается применение знака «÷» (от и до). В других случаях следует писать словами: «от» и «до».

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием.

Перенос в математических формулах допускается только по знаку.

6.8. Графические изображения

(1) Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания.

(2) Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до $2/3$ можно было различить все детали.

(3) Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровые и буквенные обозначения должны быть четкими, толщина их линий соответствовать толщине линий изображения.

(4) Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.

(5) На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, изображенных на разных листах.

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными, и изображение можно было читать при вертикальном расположении длинных сторон листа.

(6) Чертежи выполняются по правилам изготовления технических чертежей.

(7) Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также использование аксонометрической проекции.

(8) Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий.

(9) Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.

(10) Чертежи выполняются без каких-либо надписей за исключением необходимых слов, таких как «вода», «пар», «открыто», «закрыто», «А - А» (для обозначения разреза) и т.п.

(11) Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся в описании.

(12) Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием изобретения.

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах.

(13) Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении применяются стандартизованные условные графические обозначения.

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем другого вида (например, на электрической схеме – элементы кинематических и гидравлических схем).

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических обозначений элементов, то кроме цифрового обозначения непосредственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры графического изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости, в виде подрисовочной надписи, помещенной в поле схемы).

(14) Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было непосредственно репродуцировать.

(15) Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле изобретения.

6.9. Библиографические данные

Библиографические данные источников информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.

6.10. Оформление копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в машиночитаемой форме

Копия перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представляемая в машиночитаемой форме (на электронном

носителе), должна быть идентична перечню, представленному в печатной форме.

Копия перечня последовательностей в машиночитаемой форме, позволяющая осуществить ее распечатку, должна размещаться в одном файле, предпочтительно на одном электронном носителе. Данные, записанные на USB флеш-носителе, подготавливаются с использованием кодовых страниц 1251 для Windows или 866 для MS DOS (предпочтительно с помощью текстового редактора версии не ниже Word 6 для Windows).

Сжатие файла допустимо при условии, что сжатый файл представлен в виде самораспаковывающегося архива.

Электронный носитель должен иметь прикрепленный к нему постоянным образом ярлык, на котором напечатаны или написаны от руки печатными буквами имя заявителя, название изобретения, дата, на которую произведена запись, названия операционной системы и текстового редактора, с помощью которого создан файл.

Документы заявки на секретное изобретение составляются и учитываются в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.

Оформление отчета о выполнении работы

В отчете необходимо отразить результаты изучения пунктов лабораторной работы в реферативной форме. Отчет представить преподавателю и защитить основные положения работы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Ведение дел по получению патента с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Цель работы: ознакомиться с особенностями и методикой ведения дел по получению патента с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Время выполнения: 5 часов.

1. Назначение представителя

(1) Для подачи заявки, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности. По заявке на выдачу патента на секретное изобретение представитель заявителя должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

(2) Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патента через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельно подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с международным договором Российской Федерации.

(3) Если заявителем наряду с указанным в подпункте (2) лицом является физическое лицо, проживающее на территории Российской Федерации, или юридическое лицо, имеющее местонахождение на территории Российской Федерации, возможно ведение дел по получению патента не через патентного поверенного при условии, что для переписки указан адрес на территории Российской Федерации.

(4) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности извещается о назначении представителя путем представления доверенности или соответствующего указания в заявлении о выдаче патента, подписанном заявителем. В последнем случае доверенность также представляется.

Если представителем заявителя является патентный поверенный, доверенность представляется по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости.

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя, ко всем поданным и будущим заявкам этого лица. В таком случае для одной из заявок представляется оригинал доверенности (ее заверенная копия), а для каждой из остальных заявок – копий доверенности и указывается номер заявки, в которой находится ее оригинал (заверенная копия).

Если доверенность представлена не на русском языке, к ней прилагается перевод на русский язык.

При невыполнении, по крайней мере, одного из указанных требований или при ненадлежащем оформлении доверенности, если в объем полномочий входит подача заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет запрос в соответствии с пунктом 18.3 настоящих Правил. В ином случае лицу, осуществившему действия в отношении заявки направляется уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Если в указанный срок доверенность, соответствующая установленным требованиям, не представлена, действия лица не принимаются во внимание, о чем это лицо уведомляется.

2. Ведение переписки

(1) Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности.

Материалы представляются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или направляются почтой.

Материалы могут быть переданы по факсу. При передаче материалов по факсу применяются положения пункта 2.7 настоящих Правил.

Материалы, имеющие гриф секретности, направляются с использованием специальной связи.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости может запросить у лица, адрес которого указан в качестве адреса для секретной переписки,

копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя, приводимую в порядке, предусмотренном подпунктами (12) и (13) пункта 3.1 настоящих Правил.

Если материалы оформлены с нарушением установленных требований, заявитель уведомляется об этом и о возможности устранения нарушений в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Повторно представленные в установленный срок материалы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, считаются поступившими на дату поступления первоначальных материалов.

В случае непредставления в указанный срок корреспонденции, устраняющей выявленные нарушения установленных требований, материалы, не содержащие ни номера заявки, ни иных сведений, позволяющих ее идентифицировать, возвращаются заявителю, а материалы с нарушением прочих требований не принимаются во внимание при рассмотрении заявки.

(2) Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в установленные сроки. Если срок выражен словосочетанием «в течение... с даты», «не позднее... с даты», «до истечения... с даты», его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый, следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

(3) Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя, сроки совершения действий представителем не отличаются от сроков, установленных для заявителя; в частности в тех случаях, когда они исчисляются с даты получения корреспонденции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, получение ее представителем рассматривается как получение самим заявителем.

(4) Производство в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется на русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. В случае отсутствия перевода

заявитель уведомляется о необходимости его представления в двухмесячный срок с даты получения уведомления, а также о том, что до представления перевода материалы, представленные не на русском языке, считаются не поступившими.

(5) Материалы, представленные с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы, представленные лицом, не являющимся заявителем или его представителем, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.

3. Внесение изменений в документы заявки

1. Внесение изменений в документы заявки осуществляется путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы представляются для каждого экземпляра соответствующего документа заявки на русском языке или перевода документа на русский язык и должны удовлетворять требованиям пунктов 4-6 настоящих Правил. Если после внесения изменений текст на заменяющем листе занимает неполную страницу или текст, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов.

В сопроводительном письме к заменяющим листам приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений. Если изменения вносятся по инициативе заявителя, пояснения приводятся в ходатайстве заявителя, оформленном в соответствии с подпунктом (1) пункта 8 настоящих Правил, к которому прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

За внесение изменений в документы заявки по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты подачи заявки патентная пошлина не взимается.

2. Исправления и уточнения документов заявки, за исключением упомянутых в подпунктах (3), (4) настоящего пункта, представленные не в виде заменяющих листов, при публикации сведений о заявке не учитываются.

3. Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании библиографических данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, необходимость внесения соответствующих исправлений может быть выражена непосредственно в

ходатайстве. Представление заменяющих листов в этом случае не является обязательным.

(4) Если изменения касаются имени заявителя, представителя заявителя при том, что он остался прежним лицом, и/или его адреса, и/или адреса для переписки, ходатайство об этом может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя. В этом случае оригинал ходатайства представляется по одной из заявок, а по каждой из остальных представляется его копия с указанием той заявки, в которой находится оригинал ходатайства.

(5) Если изменение касается наименования заявителя и является результатом реорганизации юридического лица, к ходатайству об этом прилагается оформленная в установленном порядке копия документа, составленного компетентным органом и подтверждающего, что эта реорганизация состоялась.

(6) В соответствии со статьей 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по заявке решения.

Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента или в результате изменения наименования заявителя может быть произведено до даты регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре.

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки так же может быть произведено до даты регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре. Поправка является очевидной, если из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято.

В случае, когда к заявке в соответствии с подпунктом (4) пункта 2.5 настоящих Правил был приложен машиночитаемый носитель информации (электронный носитель) с записью копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, любое изменение заявителем указанного перечня, представленного в печатной форме, сопровождается представлением машиночитаемой формы перечня последовательностей, содержащего соответствующие изменения. Представляемая в этом случае дискета должна иметь ярлык, предусмотренный пунктом 6.10 настоящих Правил, на котором дополнительно должны быть указаны дата подачи и номер заявки.

4. Передача права на получение патента

Если после подачи заявки заявитель передаст свое право на получение патента иному лицу, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявление, содержащее указание на передачу права иному лицу, согласие лица, указанного в этом заявлении, и сведения о нем, предусмотренные подпунктом (б) пункта 3.1 настоящих Правил.

Заявление подписывается обоими указанными лицами в порядке, предусмотренном подпунктами (12) и (13) пункта 3.1 настоящих Правил.

Если заявление подписано только одним из указанных лиц, к заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие оснований для испрашиваемого изменения заявителя.

5. Ознакомление заявителя с материалами заявки

Заявитель (его представитель) может знакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заявке как непосредственно в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, указанных материалов или их частей.

Ознакомление с заявкой на секретное изобретение и материалами переписки по ней осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

6. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки

В соответствии с пунктом 11 статьи 21 Закона заявитель может запросить в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности копии материалов, указанных в запросе, решении экспертизы или отчете об информационном поиске. Копии патентных документов направляются в течение месяца с даты получения запроса заявителя.

С документами заявки, сведения о которой не опубликованы, а также с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, запатентованных в Российской Федерации, и секретных изобретениях, на которые выданы авторские свидетельства СССР, в той их

части, на которую имеется указание в запросе, решении или отчете об информационном поиске по рассматриваемой заявке, заявитель может быть ознакомлен непосредственно в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Копии таких документов ему не высылаются.

Ознакомление с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

7. Рассмотрение заявки с участием заявителя

Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя – в корреспонденции с просьбой о ее проведении.

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

Если федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или заявитель считает совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

В случае прибытия заявителя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.

В рассмотрении заявки может принять участие представитель заявителя, если это следует из его полномочий, изложенных в доверенности.

Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии доверенности на представительство.

В рассмотрении заявки совместно с заявителем может принять участие по его просьбе в качестве консультанта также иное лицо. Участие иного лица в рассмотрении заявки возможно также по просьбе представителя заявителя, если соответствующее полномочие следует из выданной ему доверенности.

Указанные лица могут принимать участие в рассмотрении заявки на секретное изобретение при наличии у них документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров или на экспертном совещании.

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание необходимо, если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве. Экземпляр протокола, составленный по результатам рассмотрения заявки на секретное изобретение и содержащий сведения, составляющие государственную тайну, направляется заявителю с использованием специальной связи.

В протоколе могут быть приведены новая редакция формулы изобретения, предложенная заявителем (его представителем), заявление об отзыве заявки, вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений и т.п. один экземпляр приобщается к материалам заявки, а другой передается заявителю (его представителю).

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения.

Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его представителю), содержащий соответствующие выводы, может заменить уведомление о том, что заявка отозвана, или запрос экспертизы, или уведомление о признании дополнительных материалов изменяющими сущность изобретения, что оформляется соответствующей записью в нем.

Протокол может заменять ответ заявителя на запрос экспертизы (если при этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.

Внесение изменений в документы заявки, приведенных в протоколе, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил.

8. Продление срока представления документов и материалов

(1) В соответствии с пунктами 4 и 8 статьи 21 Закона срок представления заявителем запрашиваемых документов или дополнительных материалов может быть продлен по его ходатайству, оформленному в соответствии с подпунктом (1) пункта 8 настоящих Правил.

Указанный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на 10 месяцев с даты его истечения (в том числе и в случае, если ходатайство подавалось неоднократно). В исключительных случаях при условии подтверждения уважительных причин невозможности соблюдения установленного срока, срок представления дополнительных материалов, запрашиваемых в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона, может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности более чем на 10 месяцев.

Ходатайство о продлении срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы представляется заявителем в течение двух месяцев с даты получения им запроса или с даты получения копий противопоставленных заявке материалов, запрошенных заявителем в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона в течение одного месяца с даты получения запроса экспертизы.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за продление срока в установленном размере.

(2) В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу может быть продлен не более чем на 2 месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

(3) В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона срок представления сообщения о выборе заявителя или о достигнутом соглашении между заявителями, подавшими заявки на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, может быть про-

длен в порядке, определенном пунктом 8 статьи 21 Закона. Ходатайство о продлении срока представляется в течение 12 месяцев с даты получения уведомления о подаче указанных заявок.

(4) При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере в установленный срок, ходатайство не рассматривается, о чем заявитель уведомляется.

(5) О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.

(6) При несоблюдении срока представления ходатайства о продлении срока оно не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

9. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки

(1) В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Закона могут быть восстановлены следующие сроки, пропущенные заявителем:

- срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу на стадии формальной экспертизы;

- срок представления дополнительных материалов по запросу на стадии экспертизы заявки по существу;

- срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

(2) Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем одновременно с документами или дополнительными материалами по запросу экспертизы или ходатайством о продлении срока их представления либо ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу не позднее 12 месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием уважительных причин, по которым был пропущен срок. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить документальное подтверждение наличия указанных причин.

(3) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины в установленном размере.

(4) При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере одновременно с ходатайством, ходатайство не рассматривается, о чем заявитель уведомляется.

(5) О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.

(6) Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанных в подпункте (2) настоящего пункта, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

10. Отзыв заявки

(1) В соответствии со статьей 27 Закона заявитель вправе отозвать заявку.

Заявление об отзыве заявки может быть подано не позднее даты регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений.

При поступлении такого заявления в установленный срок заявителю направляется уведомление об отзыве заявки.

(2) После направления заявителю уведомления об отзыве заявки делопроизводство в отношении этой заявки прекращается.

Права заявителя в дальнейшем не могут основываться на этой заявке (в частности не может быть испрашен приоритет в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 статьи 19 Закона).

(3) Просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления об отзыве заявки, не может быть удовлетворена.

(4) Положения подпункта (2) настоящего пункта действуют также и в отношении заявок, по которым принято решение о признании их отозванными в соответствии с подпунктами 18.3, 19.1, 19.3, 19.6, 19.9 настоящих Правил.

Содержание отчета о выполнении практической работы

В отчете необходимо отразить результаты изучения пунктов лабораторной работы в реферативной форме. Отчет представить преподавателю и защитить основные положения работы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Цель работы: ознакомиться с особенностями и методикой экспертизы заявки на изобретение.

Время выполнения: 8 часов.

Порядок обращения с поступившими документами заявки

(1) Поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка на изобретение с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат, как минимум, заявление о выдаче патента на русском языке.

Заявке присваивается десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра – код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных цифр – порядковый номер заявки в серии данного года, а для заявки на секретное изобретение: первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра – код, используемый для обозначения заявок на секретные изобретения, шестая цифра – код, используемый для обозначения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, четыре остальные цифры – порядковый номер заявки на секретное изобретение в серии данного года).

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов.

(2) В случае поступления документов заявки по факсу регистрационный номер присваивается при поступлении оригинала заявления о выдаче патента.

(3) Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

(4) Если в процессе рассмотрения заявки, не являющейся заявкой на секретное изобретение, будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном порядке.

(5) Если в процессе рассмотрения заявки на секретное изобретение степень секретности изобретения будет повышена, она в соответствии с

пунктом 2 статьи 304 Закона передается в зависимости от ее тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган.

Формальная экспертиза заявки

1. Условия проведения формальной экспертизы

Формальная экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в соответствии с подпунктом (1) пункта 17 настоящих Правил.

2. Содержание формальной экспертизы заявки

При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 2.4, 2.5, 2.6 настоящих Правил), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1-6.10 настоящих Правил), выявляемое без анализа существа изобретения;
- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
- соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона, наличие (в случае необходимости) доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- соблюдение требования единства изобретения (пункта 2.3 настоящих Правил). Проверка заявки на соответствие указанному требованию проводится без анализа существа заявленного изобретения;
- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (пункт 9 настоящих Правил);
- правильность классифицирования изобретения по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем).

3. Запрос исправленных или недостающих документов заявки

(1) Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

Основания для запроса:

(1.1) отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил и/или представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;

(1.2) отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

(1.3) отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;

(1.4) отсутствие документа о депонировании штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных в уполномоченной коллекции-депозитарии, если в заявке имеется указание на депонирование;

(1.5) нарушение порядка подачи заявки;

(1.6) отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, или нарушение требований к оформлению доверенности;

(1.7) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящими Правилами;

(1.8) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение документов заявки, и т.п.);

(1.9) отсутствие в описании изобретения структурных разделов, предусмотренных настоящими Правилами (если сведения, которые должны быть изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос не направляется), а также замена в описании или формуле изобретения характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт;

(1.10) наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть указанными в качестве таковых при публи-

кации сведений о заявке или патенте). Запрос не направляется, если вследствие наличия таких сведений заявка засекречивается в установленном порядке; или если заявка, содержащая такие сведения, является заявкой на секретное изобретение;

(1.11) нарушение требования подпункта (2) пункта 3.3.2.3 настоящих Правил об изложении пункта формулы в виде одного предложения;

(1.12) отсутствие в формуле изобретения указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана;

(1.13) наличие в формуле изобретения вместо признаков объекта изобретения (продукта, способа) только данных о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и/или использовании;

(1.14) нарушение требований пункта 3.3.2.4 настоящих Правил;

(1.15) наличие в формуле изобретения зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен;

(1.16) несоответствие документов заявки друг другу (название изобретения, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании изобретения отсутствуют признаки, указанные в формуле изобретения; чертежи не соответствуют описанию изобретения и т.п.);

(1.17) нарушение требований пункта 3.5. настоящих Правил к реферату;

(1.18) наличие других нарушений требований настоящих Правил к документам заявки, устанавливаемое без анализа существа заявленного изобретения (группы изобретений).

(2) В запросе заявителю может быть предложено представить уточненное описание и формулу, относящуюся к одному изобретению либо к группе изобретений, образующих единый изобретательский замысел, с соответствующей доплатой патентной пошлины, если она окажется необходимой.

(3) При уплате патентной пошлины, предусмотренной пунктом 2 статьи 16 Закона, в размере, меньшем установленного, заявитель уведомляется о необходимости в двухмесячный срок с даты получения запроса привести сумму уплаченной патентной пошлины в соответствии с установленным размером либо внести изменения в форму-

лу изобретения, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.

(4) Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

(5) Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 20 настоящих Правил.

(6) Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 18.7 настоящих Правил, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки.

Делопроизводство по заявке может быть продолжено в случае восстановления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности пропущенного срока (пункт 15 настоящих Правил).

4. Классифицирование заявленного изобретения

С целью соотнесения объекта изобретения с той или иной отраслью техники заявленное изобретение классифицируется в соответствии с МПК.

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленного изобретения. Для более точного классифицирования привлекаются описание и чертежи. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием изобретения.

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения информационного поиска в соответствии с пунктом 10 статьи 21 Закона или при экспертизе заявки по существу.

5. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям

(1) Если в результате рассмотрения заявки установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 2.3 настоящих Правил), заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в течение двух месяцев с даты его получения сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, при необходимости – внести уточнения в материалы заявки.

Если в процессе формальной экспертизы заявитель изменял формулу изобретения, проверка проводится по отношению к последней предложенной заявителем в установленном порядке формуле.

Если заявитель не сообщит в установленный срок, какое из изобретений следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

(2) Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют сущность заявленного изобретения и/или представлены с нарушением условий, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть в целом или в соответствующей части приняты во внимание при экспертизе.

В том случае, когда установлено, что дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки, представлены с нарушением требований пункта 9 настоящих Правил, заявитель уведомляется об этом и о последствиях несоблюдения этих требований, указанных в подпункте (2) пункта 9 настоящих Правил.

Об указанных нарушениях заявитель может быть уведомлен также в запросе, направляемом при наличии оснований для этого.

6. Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки

Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, установленные настоящими Правилами, заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы заявки и о дате подачи заявки, установленной в соответствии с пунктом 18.7 настоящих Правил.

7. Установление даты подачи заявки

(1) В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона датой подачи заявки считается дата поступления в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. При одновременном представлении указанных документов датой подачи заявки считается дата поступления последнего из них.

(1.1) В качестве заявления о выдаче патента для целей установления даты подачи заявки наряду с заявлением, составленным и оформленным в соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящих Правил, могут быть признаны документ или несколько документов, представленные на русском языке и содержащие явное или подразумеваемое указание на то, что эти и другие поступившие вместе с ними документы в совокупности (далее – первоначальные документы) следует рассматривать как заявку на выдачу патента на изобретение, а также указания, позволяющие установить, кто является заявителем и как связаться с ним.

(1.2) В качестве описания изобретения для целей установления даты подачи заявки наряду с описанием, составленным и оформленным в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящих Правил, может быть признан документ, представленный на любом языке, внешне выглядящий как описание.

(2) Если первоначально поступившие документы не удовлетворяют требованиям подпункта (1) настоящего пункта или установлено, что в документе, признанном в качестве описания, предположительно отсутствует какая-либо часть или чертеж, на который имеется ссылка в указанном документе, заявителю незамедлительно направляется запрос с предложением устранить эти недостатки в течение двух месяцев с даты получения запроса.

(3) При поступлении до истечения двух месяцев с даты получения заявителем запроса, предусмотренного подпунктом (2) настоящего пункта, дополнительных материалов, устраняющих отмеченные недостатки заявки, в качестве даты подачи заявки устанавливается дата поступления недостающих части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными требования подпункта (1) настоящего пункта, в зависимости от того, какая из них является более поздней.

(4) При непредставлении в случае, предусмотренном подпунктом (2) настоящего пункта, в срок, указанный в этом подпункте, запрашиваемых дополнительных материалов или просьбы о продлении

срока их представления заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной.

(5) В случае, если после поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальных документов, не удовлетворяющих требованиям подпункта (1) настоящего пункта, запрос, предусмотренный подпунктом (2) настоящего пункта, не был направлен в связи с отсутствием в первоначальных документах указаний, позволяющих связаться с заявителем, в качестве даты подачи заявки устанавливается дата поступления недостающих части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными требования подпункта (1) настоящего пункта, в зависимости от того, какая из них является более поздней, при условии представления дополнительных материалов, устраняющих недостатки заявки, в течение двух месяцев с даты поступления первоначальных документов.

(6) При непредставлении дополнительных материалов в случае, предусмотренном подпунктом (5) настоящего пункта, в указанный в этом подпункте срок первоначальные документы не квалифицируются в качестве заявки на выдачу патента на изобретение, а поступившие впоследствии документы, идентифицированные как имеющие отношение к этим первоначальным документам, присоединяются к ним без рассмотрения.

(7) При изъятии заявителем представленных им недостающих части описания или чертежа не позднее двух месяцев с даты представления этих материалов в качестве даты подачи заявки устанавливается дата, на которую выполнены требования подпункта (1) настоящего пункта.

(8) В случае представления в сроки, указанные в подпунктах (3) или (5) настоящего пункта, недостающих части описания или чертежа по заявке, в которой на дату поступления первоначальных документов испрашивается приоритет в соответствии с пунктами 3, 4 или 5 статьи 19 Закона, при установлении даты подачи заявки в качестве даты, на которую выполнены требования подпункта (1) настоящего пункта, может быть установлена дата представления первоначальных документов с недостающей частью описания или чертежом, если не позднее двух месяцев с даты получения запроса, предусмотренного подпунктом (2) настоящего пункта, а в случае, предусмотренном подпунктом (5) настоящего пункта – не позднее двух месяцев с даты поступления первоначальных документов заявителем подано хода-

тайство о таком установлении указанной даты, содержащее указание на нахождение недостающей части описания или чертежа соответственно в дополнительных материалах к ранее поданной заявке, более ранней заявке или первоначальной заявке, являющихся основанием для испрашивания приоритета.

(9) В случае представления в сроки, указанные в подпунктах (3) или (5) настоящего пункта, недостающей части описания или чертежа по заявке, в которой на дату поступления первоначальных документов испрашивается приоритет в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона (конвенционный приоритет), при установлении даты подачи заявки в качестве даты, на которую выполнены требования подпункта (1) настоящего пункта, может быть установлена дата представления первоначальных документов с недостающими частью описания или чертежом, если не позднее двух месяцев с даты получения запроса, предусмотренного подпунктом (2) настоящего пункта, а в случае, предусмотренном подпунктом (5) настоящего пункта – не позднее двух месяцев с даты поступления первоначальных документов заявителем подано ходатайство о таком установлении указанной даты, содержащее указание на нахождение недостающих части описания или чертежа в первой заявке, поданной в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, при условии представления заверенной копии первой заявки с указанием даты ее подачи и перевода первой заявки на русский язык, если она была подана не на русском языке, не позднее 16 месяцев с даты подачи этой заявки (при наличии нескольких таких заявок – с наиболее ранней даты их подачи).

(10) Для целей установления даты подачи заявки ссылка в первоначальных документах на ранее поданную заявителем, его правопреемником или правопродшественником заявку заменяют описание и чертежи, если эта ссылка сделана на русском языке и содержит указание на то, что она приведена для замены описания и чертежей в целях установления даты подачи, а также указание ведомства, в которое подана заявка, на которую даны ссылка, номер этой заявки и дата ее подачи. Кроме того, не позднее двух месяцев с даты поступления первоначальных документов, содержащих такую ссылку, заявитель должен представить копию ранее поданной заявки и ее перевод на русский язык, если она была подана в зарубежное ведомство и/или не на русском языке.

(11) В случаях, предусмотренных подпунктами (9) и (10) настоящего пункта, представление заверенной копии первой (ранее поданной) заявки для целей установления даты подачи рассматриваемой заявки может быть заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в которое была подана первая (ранее поданная) заявка, если такая библиотека имеется и упомянутое ведомство обеспечивает свободный доступ к ней для федерального органа исполнительной власти в области интеллектуальной собственности.

(12) Для целей установления даты подачи заявки на секретное изобретение, поступившей из уполномоченного органа, датой поступления документов такой заявки считается дата их поступления в уполномоченный орган.

8. Экспертиза заявки по существу

8.1. Содержание экспертизы заявки по существу

При экспертизе заявки по существу проводят:

- установление приоритета изобретения;
- проверку представленной заявителем формулы изобретения в соответствии с пунктом 19.4 настоящих Правил;
- проверку дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, если такие материалы представлены заявителем;
- информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, для определения уровня техники и проверку соответствия этого изобретения установленным Законом условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

8.2. Условия проведения экспертизы заявки по существу

(1) В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона экспертиза заявки по существу проводится при условии завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом и подачи заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не бо-

лее чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, при условии представления вместе с таким ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за указанное продление срока в установленном размере.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу в установленный срок не подано ни заявителем, ни третьим лицом, заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

Если заявитель имеет право на уплату указанной патентной пошлины в размере, меньшем установленного, на отсрочку уплаты или на освобождение от уплаты такой пошлины, документ, подтверждающий наличие оснований для отсрочки уплаты, освобождения от уплаты патентной пошлины или уменьшения ее размера, представляется одновременно с подачей ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу (кроме случая, когда документом, подтверждающим право заявителя на освобождение от уплаты патентной пошлины, является заявление, представляемое заявителем в соответствии с подпунктом (5) пункта 2.5 настоящих Правил при подаче заявки).

Если при подаче заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу патентная пошлина уплачена в размере, меньшем установленного, то заявитель уведомляется о необходимости в двухмесячный срок с даты получения уведомления привести сумму уплаченной патентной пошлины в соответствие с установленным размером, либо внести изменения в формулу изобретения, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.

Если в установленный срок от заявителя не поступили указанные сообщение и/или документ, заявителю повторно направляется аналогичное уведомление.

При непредставлении указанного в повторном уведомлении необходимого сообщения и/или документа ходатайство о проведении экспертизы по существу не удовлетворяется, производство по ходатайству прекращается. Заявитель уведомляется об этом, а также о том, что за ним сохраняется право до истечения трех лет с даты подачи заявки подать ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу.

В том случае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано третьим лицом, а патентная пошлина уплаче-

на в размере, меньшем установленного, ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу не удовлетворяется, о чем сообщается его подателю без предварительного уведомления о выявленном несоответствии.

(2) При поступлении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет подателя о результатах рассмотрения ходатайства. Если ходатайство подается третьим лицом, об этом уведомляется также и заявитель.

При поступлении ходатайств от нескольких лиц, подателю ходатайства, имеющего более позднюю дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, сообщается о наличии более раннего ходатайства, а также о том, что он может в порядке, установленном подпунктом (4) пункта 22.5 настоящих Правил, получить отчет об информационном поиске, проведенном в процессе экспертизы по существу в соответствии с этим более ранним ходатайством.

(3) При поступлении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в случае, когда заявка была отозвана или признана отозванной и заявителю направлено или подготовлено к отправке соответствующее уведомление или решение, экспертиза заявки по существу не проводится, о чем податель ходатайства уведомляется.

(4) Лицо, не являющееся заявителем, но подавшее ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, в рассмотрении заявки участия не принимает. Переписка по заявке ведется с заявителем или его представителем.

Лицу, подавшему ходатайство, направляется копия решения, принятого по результатам рассмотрения заявки. В том случае, когда сведения о заявке на дату принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента еще не опубликованы, подателю ходатайства сообщается лишь о том, какое решение принято по заявке, а копия этого решения направляется после публикации сведений о заявке, если заявка на дату указанной публикации не отозвана и не признана отозванной.

В случае, когда после поступления указанного выше ходатайства заявка в установленном порядке отозвана или признана отозванной и заявителю направлено соответствующее уведомление или решение, рассмотрение заявки прекращается, о чем лицо, подавшее ходатайство, уведомляется.

В том случае, когда заявка на изобретение преобразуется заявителем в заявку на полезную модель, рассмотрение ее как заявки на изобретение прекращается, о чем податель ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу также уведомляется.

(5) При поступлении ходатайства третьего лица о проведении экспертизы заявки по существу по заявке заявителя - физического лица, не назначившего представителя, направляемое заявителю сообщение о поступлении ходатайства третьего лица оформляется с уведомлением о вручении. При отсутствии почтового уведомления о вручении заявителю упомянутого сообщения очередная корреспонденция, направляемая заявителю, оформляется в указанном порядке, который сохраняется до получения подтверждения о вручении заявителю направленной корреспонденции.

(6) В том случае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило во время проведения информационного поиска по заявке в соответствии с пунктом 10 статьи 21 Закона, иные действия, предусмотренные пунктом 19.1 настоящих Правил и составляющие содержание экспертизы заявки по существу, проводятся после завершения информационного поиска, о чем податель ходатайства уведомляется.

(7) При поступлении от подателя ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу просьбы об отзыве такого ходатайства ходатайство считается неподанным, если просьба поступила до начала экспертизы по существу, при этом уплаченная патентная пошлина за проведение экспертизы заявки по существу может быть возвращена или зачтена в установленном порядке. При поступлении указанной просьбы после начала экспертизы заявки по существу экспертиза не прерывается, уплаченная патентная пошлина возврату не подлежит.

8.3. Установление приоритета изобретения

8.3.1. Установление приоритета по дате подачи заявки

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (порядок установления даты подачи заявки приведен в пункте 18.7 настоящих Правил).

8.3.2. Установление приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, устанавливается соблюдение заявителем условий, указанных в пунктах 2-6 статьи 19 Закона, при этом проверка соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, проводится только в случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

8.3.2.1. Установление конвенционного приоритета

При испрашивании заявителем конвенционного приоритета (в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, заявителем первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) или его правопреемником не позднее двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на два месяца, если по независящим от заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден. Если заявка подана в течение указанных двух месяцев, проверяется, названы ли заявителем такие обстоятельства и, если они названы, устанавливается необходимость документального подтверждения того, что эти обстоятельства имели место;

- представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайства об установлении конвенционного приоритета не позднее шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в зарубежное ведомство;

- представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заверенной копии первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в зарубежное патентное ведомство (если первых заявок несколько, то с даты подачи наиболее ранней из них). В том случае, если заверенная копия первой заявки представлена по истечении указанного срока, проверяется соблюдение следующих условий:

- подача заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайства о восстановлении права приоритета с указанием зарубежного ведомства, в которое направлен запрос копии первой заявки, и даты его направления, свидетельствующей, что такой запрос направлен до истечения 14 месяцев с даты подачи первой заявки;

- соблюдение заявителем 16-месячного срока с даты подачи первой заявки для подачи ходатайства о восстановлении права приоритета и двухмесячного срока с даты получения копии из зарубежного ведомства для представления ее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

8.3.2.2. Установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке (в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем первой заявки или его правопреемником в течение трех месяцев с даты получения заявителем уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного изобретения. В том случае, когда вывод о признании дополнительных материалов изменяющими сущность получен в результате рассмотрения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, датой получения заявителем указанного уведомления считается дата получения заявителем копии протокола;

- заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для испрашивания приоритета, не отозвана и не признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет.

8.3.2.3. Установление приоритета по дате подачи более ранней заявки того же заявителя

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности его более ранней заявки (в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем более ранней заявки или его правопреемником в течение 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение или в течение 6 месяцев с даты подачи более ранней заявки на полезную модель;

- по ранее поданной заявке не испрашивался приоритет изобретения или полезной модели более ранний, чем дата подачи этой заявки;

- ранее поданная заявка не отозвана и не признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет.

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее поданных заявок указанные условия должны быть соблюдены в отношении каждой из них.

При подаче заявки с испрашиванием указанного приоритета более ранняя заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

8.3.2.4. Установление приоритета изобретения по выделенной заявке

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до даты регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;

- первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной до даты подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой

подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если имеется соответствующая просьба заявителя.

8.3.2.5. Установление нескольких приоритетов

В том случае, когда заявителем испрашивается несколько приоритетов (в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона), в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких приоритетов проверяется соблюдение условий, перечисленных в пунктах 8.3.2.1-8.3.2.4 настоящих Правил.

В частности, если для изобретения, охарактеризованного в одном из независимых пунктов формулы изобретения, испрашивается приоритет по дате подачи более ранней заявки того же заявителя (пункт 8.3.2.3 настоящих Правил), а в отношении изобретения, охарактеризованного в другом независимом пункте – по дате поступления дополнительных материалов к этой заявке (пункт 8.3.2.2 настоящих Правил), то в отношении каждого из указанных изобретений должны быть соблюдены условия, приведенные в соответствующем пункте.

Если заявителем при испрашивании нескольких приоритетов не разнесены их даты по пунктам многозвенной формулы изобретения, заявителю предлагается указать, каким пунктам формулы соответствуют даты испрашиваемого приоритета, при этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления соответствующих сведений в отношении всех пунктов формулы устанавливается приоритет по наиболее поздней дате.

При соблюдении требований, указанных в пунктах 8.3.2.1-8.3.2.5 настоящих Правил, в отношении заявленного изобретения устанавливается испрашиваемый приоритет.

В случае выявления несоблюдения хотя бы одного из условий, указанных в пунктах 8.3.2.1-8.3.2.5 настоящих Правил, приоритет изобретения устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) в соответствии с пунктом 8.3.1 настоящих Правил по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если указанное условие не соблюдено в отношении какого-либо изобретения из охарактеризованных в многозвенной формуле, приоритет по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности устанавливается только для этого изобретения.

При проверке соблюдения условия, связанного с раскрытием заявленного изобретения в ранее поданных материалах, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 8.3.2 настоящих Правил, устанавливается, приведены ли в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета (в описании, формуле, содержащихся в ранее поданной заявке на дату ее подачи, в текстовой части дополнительных материалов в случае, предусмотренном пунктом 8.3.2.2. настоящих Правил), все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения.

При проверке выполнения указанного условия в случае испрашивания приоритета по выделенной заявке устанавливается, раскрыто ли изобретение в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета, – то в первой заявке.

При проверке выполнения указанных условий в случае испрашивания конвенционного приоритета от заявителя может быть потребовано представление перевода первой заявки, поданной им в государстве-участнике Парижской конвенции.

В случае, когда после установления приоритета заявителем представлена измененная формула изобретения, проводится повторная проверка наличия оснований для установления испрашиваемого приоритета.

8.4. Проверка формулы изобретения

(1) Проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после завершения формальной экспертизы – то в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований, указанных в подпунктах (1), (3), (4) пункта 20 настоящих Правил. В том случае, когда при проведении формальной экспертизы заявки было установлено нарушение требования единства изобретения, и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

(2) При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Если установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, так как без него не достигается технический результат (никакой из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании причинноследственной связи между признаками и техническим результатом заявленного изобретения.

В том случае, когда устанавливается, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки или признаки, характеризующие лишь частные формы выполнения или использования заявленного изобретения, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения.

(3) При проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил.

При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Если для соблюдения такого условия, необходима корректировка характеристики признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку.

В том случае, когда указанное условие соблюдено, но для характеристики признака использована терминология, устаревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в формулу изобретения.

Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 3.3.1 настоящих Пра-

вил, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

(4) Проверка формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо (для изобретения, характеризующегося с привлечением признаков программы для электронных вычислительных машин или используемого в такой программе алгоритма) результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил.

При наличии в формуле изобретения признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, заявителю рекомендуется осуществить корректировку формулы для исключения из нее таких признаков. При этом ему сообщается, что такие признаки в соответствии с пунктом 19.5.3 (7) настоящих Правил не принимаются во внимание при проверке соответствия изобретения условию изобретательского уровня и вместе с тем в случае выдачи патента сохранение их в формуле изобретения может привести к сужению объема правовой охраны.

При наличии в формуле признаков, имеющих характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом изобретения или используемом в изобретении, относящемся к способу, внимание заявителя обращается на это обстоятельство. При этом ему сообщается о возможности совпадения таких обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), которые зарегистрированы или могут быть зарегистрированы другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг, либо с наименованиями мест происхождения товаров и, в случае использования изобретения, – к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

(5) При проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 3.3.1 настоящих Правил устанавливается, исполь-

зованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании.

Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем.

Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

(б) Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 3.3.2.4 и подпунктов (1)-(3) пункта 3.3.2.5 настоящих Правил. В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу для устранения выявленного нарушения с доплатой, в случае необходимости, патентной пошлины. При этом указывается также на необходимость соблюдения требования единства изобретения в скорректированной формуле, а в случае отказа скорректировать формулу, — указания изобретения, подлежащего дальнейшему рассмотрению.

Если основанием для указанного вывода явилось несоблюдение заявителем условий использования для характеристики признака аль-

тернативных понятий, показывается характер допущенного нарушения с указанием конкретных альтернативных характеристик, в отношении которых такое нарушение установлено.

(7) Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них (совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются) в соответствии с изложенным в подпункте (б) настоящего пункта.

Устанавливается также, представляют ли изобретения, включенные в независимые пункты, группу изобретений, образующих единый изобретательский замысел.

Условие единого изобретательского замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в независимых пунктах изобретения соотносятся между собой так, как указано в пункте 2.3 настоящих Правил.

При проверке правильности отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах, к вариантам необходимо убедиться, что указанные заявителем назначения изобретений и технические результаты совпадают.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным, если, кроме общего для всех изобретений, заявленных как варианты, технического результата, в отношении одного или нескольких изобретений указан еще и иной технический результат.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным и в том случае, когда общий для всех изобретений технический результат в отношении какого-либо из изобретений группы, дополнительно характеризуется специфической особенностью («снижение трения» и «снижение трения в условиях повышенной влажности»).

При установлении несоблюдения заявителем требования единства изобретения заявитель уведомляется в порядке, приведенном в подпункте (1) пункта 18.5 настоящих Правил.

(8) Если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением настоящих Правил, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

(9) В отношении формулы, измененной заявителем по запросу экспертизы или по собственной инициативе, проводится проверка в соответствии с подпунктами (2)-(7) настоящего пункта.

(10) В том случае, когда при проверке в соответствии с изложенным в подпункте (6) настоящего пункта установлено, что однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относится более чем к одному изобретению, продолжение экспертизы заявки возможно лишь при указании заявителем изобретения, подлежащего дальнейшему рассмотрению, и оценка патентоспособности осуществляется в отношении только этого изобретения.

(11) При проведении проверки, предусмотренной подпунктом (7) настоящего пункта, положения подпункта (10) применяются соответственно.

(12) Для проверки патентоспособности заявленного изобретения принимается формула, в отношении которой проведена проверка в соответствии с настоящим пунктом.

8.5. Проверка патентоспособности изобретения

(1) Проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам (пункт 2.2.1 настоящих Правил) как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными изобретениями согласно пункту 3 статьи 4 Закона (пункт 2.2.2 настоящих Правил).

При предполагаемом отнесении заявленного предложения к исключенным из охраны (пункты 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Правил) заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны на основании пунктов 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Правил, проверяется на соответствие

условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня (пункты 19.5.1-19.5.3 настоящих Правил).

(2) В том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

(3) Особенности проверки патентоспособности в случаях, когда заявка содержит многозвенную формулу (как с одним, так и с несколькими независимыми пунктами), отражены в пункте 19.5.4 настоящих Правил.

(4) При установлении даты раскрытия информации применительно к конкретному источнику следует руководствоваться пунктом 22.3 настоящих Правил.

При проверке патентоспособности заявленного изобретения в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на патентование интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются также сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации этих сведений другая заявка была отозвана или признана отозванной, если с даты публикации сведений до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более 12 месяцев.

8.5.1. Проверка промышленной применимости

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

(2) При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего,

чем дата подачи – также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 настоящих Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

(3) Если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

(4) В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

8.5.2. Проверка новизны

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

(2) Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых есть упоминание о СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

(3) В уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

При рассмотрении заявки на секретное изобретение в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

Запатентованные в Российской Федерации изобретения (в том числе и секретные) и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

(4) Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Если заявленное изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

(5) В том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (4) настоящего пункта, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с материалами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной.

В том случае, когда сведения об указанной заявке еще не опубликованы, но заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники и выдача патента по рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного изобретения другим условиям патентоспособности) может состояться, но если в дальнейшем сведения

об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее материалами в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона. Заявителю также сообщается, что он может внести изменения в формулу изобретения, чтобы наличие заявки с более ранним приоритетом не могло явиться основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения требованию новизны, или отложить рассмотрение заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя с предложениями эксперта рассмотрение заявки продолжается в установленном настоящими Правилами порядке.

(6) Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

(7) В том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.4 настоящих Правил.

(8) При установлении отсутствия новизны изобретения, охарактеризованного формулой, не содержащей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос с изложением доводов экспертизы и с предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, – формулу, скорректированную с учетом требований подпункта (3) пункта 20 настоящих Правил.

(9) В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

8.5.3. Проверка изобретательского уровня

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

(2) Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установ-

лена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

(3) Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический ре-

зультат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- применении известного продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

(4) Условию изобретательского уровня соответствуют:

- способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой;

- способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны;

- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента);

- химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

(5) Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

(6) Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает экспертизу от обязанности указать такие источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.

(7) Подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

(8) Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

(9) Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию изобретательского уровня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.4 настоящих Правил.

(10) Если установлено несоответствие условию изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением представить свое мнение относительно этих доводов и при необходимости формулу, скорректированную с учетом требований подпункта (3) пункта 20 настоящих Правил.

8.5.4. Особенности проверки патентоспособности изобретения, охарактеризованного многозвенной формулой

(1) Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности изобретения в отношении независимого пункта ввиду его несоответствия условиям новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения.

В том случае, когда эксперту известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю может быть сообщено об этом.

(2) В том случае, когда установлена патентоспособность изобретения в отношении независимого пункта формулы, имеющей зависимые пункты, необходимо убедиться, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, соответствует условию промышленной применимости и не относится к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 2.2.2 настоящих Правил).

При положительном результате проверки в отношении всех названных условий изобретение, охарактеризованное многозвенной формулой, имеющей зависимые пункты, признается патентоспособным и принимается решение о выдаче патента в соответствии с пунктом 19.7 настоящих Правил.

При отрицательном результате проверки в отношении любого из условий заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить доводы, опровергающие вывод экспертизы, либо скорректировать или исключить такие зависимые пункты из формулы изобретения.

(3) Если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Если установлено, что патентоспособны не все изобретения группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и при необходимости исключить из формулы независимые пункты (и подчиненные им

зависимые пункты), в которых охарактеризованы непатентоспособные изобретения, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

(4) Если заявителем в изложенных выше случаях представляется измененная формула изобретения, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктами 19.4 и 19.5 настоящих Правил, в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

В том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих вывод экспертизы, или измененную формулу, настаивает на выдаче патента с ранее предложенной им формулой, дальнейшее рассмотрение заявки не проводится и принимается решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 19.8 настоящих Правил.

8.6. Запрос дополнительных материалов

(1) В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу, включая принятие решения.

(1.1) Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

- необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентных пошлин;
- необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 19.4 настоящих Правил;
- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с пунктом 19.5 настоящих Правил;
- необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;
- необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, в соответствии с пунктом 19.9 настоящих Правил.

(1.2) В случае установления патентоспособности изобретения, рассмотренного в соответствии с подпунктами (10), (11) пункта 19.4 настоящих Правил, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается скорректировать формулу путем исключения из нее характеристики изобретения, в отношении которого не проводилась проверка патентоспособности, или путем выделения

этого изобретения в независимый пункт (при условии соблюдения требования единства изобретения) с уплатой соответствующей патентной пошлины. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении установленного срока заявка в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона будет признана отозванной.

(2) Запрос направляется в случае, когда в отношении изобретения получен вывод о патентоспособности, но заявитель отказывается исключить из формулы:

- признак, не отвечающий условию подпункта (4) пункта 3.3.1 или абзаца первого подпункта (3) пункта 20 настоящих Правил;

- новый пункт, предложенный заявителем после подачи заявки и не принятый во внимание в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил.

В направляемом запросе заявителю предлагается представить формулу, не содержащую указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

(3) В направляемом заявителю запросе наряду с изложением обстоятельств, послуживших препятствием для проведения или завершения экспертизы по существу либо принятия решения по результатам рассмотрения заявки, приводятся вопросы, замечания и предложения, возникшие при рассмотрении заявки (в том числе по основаниям, указанным в пункте 7.3 настоящих Правил).

Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу подкрепляется аргументами технического или правового характера. При необходимости приводятся ссылки на техническую литературу, положения Закона, настоящих Правил и других нормативных документов.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы, таких как уточнение характеристики существенного признака, исключение из формулы несущественного признака и т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

(4) В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также другие данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображе-

ний и т.п.), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

(5) В том случае, когда основанием для запроса является необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и уточнения формулы таковы, что необходима соответствующая корректировка описания и/или чертежей, заявителю может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы).

Такое же предложение может быть сделано при наличии в описании и/или чертежах недостатков, в том числе и ранее указанных экспертизой, но не устраненных заявителем.

В указанных сообщениях приводятся детальные разъяснения относительно необходимого характера корректировки документов заявки.

При этом заявитель уведомляется, что при непредставлении им запрашиваемого документа при подготовке решения о выдаче патента в описание будут внесены соответствующие уточнения.

Не следует по заявке на секретное изобретение предлагать заявителю в направляемом по указанной причине запросе представить откорректированные документы заявки, а также вносить в описание какие-либо уточнения.

(6) Запрос может быть направлен заявителю столько раз, сколько это необходимо для рассмотрения заявки.

8.7. Решение о выдаче патента

(1) При установлении соответствия заявленного изобретения (а если заявлена группа – каждого изобретения группы), выраженного формулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента с этой формулой (пункт 8 статьи 21 Закона).

(2) Если имеются недостатки описания и/или чертежей, о необходимости устранения которых заявитель не уведомлялся ранее в соответствии с подпунктом (5) пункта 19.6 настоящих Правил, заявителю может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи в двухмесячный срок с даты получения такого предложения.

При этом заявитель уведомляется, что если такой срок является для него недостаточным, он может до истечения этого срока сообщить о другом, но не превышающем шести месяцев с даты получения предложения сроке, в течение которого он представит уточненное описание и/или чертежи. Заявитель уведомляется также о том, что ес-

ли он в установленный срок не представит уточненное описание, оно будет опубликовано с указанными недостатками. В том случае, когда в описании изобретения содержатся сведения о не общедоступных источниках информации либо недопустимые элементы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, заявителю сообщается, что описание будет опубликовано с соответствующими купюрами.

(3) При подготовке решения о выдаче патента из текста описания исключаются указанные в подпункте (2) настоящего пункта сведения и/или недопустимые элементы, если это не сделано заявителем в соответствии с подпунктом (2) настоящего пункта. В том случае, когда предложенная заявителем формула изобретения содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., в формулу вносятся соответствующие исправления.

(4) Положения, указанные в подпункте (2) и первом предложении подпункта (3) настоящего пункта, не распространяются на заявки на секретные изобретения.

8.8. Решение об отказе в выдаче патента

(1) При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, заявителю направляется уведомление, в котором подробно излагаются основания, послужившие причиной для указанного вывода. Сообщается также о том, что заявитель вправе в течение шести месяцев с даты направления уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

По истечении указанного срока принимается решение об отказе в выдаче патента, если в установленный срок ответ заявителя не поступил, а также, если ответ поступил, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы (в последнем случае в решении об отказе в выдаче патента приводится результат анализа доводов заявителя).

Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, приведенное в подпункте (4) пункта 19.6 настоящих Правил.

(2) Решение об отказе в выдаче патента принимается, если установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, имеющей один независимый пункт и зависимые

пункты, не соответствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта, и заявитель отказывается скорректировать этот пункт формулы.

(3) Решение об отказе в выдаче патента принимается также в том случае, когда установлена патентоспособность изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, не имеющей других независимых пунктов, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что она препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем назначения, либо является основанием для отнесения изобретения к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, и заявитель отказывается скорректировать либо исключить из формулы такие зависимые пункты.

(4) Если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном), или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого изобретения, в отношении которого получен такой вывод.

(5) Решение об отказе в выдаче патента в случаях, указанных в подпунктах (2)-(4) настоящего пункта, принимается с соблюдением порядка, установленного подпунктом (1) настоящего пункта.

8.9. Особенности рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета

(1) Если установлена патентоспособность изобретения по рассматриваемой заявке, но имеется другая не отозванная и не признанная отозванной заявка на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же самую дату приоритета, то заявителям таких заявок направляется уведомление, в котором сообщается о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона патент может быть выдан только по одной из заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В уведомлении также указываются номер заявки, содержащей идентичное изобретение или полезную модель, дата ее подачи и адрес для переписки с заявителем этой заявки. Сообщение заявите-

лю рассматриваемой заявки иных библиографических данных заявки, поданной другим заявителем, содержащей идентичное изобретение или полезную модель, и раскрытие ее содержания до того, как с документами этой заявки вправе будет ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, допускается только при согласии на это заявителя другой заявки.

Если одной из таких заявок является заявка на секретное изобретение, то в отношении другой заявки принимаются меры, предусмотренные подпунктом (4) пункта 17 настоящих Правил, при условии, что сведения о такой заявке не опубликованы.

Если заявки на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет указана.

В течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить, по какой из заявок и кому следует выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные изобретения или изобретение полезную модель – о своем выборе. При выдаче патента по одной из заявок все авторы, перечисленные в заявках, признаются соавторами в отношении изобретения, идентичного изобретению или полезной модели по другой заявке.

При непоступлении в установленный срок указанного сообщения или ходатайства о продлении этого срока в порядке, определенном пунктом 14 настоящих Правил, заявки признаются отозванными.

(2) В том случае, когда имеет место совпадение дат приоритета идентичных изобретения и полезной модели по заявкам одного и того же заявителя и по заявке на полезную модель уже состоялась выдача патента, заявителю сообщается, что выдача патента по заявке на идентичное изобретение возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем этого патента заявления о прекращении его действия в отношении идентичной полезной модели.

(3) Идентичность изобретений (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента.

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтерна-

тивными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

9. Проверка дополнительных материалов

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

При поступлении дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений в документы заявки и представленных по истечении двух месяцев с даты подачи заявки, необходимо проверить, относятся ли указанные изменения к внесенным по инициативе заявителя и, если они относятся к таковым, представлен ли вместе с указанными материалами документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

При непредставлении указанного документа вместе с дополнительными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого заявителю.

При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов заявки к внесенным по инициативе заявителя, необходимо руководствоваться следующим:

- изменения документа заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нарушения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке;

- изменения документа заявки, представленные заявителем после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы.

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями документов заявки по инициативе заявителя. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона такие изменения

могут быть внесены заявителем до принятия по заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

(2) В отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

В том случае, когда заявителем запрашивались копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем указанных копий при условии, что они были запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы.

При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться подпунктом (2) пункта 8 настоящих Правил.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил), принимается решение о признании заявки отозванной.

(3) При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Если заявленное изобретение относится к применению продукта или способа по определенному назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указание назначения применяемого объекта и/или иных признаков, используемых для характеристики этого объекта, отсутствующих на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки в указанных выше документах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.) признаются изменяющими сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

(4) В том случае, когда в дополнительных материалах содержится формула изобретения, измененная заявителем, устанавливается, включает ли эта формула иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения.

(4.1) Измененная формула признается содержащей иное изобретение:

- в случаях включения в формулу дополнительного независимого пункта;

- замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;

- изменения указания вида объекта изобретения (устройство, способ, вещество и т.д.), если не выполнено условие, при котором вновь указанный вид в большей степени соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения.

(4.2) В том случае, когда формула изобретения, измененная заявителем, включает иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

(4.3) Если документ, подтверждающий уплату пошлины в соответствии с подпунктом (4.2) настоящего пункта, не представлен, изменения формулы во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

(5) В отношении дополнительных материалов, поступивших по факсу, применяются положения пункта 2.7 настоящих Правил.

10. Преобразование заявки

(1) В соответствии со статьей 28 Закона заявка на изобретение (кроме заявки на секретное изобретение) может быть преобразована в заявку на полезную модель, кроме случая, когда к заявке на изобретение заявителем приложено предусмотренное пунктом 3 статьи 13 Закона заявление с обязательством уступить любому лицу патент, если он будет выдан.

Проверяется правильность его оформления в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, а также устанавливается, представлено ли оно до публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее даты принятия решения о выдаче патента, и представлен ли вместе с заявлением документ об уплате соответствующей пошлины в установленном размере.

При поступлении заявления с нарушением установленного срока заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки невозможно.

Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на изобретение, и в ее отношении в дальнейшем применяются настоящие Правила.

Если заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель подано в установленный срок, оформлено в соответствии с установленными требованиями и вместе с заявлением представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявителю направляется уведомление о состоявшемся преобразовании, в котором также сообщается, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

(2) В том случае, когда на дату поступления заявления о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки на изобретение, в том числе формулу изобретения, проводится проверка этих материалов в соответствии с настоящими Правилами, о результатах которой сообщается заявителю в уведомлении о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.

(3) Преобразование не проводится в отношении заявок на изобретение, отозванных или признанных отозванными.

(4) Если заявление о преобразовании поступило по заявке, признанной отозванной в соответствии с пунктами 4 или 8 статьи 21 Закона, и вместе с заявлением представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, последнее рассматривается в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. При установлении возможности восстановления срока заявитель уведомляется об этом и результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.

(5) При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его заявление (отзыв заявления о преобразовании заявки) преобразование считается не состоявшимся, уплаченная пошлина за преобразование заявки может быть возвращена или зачтена в установленном порядке.

Просьба заявителя считать его заявление о преобразовании заявки неподанным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель, не удовлетворяется.

11. Проведение информационного поиска

11.1. Условия и сроки проведения информационного поиска

(1) Информационный поиск для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, может быть проведен по не отозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом:

- при экспертизе заявки по существу (в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона);

- по ходатайству заявителя или третьего лица (в соответствии с пунктом 10 статьи 21 Закона).

(2) В случае представления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, отчет об информационном поиске направляется заявителю по истечении шести месяцев с даты начала экспертизы по существу (если он не был направлен ранее в соответствии с подпунктом (3) настоящего пункта).

Указанный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса у сторонних организаций источника информации, отсутствующего в фондах федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

Если заявленное решение по такой заявке относится к объектам, указанным в пункте 2.2 настоящих Правил, на которые патенты не выдаются, информационный поиск в отношении него не проводится, о чем заявитель уведомляется до истечения указанного срока.

(3) Информационный поиск по ходатайству заявителя или третьего лица в соответствии с пунктом 10 статьи 21 Закона проводится при условии соответствующей оплаты в зависимости от срока завершения поиска. Срок проведения такого поиска отсчитывается от даты, на которую поступили ходатайство о его проведении и документ, подтверждающий оплату поиска в соответствующем размере, а если такие документы поступили до направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы, то от даты направления последнего.

По заявке, указанной в абзаце первом подпункта (2) настоящего пункта, информационный поиск по ходатайству заявителя или третьего лица может быть проведен только при условии его завершения ранее указанного в абзаце первом подпункта (2) настоящего пункта срока.

(4) В случае, когда есть основания для отнесения заявленного предложения к исключенным из охраны на основании пунктов 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Правил или когда по описанию и формуле изобретения, невозможно уяснить сущность какого-либо из заявленных изобретений, в связи с чем требуется обращение к заявителю, сроки, указанные в подпунктах (2) и (3) настоящего пункта, если информационный поиск проводится не по ходатайству третьего лица, соответственно продлеваются.

Информационный поиск в указанных выше случаях не проводится или проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, если ходатайство подано третьим лицом, а также, если после обращения к заявителю сохранились указанные выше особенности характеристики заявленного изобретения.

(5) В случае, когда информационный поиск не проводится или проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска или срок его проведения продлевается, заявитель или третье лицо, подавшее ходатайство о проведении информационного поиска, уведомляется.

(6) Заявитель уведомляется о поступлении ходатайства третьего лица, в соответствии с которым проводится информационный поиск.

(7) Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая отозвана или признана отозванной, то лицу, подавшему ходатайство, сообщается о невозможности его удовлетворения.

(8) В том случае, когда на дату поступления ходатайства о проведении по заявке информационного поиска такой поиск уже проведен (в том числе по отозванной или признанной отозванной заявке) или проводится информационный поиск в соответствии с абзацем вторым подпункта (3) настоящего пункта, лицу, подавшему такое ходатайство, сообщается об указанных обстоятельствах и условиях предоставления ему копии отчета об информационном поиске.

(9) В том случае, когда на дату поступления ходатайства о проведении по заявке информационного поиска проводится информационный поиск в соответствии с подпунктом (2) настоящего пункта,

лицу, подавшему такое ходатайство, сообщается об указанных обстоятельствах и условиях предоставления ему отчета об информационном поиске, если он может быть завершен ранее срока, указанного в подпункте (2) настоящего пункта, или его копии.

(10) По завершении информационного поиска, проведенного в соответствии с подпунктом (2) настоящего пункта или по ходатайству заявителя, отчет о нем направляется заявителю.

По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству третьего лица, отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство, не ранее публикации сведений о заявке в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона или сведений о выдаче патента в соответствии со статьей 25 Закона.

11.2. Предмет информационного поиска

(1) Информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные, по мнению эксперта, признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

(2) При проведении информационного поиска по ходатайству заявителя или третьего лица и в случае, предусмотренном подпунктом (2) пункта 11.1 настоящих Правил, допустимые в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил исправления, уточнения и изменения документов заявки учитываются, если они были внесены заявителем в установленном порядке не позднее даты, от которой отсчитывается срок проведения такого поиска.

(3) Если на дату поступления ходатайства о проведении информационного поиска заявитель в установленный срок не ответил на сообщение о нарушении требования единства изобретения, информационный поиск проводится по изобретению, указанному в формуле первым. Информационный поиск по другим изобретениям может быть проведен при условии дополнительной оплаты, о чем лицо, подавшее ходатайство о проведении информационного поиска, извещается.

(4) После внесения заявителем допустимых изменений в формулу изобретения в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил в случае

необходимости может быть дополнительно проведен поиск по рубрикам МПК, по которым ранее информационный поиск не проводился.

Условия и сроки проведения такого поиска по ходатайству заявителя или третьего лица, порядок направления отчета об информационном поиске и ознакомления с его результатами аналогичны изложенным в пунктах 11.1 (за исключением абзаца второго подпункта (3) и подпункта (9)), 11.2, 11.4 и 11.5 настоящих Правил.

11.3. Уровень техники

(1) 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.

(2) Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий России указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов – дата их депонирования;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата их поступления в эти органы;

- для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, – дата их поступления в библиотеку;

- для принятых на конкурс работ – дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная дата начала их показа;
- для устных докладов, лекций, выступлений – дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
- для сообщений по радио, телевидению, кино – дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
- для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

11.4. Область и объем информационного поиска

(1) В качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки (см. подпункт (2) пункта 3.3.2.4 настоящих Правил), отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

(2) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит информационный поиск не менее, чем в объеме следующих документов с ретроспективой, где это возможно, с 1920 года:

- официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР;

- описания к охраняемым документам СССР и Российской Федерации;

- описания к евразийским патентам;

- заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;

- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

- патентную документацию США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентную документацию Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

- непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

(3) При проведении информационного поиска в соответствии с абзацем вторым подпункта (1) пункта 11.1 настоящих Правил в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со стать-

ей 16 Евразийской патентной конвенции), кроме тех отозванных заявителем в соответствии со статьей 27 Закона, с документами которых не вправе ознакомиться любое лицо, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

При проведении информационного поиска в соответствии с абзацем вторым подпункта (1) пункта 11.1 настоящих Правил в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленного секретного изобретения в объем информационного поиска включаются также при условии их более раннего приоритета запатентованные в Российской Федерации секретные изобретения и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

(4) Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе информационного поиска обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем признакам изобретения, в отношении которого проводится информационный поиск. Количество выявленных в процессе информационного поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без явного повторения и ненужного дублирования информации.

11.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска

(1) В отчете об информационном поиске указываются:

- номер заявки, по которой проведен информационный поиск;
- дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленного изобретения;
- название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;
- индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;

- приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные части, относящиеся к предмету информационного поиска. Если ссылка относится не ко всем пунктам формулы изобретения, указывается соответствующий ей конкретный пункт или пункты формулы;

- индексы категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ВОИС ST.14. Особо отмечаются поданные в Российской Федерации заявки на изобретения и полезные модели, имеющие индекс категории релевантности X, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо;

- дата завершения информационного поиска.

(2) Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любого лица, при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены заявителю и третьим лицам.

(3) Один экземпляр копии отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству третьего лица, направляется заявителю бесплатно в случае поступления от него соответствующего запроса (такой запрос не является необходимым при подаче третьим лицом ходатайства о проведении информационного поиска в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта (3) пункта 22.1 настоящих Правил).

(4) Любое лицо может получить копию отчета о проведенном по заявке информационном поиске при условии соответствующей оплаты. Третьим лицам копия отчета об информационном поиске может быть предоставлена не ранее публикации сведений о заявке в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона или сведений о выдаче патента в соответствии со статьей 25 Закона.

(5) В направляемые заявителю экземпляры отчета об информационном поиске не включаются, а из направляемых ему копий отчета об информационном поиске изымаются сведения о заявках, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом (3) пункта 22.4 настоящих Правил, но признанных отозванными на дату завершения информационного поиска.

(6) В направляемые третьему лицу экземпляры отчета об информационном поиске не включаются, а из направляемых ему копий отчета об информационном поиске изымаются сведения о запатенто-

ванных в Российской Федерации секретных изобретениях, секретных изобретениях, на которые выданы авторские свидетельства СССР, и заявках, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом (3) пункта 11.4 настоящих Правил, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо.

12. Публикация сведений о заявке и о выдаче патента

12.1. Условия, при которых сведения о заявке публикуются

В соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона публикация сведений о заявке производится при условии, что по заявке завершена формальная экспертиза с положительным результатом, и на дату окончания 12-месячного срока с даты подачи заявка не отозвана и не считается отозванной и на ее основании не состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

Сведения о заявках на секретные изобретения в соответствии с пунктом 2 статьи 303 Закона не публикуются.

12.2. Состав публикуемых в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона сведений о заявке

При публикации сведений о заявке на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене:

- номер заявки;
- дату подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- имя и наименование заявителя;
- код страны местожительства и местонахождения заявителя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 и адрес для переписки с ним или его представителем;
- имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации, код страны местожительства автора изобретения в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой испрашивается приоритет изобретения, если по заявке испрашивается более ранняя дата приоритета, чем

дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- индекс рубрики МПК, как он установлен в результате формальной экспертизы заявки;

- название изобретения;

- первоначальную формулу изобретения или, если она изменялась, последнюю на момент истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки измененную заявителем в установленном порядке формулу изобретения;

- сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной.

Исправления, уточнения и изменения документов заявки не учитываются при публикации сведений о заявке, если они оформлены с нарушением требований подпункта (1) пункта 9 настоящих Правил или представлены в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после поступления ходатайства о публикации сведений о заявке до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки.

Если на дату публикации сведений о патенте, состав которых определен пунктом 23.6 настоящих Правил, публикация сведений о заявке не состоялась, сведения о ней считаются опубликованными на дату публикации сведений о выдаче патента.

12.3. Ознакомление с документами заявки, сведения о которой опубликованы

После публикации сведений о заявке федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании пункта 6 статьи 21 Закона предоставляет документы заявки для ознакомления любых лиц, если заявка не отозвана и не считается отозванной на дату публикации сведений о ней. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет выкладку описания, формулы изобретения, чертежей (если они имеются в заявке) и реферата, а также дополнительных материалов в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки, если они представлены заявителем в установленном порядке в течение 12 месяцев с даты подачи заявки.

Копии выложенных документов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

12.4. Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке

Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке учитывается при публикации этих сведений, если он представлен до завершения технической подготовки к публикации.

Указанный отказ может быть отозван автором в этот же срок.

12.5. Публикация сведений о заявке до истечения восемнадцати месяцев с даты ее подачи

Поданное заявителем до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки (в соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 21 Закона) ходатайство о публикации сведений о заявке ранее восемнадцати месяцев с даты подачи заявки удовлетворяется при условии соответствующей оплаты. Сведения о заявке публикуются в течение шести месяцев с даты поступления ходатайства, если на дату подачи ходатайства заявка не отозвана и не считается отозванной, на ее основании не состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, и ее документы оформлены без нарушений требований пунктов 4 и 6.1 настоящих Правил. Если ходатайство поступило до окончания формальной экспертизы, указанный срок исчисляется с даты направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы.

Отзыв заявителем ходатайства учитывается, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

12.6. Состав публикуемых сведений о выдаче патента

При публикации в соответствии со статьей 25 Закона сведений о выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене:

- номер патента;
- индекс рубрики МПК, установленный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности для данного изобретения;
- номер и дату подачи заявки, по которой выдан патент;
- дату публикации сведений о заявке и номер бюллетеня;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов

по ней), на основании которой установлен приоритет изобретения, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- имя автора, если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового, и имя или наименование патентообладателя;

- код страны местожительства автора изобретения и местожительства патентообладателя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3, адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;

- название изобретения;

- формулу изобретения;

- чертеж (графический материал) при наличии необходимости и технической возможности его приведения;

- сведения о поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона заявлении об обязательстве заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента).

Сведения о выдаче патентов на секретные изобретения в соответствии с /СС2/ пунктом 2 статьи 303 Закона не публикуются.

12.7. Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента

Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента учитывается при публикации этих сведений, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

Указанный отказ может быть отозван автором в этот же срок.

12.8. Публикация иных сведений

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене информацию о внесении изменений в опубликованные сведения о заявках и выданных патентах.

Содержание отчета о выполнении работы

В отчете необходимо отразить результаты изучения пунктов практической работы в реферативной форме. Отчет представить преподавателю и защитить основные положения работы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Подача и рассмотрение международной заявки

Цель работы: изучить правила подачи международной заявки на изобретение и ее рассмотрения.

Время выполнения: 5 часов.

Международная заявка

1. Компетенция

В соответствии со статьей 2 Договора о патентной кооперации (далее – РСТ) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выполняет соответственно функции получающего ведомства в Российской Федерации, Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы, руководствуясь при этом РСТ, Инструкцией к Договору о патентной кооперации (далее – Инструкция), Административной инструкцией в соответствии с Договором о патентной кооперации (далее – Административная инструкция), соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также Законом и настоящими Правилами.

2. Подача международной заявки

(1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности является компетентным получающим ведомством в отношении международной заявки на изобретение (далее – международная заявка), если, по крайней мере, один из ее заявителей является гражданином Российской Федерации или лицом, проживающим или имеющим местонахождение в Российской Федерации.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Российской Федерации, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Российской Федерации.

(2) Международная заявка подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на русском или английском языках.

(3) Международная заявка подается в трех экземплярах, каждый из которых должен быть пригоден для прямого репродуцирования.

Если международная заявка подана в меньшем количестве экземпляров, в соответствии с правилом 11.1(с) Инструкции по просьбе

заявителя требуемое количество копий международной заявки может быть изготовлено получающим ведомством при условии уплаты заявителем установленного тарифа.

(4) Заявление международной заявки подается на специальном бланке или в виде компьютерной распечатки.

Если международная заявка оформлена с использованием программного обеспечения PCT-EASY, к международной заявке на бумажном носителе прилагается машиночитаемый носитель, содержащий заявление в формате PCT-EASY и реферат в формате txt.

(5) В международной заявке, содержащей раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, перечень последовательностей, удовлетворяющий требованию стандарта ВОИС ST.25, представляется в виде отдельной части описания к этой заявке.

(6) Международная заявка на изобретение, созданное в Российской Федерации, может быть подана при соблюдении какого-либо из условий:

- до подачи международной заявки была подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующая заявка на выдачу патента Российской Федерации на изобретение или полезную модель (далее – национальная заявка);

- до подачи международной заявки была подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующая заявка на выдачу евразийского патента;

- в заявлении международной заявки указана Российская Федерация в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо указан евразийский патент, если заявитель намерен получить евразийский патент.

(7) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет международную заявку на соответствие требованиям статьи 11(1) и статьи 14 PCT. По международной заявке, прошедшей проверку с положительным результатом, устанавливается дата ее международной подачи.

3. Пересылка международной заявки

(1) Регистрационный экземпляр международной заявки, по которой установлена дата международной подачи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает в Международное бюро ВОИС.

(2) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает регистрационный экземпляр после

получения международной заявки, если до ее подачи была подана евразийская заявка, либо национальная заявка при условии, что международная заявка подана по истечении шести месяцев с даты подачи национальной заявки.

(3) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает регистрационный экземпляр международной заявки по истечении шести месяцев соответственно с даты подачи предшествующей национальной заявки, если международная заявка подана ранее срока, указанного в подпункте (2) настоящего пункта Правил, либо с даты получения международной заявки, если она подана с указанием Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо с указанием евразийского патента.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может переслать регистрационный экземпляр ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания соответственно в предшествующей национальной заявке либо международной заявке сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(4) Если международная заявка подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но в соответствии с РСТ он не является компетентным получающим ведомством в отношении этой международной заявки, или если международная заявка составлена на языке, не предусмотренном в подпункте 2 пункта 10.2 настоящих Правил, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает такую международную заявку в Международное бюро ВОИС при условии соответствующей уплаты за пересылку международной заявки.

(5) Экземпляр международной заявки – «копия для поиска» при условии соответствующей уплаты за проведение международного поиска по этой заявке направляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Международный поисковый орган, указанный в заявлении международной заявки.

4. Ведение переписки

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведет переписку с заявителем на русском языке, а переписка заявителя с федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности ведется на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском или на английском языке.

5. Международный поиск

(1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит по международной заявке международный поиск, если в заявлении международной заявки федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности указан в качестве компетентного Международного поискового органа, при условии соответствующей уплаты за проведение международного поиска.

(2) Рабочими языками для целей проведения международного поиска являются русский, английский, испанский, немецкий, французский.

Отчет о международном поиске и любая декларация, сделанная в соответствии со статьей 17(2)(a) РСТ, составляются на том языке, на котором публикуется международная заявка.

(3) Переписка, включая переписку с использованием типовых форм, кроме переписки с Международным бюро ВОИС, осуществляется на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском или на английском языке.

(4) В соответствии с правилом 39 Инструкции Международный поисковый орган не обязан проводить поиск по международной заявке в той мере, в какой эта заявка относится к следующим объектам:

- научные и математические теории;
- сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр;
- простое изложение информации;
- программы для вычислительных машин.

(5) Если в международной заявке, содержащей раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представленный заявителем перечень последовательностей не удовлетворяет стандарту ВОИС ST.25, то в соответствии с правилом 13ter.1(a) Инструкции заявителю предлагается представить перечень, удовлетворяющий указанному стандарту. В случае непредставления такого перечня в

соответствии с правилом 13ter.1(c) Инструкции международный поиск в отношении этой заявки проводится только в той мере, в которой отсутствие перечня не будет препятствовать его полноценному проведению.

(6) Если отчет о международном поиске основан на международном поиске, поиске международного типа или ином поиске, ранее проведенном федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителю частично возмещается сумма, уплаченная в пользу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности как органа, компетентного для проведения международного поиска.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности частично возмещает соответствующую сумму по просьбе заявителя при условии указания в заявлении международной заявки о наличии соответствующего предшествующего поиска.

(7) Если Международный поисковый орган устанавливает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, заявителю направляется уведомление с предложением осуществить дополнительную уплату за проведение международного поиска с обоснованием причин, на основании которых заявка признана не соответствующей требованию единства изобретения, установленному Инструкцией. В соответствии с правилом 40.2(c), Инструкции одновременно с документом, подтверждающим дополнительную уплату, заявителем может быть подано возражение, содержащее обоснованные доводы, подтверждающие соответствие международной заявки требованию единства, или относительно того, что размер требуемой дополнительной уплаты является завышенным. Возражение рассматривается комиссией из трех человек. В состав комиссии не включается должностное лицо Международного поискового органа, принявшее решение по международной заявке, послужившее основанием для подачи возражения.

(8) Копии ссылочных документов, процитированных в отчете о международном поиске, Международный поисковый орган направляет заявителю бесплатно вместе с отчетом о поиске.

В соответствии со статьей 20(3) РСТ и правилом 44.3(a) Инструкции по просьбе указанного ведомства или заявителя копии ссылочных документов могут быть предоставлены при условии возмещения стоимости услуг в установленном размере. Соответствующая

просьба может быть подана заявителем или указанным ведомством в течение семи лет с даты международной подачи заявки.

(9) Сведения о международной заявке могут быть предоставлены третьим лицам после ее публикации. До публикации международной заявки соответствующие сведения могут быть предоставлены по просьбе заявителя лицу, указанному в этой просьбе.

6. Международная предварительная экспертиза

(1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит международную предварительную экспертизу по международной заявке на основании поданного заявителем требования, содержащего указание федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в качестве компетентного Органа международной предварительной экспертизы, при условии соответствующей уплаты за обработку международной заявки и уплаты за проведение международной предварительной экспертизы.

Требование должно быть составлено на языке публикации международной заявки.

(2) Рабочими языками для целей проведения международной предварительной экспертизы являются русский, английский, испанский, немецкий и французский.

Если международная заявка была подана на языке, отличающемся от языка, на котором она публикуется, любые изменения международной заявки должны быть составлены на языке публикации международной заявки.

(3) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведет переписку с заявителем, в том числе с использованием типовых форм, на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском или на английском языке.

(4) В соответствии с правилом 67 Инструкции, Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу по международной заявке в той мере, в какой эта заявка относится к объектам, перечисленным в подпункте (4) пункта 24.5 настоящих Правил.

(5) Если в международной заявке, содержащей раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представленный заявителем перечень последовательностей не удовлетворяет стандарту ВОИС ST.25, в соответствии с правилом 13 ter.1(a) Инструкции,

заявителю предлагается представить перечень, удовлетворяющий указанному стандарту. В случае непредставления такого перечня в соответствии с правилом 13 ter.1(c) Инструкции международная предварительная экспертиза в отношении этой заявки проводится в той мере, в которой отсутствие перечня не будет препятствовать ее полноценному проведению.

(6) Уплата за обработку международной заявки в пользу Международного бюро ВОИС и уплата за международную предварительную экспертизу в пользу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности как компетентного Органа международной предварительной экспертизы осуществляются в течение одного месяца с даты направления заявителю соответствующего уведомления.

(7) Уплата за обработку международной заявки и за международную предварительную экспертизу может быть осуществлена по истечении установленного срока, при условии дополнительной уплаты за просрочку.

(8) В соответствии с правилом 58.3 Инструкции, заявителю возмещается сумма, уплаченная за международную предварительную экспертизу, если она была уплачена ошибочно, а также в случае, если требование считается непредставленным или, если международная заявка (требование) изъята до начала международной предварительной экспертизы.

(9) Если Орган международной предварительной экспертизы устанавливает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, заявителю направляется уведомление с предложением осуществить дополнительную уплату за международную предварительную экспертизу с обоснованием причин, на основании которых заявка признана не соответствующей требованию единства изобретения, установленному Инструкцией. В соответствии с правилом 68.3(c) Инструкции, одновременно с документом, подтверждающим дополнительную уплату, заявителем может быть подано возражение, содержащее обоснованные доводы, подтверждающие соответствие международной заявки требованию единства изобретения, или относительно того, что размер требуемой дополнительной уплаты является завышенным. Возражение рассматривается комиссией из трех человек. В состав комиссии не включается должностное лицо Органа международной предварительной экспертизы, принявшее решение по международной заявке, послужившее основанием для подачи возражения.

(10) Копии документов, на которые делается ссылка в заключении международной предварительной экспертизы и которые не указаны в отчете о международном поиске, высылаются заявителю бесплатно вместе с заключением международной предварительной экспертизы.

В соответствии со статьей 36(4) РСТ и правилом 71.2 (а) Инструкции, по просьбе выбранного ведомства или заявителя копии указанных документов могут быть предоставлены при условии возмещения стоимости услуг в установленном размере. Соответствующая просьба может быть подана заявителем или выбранным ведомством в течение семи лет с даты международной подачи заявки.

Национальная фаза

1. Компетенция

(1) Функции указанного и выбранного ведомств в смысле статьи 2 РСТ в Российской Федерации выполняет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, руководствуясь при этом РСТ, Инструкцией, Административной инструкцией, соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также в случаях, предусмотренных РСТ, Законом и настоящими Правилами.

(2) В соответствии со статьей 25(2) РСТ и правилом 51 Инструкции федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может пересмотреть решение любого получающего ведомства или Международного бюро ВОИС в отношении международной заявки, а также в соответствии со статьей 24(2) или 39(3) РСТ может сохранить действие международной заявки по ходатайству заявителя, если сочтет приведенные в ходатайстве доводы обоснованными.

2. Перевод международной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на национальную фазу рассмотрения

(1) Международная заявка, содержащая указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение, в отношении которой в соответствии со статьей 11(1) РСТ установлена дата международной подачи, не изъятая и не считающаяся изъятой согласно статье 24 РСТ, а также действие которой сохранено в отношении Российской Федерации,

может быть рассмотрена в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с Законом (далее – национальная фаза).

(2) В качестве даты начала рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности международной заявки в соответствии с Законом рассматривается дата, на которую истекает тридцать один месяц с даты приоритета международной заявки, указанной в статье 2(xi) РСТ.

(3) Для перевода международной заявки на национальную фазу заявителю необходимо до истечения тридцати одного месяца с даты приоритета международной заявки представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, по крайней мере, заявление международной заявки на русском языке или перевод на русский язык заявления, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке, а также уплатить установленную пошлину.

Вместо перевода на русский язык содержащегося в международной заявке заявления может быть представлено заявление о выдаче патента Российской Федерации, предусмотренное Законом.

(4) К переводу на русский язык заявления международной заявки прилагается перевод на русский язык описания (кроме части описания, включающей перечень последовательностей, по заявке, содержащей последовательности нуклеотидов и/или аминокислот) международной заявки, формулы изобретения, любого текста, относящегося к чертежам, и реферата, в том виде как они были поданы на дату международной подачи заявки.

Если заявитель переводит на национальную фазу рассмотрения международную заявку с формулой, измененной в соответствии со статьей 19 РСТ, заявителю необходимо представить перевод на русский язык измененной формулы изобретения одновременно с переводом на русский язык объяснений относительно внесенных заявителем изменений.

Если заявитель переводит международную заявку на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы изобретения, описания и чертежей международной заявки, внесенных в соответствии со статьей 34(2) (b) РСТ, заявитель должен представить перевод на русский язык международной заявки с учетом внесенных изменений, принятых Органом международной предварительной экспертизы.

К международной заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации (электронный носитель) с записью копии того же перечня последовательностей, удовлетворяющей требованиям стандарта ВОИС ST.25, и подписанное заявителем или его представителем заявление относительно того, что информация, представляемая в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей, представленному на бумажном носителе.

(5) К документам международной заявки прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

Если заявитель имеет право на уплату указанной пошлины в размере, меньшем установленного, на отсрочку уплаты или на освобождение от уплаты такой пошлины, документ, подтверждающий наличие оснований для отсрочки уплаты, освобождения от уплаты или уменьшения ее размера, представляется либо с документом, подтверждающим уплату пошлины в уменьшенном размере, либо вместо него.

Заявление о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), предусмотренное пунктом 3 статьи 13 Закона, при наличии которого заявитель, являющийся автором изобретения, освобождается от уплаты предусмотренных Законом пошлин, прилагается к документам международной заявки при ее переводе на национальную фазу.

3. Рассмотрение переведенной на национальную фазу международной заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 371 Закона, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение международной заявки по истечении тридцати одного месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета при условии представления заявителем, как минимум, заявления, содержащегося в международной заявке на русском языке, либо его перевода на русский язык, либо заявления о выдаче патента Российской Федерации.

(2) По просьбе заявителя рассмотрение международной заявки может быть начато ранее установленного срока.

Если просьба о начале рассмотрения международной заявки ранее указанного срока подана заявителем до даты ее международной публикации, вместе с переводом заявки на русский язык должна быть

представлена зарегистрированная получающим ведомством копия международной заявки, в отношении которой установлена дата ее международной подачи.

(3) В соответствии с пунктом 1 настоящих Правил о факте поступления документов переводимой на национальную фазу международной заявки заявителю направляется уведомление с сообщением присвоенного федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности регистрационного номера заявки и даты поступления документов.

(4) Если устанавливается, что документы, указанные в подпункте (3) пункта 2 Правил, не представлены заявителем в установленный срок, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с РСТ может быть прекращено.

Документы, представленные по истечении установленного срока, могут быть приняты федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности к рассмотрению, при условии подтверждения заявителем уважительных причин пропуска установленного срока в порядке, предусмотренном правилом 49.6 Инструкции, а также уплаты установленной пошлины.

4. Формальная экспертиза международной заявки

(1) В соответствии со статьей 11(3) РСТ в качестве даты подачи международной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в указанное или выбранное ведомство рассматривается дата ее международной подачи.

(2) При проведении формальной экспертизы в соответствии со статьей 27(1) РСТ к форме и содержанию международной заявки (в том числе в отношении единства изобретения) предъявляются требования, предусмотренные РСТ и Инструкцией.

(3) При проведении формальной экспертизы проверяются:

- наличие документов, указанных в подпунктах (3), (4) пункта 2 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящих Правил;
- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;
- соответствие сведений, указанных в заявлении, библиографическим данным, указанным в публикации международной заявки;
- наличие документов об изменении сведений о наименовании заявителя, об авторах, а также об испрашиваемом приоритете;

- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (пункты 9 и 6 настоящих Правил);
- правильность классифицирования изобретения по МПК;
- наличие (в случае необходимости) доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- наличие отчета о международном поиске и/или заключения международной предварительной экспертизы.

Если отчет о международном поиске и/или заключение международной предварительной экспертизы содержат выводы о нарушении требования единства изобретения и устанавливается их обоснованность, то в случае, если по каким-либо частям международной заявки не составлялся отчет о международном поиске или не проводилась международная предварительная экспертиза, так как заявитель не уплатил предусмотренные статьями 17(3)(а) и 34(3)(а) РСТ дополнительные пошлины, указанные части международной заявки могут быть приняты к рассмотрению при условии уплаты заявителем установленной пошлины.

В случае неуплаты установленной пошлины к рассмотрению принимаются только те части международной заявки, по которым составлялся отчет о международном поиске и/или проводилась международная предварительная экспертиза.

(4) Если в процессе формальной экспертизы международной заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, направляется запрос с предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение двух месяцев с даты его получения.

(5) При положительном результате проверки документов международной заявки заявителю направляется соответствующее уведомление.

5. Экспертиза международной заявки по существу

(1) Экспертиза международной заявки по существу проводится в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил.

Срок, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона, в течение которого может быть подано ходатайство о проведении экспертизы по существу, отсчитывается от даты международной подачи этой заявки.

(2) Согласно статье 27(5) РСТ при определении уровня техники и проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности федеральный орган исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности руководствуется соответствующими положениями Закона и настоящих Правил.

Об условиях патентоспособности, применяемых в отношении международных заявок на изобретение, переведенных на национальную фазу, и выделенных заявок см. Информационное письмо Федерального института промышленной собственности от 8 мая 2003 г. № 3/18.

(3) При экспертизе заявки по существу проводят:

- установление приоритета изобретения (если он испрашивается в соответствии с пунктами 2-6 статьи 19 Закона) в соответствии с пунктом (установление приоритета заявки) настоящих Правил.

В случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения, в соответствии с правилом 17(2)(а) Инструкции федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает копию первой заявки из Международного бюро ВОИС. Перевод первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает у заявителя;

- проверку в отношении формулы изобретения, представленной заявителем при переводе международной заявки на национальную фазу, а если она изменялась заявителем до начала экспертизы заявки по существу, – то в отношении измененной формулы изобретения, в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил;

- проверку дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в документы заявки, в соответствии с пунктом 20 и пунктом 25.6 настоящих Правил;

- информационный поиск в полном объеме в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения или ее части, по которой не был проведен международный поиск;

- информационный поиск в объеме документации Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения или ее части, если международный поиск в отношении этой формулы или ее части не был проведен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

(4) В том случае, когда при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения в соответствии с правилом 13 Инструкции, то согласно статье 27(4) РСТ осуществляется проверка на соответствие требованию единства

изобретения в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил. Если результат проверки в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил положителен, заявитель уведомляется о результатах проверки, а также о его праве настаивать на применении к его международной заявке требований, предусмотренных Инструкцией.

Если заявитель настаивает на применении требований РСТ и Инструкции, то окончательный вывод делается по результатам проверки соответствия требованиям единства изобретения в соответствии с Инструкцией с учетом приведенных заявителем доводов.

6. Проверка допустимости внесенных в международную заявку изменений

(1) Если международная заявка переведена заявителем на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы изобретения в соответствии со статьей 19 РСТ, опубликованных Международным бюро ВОИС вместе с международной заявкой или в дополнение к ней, и/или с учетом изменений формулы, описания, чертежей в соответствии со статьей 34 РСТ, принятых Органом международной предварительной экспертизы, проверяется, не выходят ли эти изменения за рамки первоначальных материалов международной заявки, в качестве которых рассматриваются материалы, содержащиеся в заявке на дату ее международной подачи.

Проверка изменений, внесенных заявителем в международную заявку на национальной фазе рассмотрения (в частности, одновременно с представлением в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевода на русский язык международной заявки), осуществляется в соответствии со статьей 20 Закона и пунктом 20 настоящих Правил.

При проверке допустимости внесенных в международную заявку изменений федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости может запросить у заявителя представление перевода на русский язык документов, содержащихся в международной заявке на дату ее международной подачи.

(2) В соответствии с пунктом 2 статьи 371 и пунктами 3 и 4 статьи 20 Закона срок, в течение которого заявитель имеет право внести в международную заявку изменения по своей инициативе без уплаты пошлины, отсчитывается с даты начала рассмотрения международной заявки в соответствии с Законом.

(3) При проверке дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил первоначальными материалами международной заявки на национальной фазе рассмотрения считаются материалы, содержащиеся в международной заявке на дату ее международной подачи.

7. Публикация сведений о международной заявке

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты начала рассмотрения международной заявки в соответствии с Законом публикует сведения о международной заявке в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона, кроме случаев, когда публикация на русском языке сведений о международной заявке была ранее осуществлена Международным бюро ВОИС.

8. Ознакомление с материалами международной заявки

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 30(2)(а) РСТ предоставляет сведения о международной заявке третьему лицу после даты международной публикации этой заявки, либо по просьбе или с разрешения заявителя ранее указанного срока. В соответствии со статьей 30(2)(b) РСТ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в любое время без просьбы или разрешения заявителя может сообщить третьим лицам сведения о получающем ведомстве, имени заявителя, дате международной подачи, номере международной заявки и названии изобретения.

Содержание отчета о выполнении работы

В отчете необходимо отразить результаты изучения пунктов практической работы в реферативной форме. Отчет представить преподавателю и защитить основные положения работы.

**Подача и рассмотрение евразийской заявки.
Подача, проверка и пересылка евразийской заявки**

Цель работы: ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к содержанию евразийской заявки на получение патента.

Время выполнения: 2 часа.

1. Компетенция

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 15(1)(II) Евразийской патентной конвенции и пунктом 2 статьи 35 Закона выполняет функции, связанные с получением, проверкой и пересылкой евразийской заявки в Евразийское патентное ведомство (далее – Евразийское ведомство).

2. подача евразийской заявки

(1) В соответствии со статьей 15(1) (ii) Евразийской патентной конвенции евразийская заявка может быть подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если, по крайней мере, один из ее заявителей проживает или имеет местонахождение в Российской Федерации.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Российской Федерации, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Российской Федерации.

(2) Согласно правилу 29 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Патентная инструкция) все документы евразийской заявки подаются в четырех экземплярах.

(3) К евразийской заявке прилагаются документ, подтверждающий уплату тарифа за проверку евразийской заявки на соответствие требованиям для экспертизы заявки по формальным признакам и пересылку, а также доверенность, если евразийская заявка подается представителем заявителя.

(4) Заявление евразийской заявки подается на русском языке.

(5) Другие документы евразийской заявки могут быть поданы на русском или ином языке. К документам евразийской заявки, поданным на ином языке, прилагается их перевод на русский язык.

(6) В соответствии с правилом 34 Патентной инструкции сведения о получении евразийской заявки с указанием даты ее поступления, номера регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, названия изобретения и сведений, касающихся заявителя или его представителя, если он назначен, а также даты подачи евразийской заявки, если она установлена, направляются в Евразийское ведомство и заявителю.

3. Установление даты подачи евразийской заявки

(1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности устанавливает дату подачи евразийской заявки по дате ее получения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если установлено, что евразийская заявка на эту дату содержит, по крайней мере:

- упоминание о том, что по заявке испрашивается выдача евразийского патента;

- сведения, позволяющие установить заявителя или связаться с ним;

- часть, которая внешне выглядит как описание изобретения.

(2) Если документы, указанные в подпункте (1) настоящего пункта, представлены заявителем не одновременно, дата подачи евразийской заявки устанавливается по дате поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документа, представленного последним.

(3) В соответствии с правилом 33 Патентной инструкции вместо части, которая внешне выглядит как описание изобретения, может быть представлено заявление о том, что для целей установления даты подачи описание изобретения заменено ссылкой на ранее поданную заявителем (первоначальную или предшествующую) заявку. Заявление должно быть изложено на русском языке и содержать указание номера ранее поданной заявки, ведомства, в которое была подана эта заявка, и дату ее подачи. Если первоначальная или предшествующая заявка была подана иным лицом, к заявлению прилагается документ, подтверждающий правопреемство заявителя.

При наличии указанного заявления заявитель в течение четырех месяцев с даты поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности евразийской заявки, содержащей такое заявление, должен представить заверенную копию ранее поданной заявки, за исключением случая, когда первоначальная

или предшествующая заявка или копия соответствующей заявки уже была представлена в Евразийское ведомство.

(4) Если при установлении даты подачи евразийской заявки федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сочтет, что часть описания изобретения, представленного в соответствии с пунктом (1) настоящего пункта, или чертеж, на который в евразийской заявке есть ссылка, предположительно отсутствует, то федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности незамедлительно уведомляет заявителя о необходимости представления отсутствующих материалов в четырехмесячный срок с даты направления уведомления.

При представлении заявителем указанных в уведомлении материалов в течение этого четырехмесячного срока они включаются в евразийскую заявку. При этом датой поступления описания изобретения или чертежа считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности этих материалов.

4. Рассмотрение и пересылка евразийской заявки

(1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 15(1) (ii) Евразийской патентной конвенции в отношении поступившей евразийской заявки проверяет:

- наличие документов, необходимых для установления даты подачи евразийской заявки, а также документов, которые должны прилагаться к ней;

- соответствие формы и содержания документов евразийской заявки требованиям Евразийской патентной конвенции и Патентной инструкции (без анализа сущности заявленного изобретения (изобретений)).

(2) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает в Евразийское ведомство три экземпляра евразийской заявки, по которой установлено соответствие требованиям, установленным правилом 33 Патентной инструкции, при условии уплаты установленной пошлины за проверку заявки на соответствие формальным признакам и пересылку.

(3) Если в процессе проверки установлено, что евразийская заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собст-

венности направляет заявителю уведомление с указанием обнаруженных недостатков и предложением представить отсутствующие документы (сведения) в течение четырех месяцев с даты направления уведомления.

(4) Если заявителем не представлены в установленный срок запрошенные документы (сведения), евразийская заявка считается неподанной.

Заявителю направляется соответствующее уведомление. Евразийское ведомство уведомляется о невозможности пересылки евразийской заявки.

(5) В соответствии с правилом 34(3) Патентной инструкции евразийская заявка пересылается в Евразийское ведомство в течение четырех месяцев, а в случае испрашивания по евразийской заявке конвенционного приоритета – в течение одного месяца с даты ее поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии, что соответственно в евразийской заявке или в заявке, на основании которой испрашивается приоритет, не установлено содержание сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Четвертый экземпляр евразийской заявки хранится в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

(5#) Заявитель уведомляется о пересылке его евразийской заявки в Евразийское ведомство, а также о необходимости уплаты Евразийскому ведомству единой процедурной пошлины и представления в это ведомство документа, подтверждающего ее уплату, в течение трех месяцев с даты направления уведомления.

(6) В случае наличия разногласий между федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и заявителем евразийская заявка пересылается в Евразийское ведомство в соответствии с правилом 34(3) Патентной инструкции.

5. Преобразование евразийской заявки и рассмотрение преобразованной заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

5.1. Преобразование евразийской заявки

(1) В соответствии со статьей 16 Конвенции евразийская заявка, по которой Евразийским ведомством принято решение об отказе в выдаче патента либо отказано в удовлетворении возражения на это ре-

шение, может быть преобразована в заявку на изобретение на выдачу патента Российской Федерации (далее – преобразованная заявка).

Ходатайство о преобразовании евразийской заявки должно быть подано заявителем в Евразийское ведомство до истечения шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления.

Заверенная копия евразийской заявки пересылается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты заявителем в Евразийское ведомство установленной пошлины.

(2) Рассмотрение преобразованной заявки в соответствии с Законом и настоящими Правилами федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает с даты получения из Евразийского ведомства заверенной копии евразийской заявки (пункт 2 статьи 371 Закона).

(3) Заявителю направляется уведомление о факте поступления копии евразийской заявки, а также о необходимости представления заявления о выдаче патента на изобретение, предусмотренного Законом, и документа, подтверждающего уплату установленной пошлины.

(4) Документы, указанные в подпункте (3) настоящего пункта Правил должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

(5) Преобразованная заявка считается правильно оформленной заявкой на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, имеющей ту же дату подачи, что и евразийская заявка, и ту же дату приоритета, если она была установлена.

5.2. Сроки

В соответствии с пунктом 2 статьи 371 и пунктами 3 и 4 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в преобразованную заявку изменения по своей инициативе без уплаты пошлины в течение двух месяцев, а изменения, подлежащие учету при публикации сведений о заявке на изобретение, – в течение двенадцати месяцев с даты поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заверенной копии преобразованной заявки.

5.3. Особенности рассмотрения преобразованной заявки

При рассмотрении преобразованной заявки применяются положения настоящих Правил, относящиеся к рассмотрению заявок на

выдачу патента Российской Федерации на изобретение. При наличии документа, подтверждающего уплату пошлины, указанного в подпункте (3) пункта 27 настоящих Правил, заявителю направляется уведомление о положительном результате формальной экспертизы.

Содержание отчета о выполнении работы

В отчете необходимо отразить результаты изучения пунктов практической работы в реферативной форме. Отчет представить преподавателю и защитить основные положения работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После освоения дисциплины «Патентование и защита интеллектуальной собственности» обучающийся сможет правильно организовать исследовательскую и проектную работу, защищать объекты интеллектуальной собственности, применяя знания системы Российского права по защите объектов интеллектуальной собственности, результатов исследований и разработок, соблюдать коммерциализацию права на объекты интеллектуальной собственности и представлять результаты выполненной работы с учетом требований по защите интеллектуальной собственности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. – режим доступа: // http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/international_documents/international_conv/konv_ohr_liter_pr.
2. Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники. – режим доступа: // http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/international_documents/international_conv/konv_ohr_pra_ispoln_fon.
3. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве. – режим доступа: // http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/international_documents/international_conv/konv_avt_pr_j.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ: принят Гос. Думой 24 ноября 2006 г. – Москва: ТК Велби, Проспект, 2007. – 176 с. – режим доступа: // http://base.garant.ru/10164072/70/#block_40000.
5. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. – Москва: Юрайт, 2019. – 274 с. – режим доступа: // <http://www.biblioonline.ru/bcode/438362>.
6. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) : учебное пособие / под ред. Н. М. Коршунова. – Москва: Норма, 2009. – 400 с.
7. Калятин, В. О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. О. Калятин. – Москва: Юрайт, 2019. – 186 с. // режим доступа: // <http://www.biblioonline.ru/bcode/441366>.
8. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. – режим доступа: // http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/international_documents/international_conv/par_konv_ohr_ps/.

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Учебное пособие

Электронное издание

Журавлев Сергей Юрьевич

Редактор Л.Э. Трибис

Подписано в свет 02.12.2020. Регистрационный номер 50
Редакционно-издательский центр Красноярского государственного аграрного университета
660017, Красноярск, ул. Ленина, 117
e-mail: rio@kgau.ru